

Nu är det "nya"

EU-varumärket nära





Redan i mars nästa år förväntas mycket omfattande ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken (207/2009) att träda ikraft. Samtidigt med att förordningen om gemenskapsvarumärken ändras, ändras också genomförandeförordningen. Avgiftsförordningen upphävs och ersätts av ett annex till förordningen.

Av Ulla Wennermark

På motsvarande sätt ändras även varumärkesdirektivet. Kraven på harmoniseringen av de nationella lagarna ökar markant. Den allra viktigaste bestämmelsen är förmodligen kravet att det nationellt ska finnas ett administrativt invändnings- och annulleringssystem. Implementeringstiden för de administrativa annulleringssystemen kan vara upp till 7 år, men administrativa invändningssystem ska enligt direktivförslaget vara på plats inom tre år.

I denna artikel behandlas några av de viktigaste ändringarna i EU:s varumärkesförordning. Artikel 1 baseras på ett dokument\* daterat den 28 oktober 2015 och godkänt av rådet den 10 november 2015. EU-parlamentet förväntas anta förslaget utan ändringar innan året är slut.

## Bakgrund

Ändringsarbetet inleddes genom att Max Planck-institutet fick i uppdrag att göra en genomsyn av det europeiska varumärkes-systemet. Institutets rapport kom 2011. Efter många politiska förhandlingar och möten i "triloggen", dvs EU:s parlament, kommission och rådet, är förslaget nu redo att genomföras. Tyvärr skiljer det sig åt från Max Plancks rekommendationer när det gäller flera viktiga juridiska frågor.

## Namn och administration

Politiskt intressant har varit ändringar som att OHIM nu kommer att heta Europeiska

\*"Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)."

Unionens immaterialrättsmyndighet ("European Union Intellectual Property Office"). Förkortningen blir EUIPO. Detta måste ha varit en het potatis, speciellt för Tyskland, som sedan länge har den europeiska patentmyndigheten EPO. EPO kommer också att vara myndigheten där man ansöker om EU-patent. Vad månade Tyskland ha fått som kompensation?

Förnuftigt och logiskt är det att gemenskapsvarumärket officiellt kommer att heta "Europeiska Unionens varumärke" – EU-varumärket. På engelska ändras CTM till EUTM.



## Max Planck Institute

EU får ett starkare grepp om EUIPO och dess stora överskott (se t ex premiss 29, 31 och 34-36). Samarbetet mellan EUIPO och de nationella myndigheterna regleras nu ingående i förordningen.

Förordningen har moderniserats och även förtydligats i vissa avseenden. Inlämning av EU-varumärken via nationella myndigheter är t ex inte längre möjligt (se artikel 25 och premiss 24). Viktiga principer från EU-domstolen återfinns nu i premisserna. En viktig förändring är att det blir bättre möjligheter att agera i relation till piratkopior.

Nytt är också att normmän och islänningar nu kan agera fullt ut inför EUIPO (OHIM). De kan sålunda själva vara ombud för sina kunder (artikel 93.1 och 93.2).

En hel del bestämmelser som tidigare har funnits i genomförandeförordningen eller i förordningen om processordningen för överklagandenämnderna finns nu i varumärkesförordningen. Detta gäller t ex bestämmelsen som fastslår att man kan komma med ett motyrkande om motparten överklagar (artikel 60(2), (nu i BoA-RP, artikel 8(3)).

## Certifieringsmärken

Den reviderade förordningen öppnar upp för registrering av en helt ny typ av märken, certifieringsmärken (artikel 74a-k, premiss 27). Detta innebär att en certifierande institution eller organisation nu kan skydda sitt märke. Detta kan bli ett viktigt skydd för t ex certifieringen av ekologiska varor.

Bestämmelserna angående certifieringsmärkena träder emellertid först ikraft 21 månader efter kungörandet av den nya förordningen.

## Prioritet

Det ska observeras att prioritetskrav i framtiden måste göras redan i och med ansökan och inte som nu upp till två månader efter inlämnandet (artikel 30). Det kommer dock att fungera som tidigare i ett par år.

Den nya bestämmelsen träder också först ikraft 21 månader efter kungörandet.

## Varu- och tjänsteklasser

Tre-klasssystemet överges - man betalar i framtiden ansöknings-/förnyelseavgift per varu- och tjänsteklass (artikel 26(2)). Priset blir 850 EUR för ansökan i en klass, förutsatt att man inlämnar elektroniskt, annars 1000 EUR. För ytterligare en klass är kostnaden 50 EUR och därefter 150 EUR per klass.

Förnyelser kommer att kosta 1000 EUR plus samma klassavgifter som för en ansökan.

Detta är positivt eftersom det, i alla fall i





viss utsträckning, kan bidra till en minskning av onödigt breda ansökningar/registreringar. Om ett företag önskar ett treklasskydd är det fördelaktigt att ansöka innan de nya bestämmelserna träder ikraft.

I framtiden får man bara de facto skydd, dvs skydd utifrån en tolkning av varu-/tjänstebenenämningarna i bokstavlig mening (artikel 28).

Det är viktigt att observera att de EU-varumärken som lämnades in före EU-domstolens förhandsavgörande i IP TRANSLATOR-domen (C-307/10), samt före OHIM:s presidents kommunikation kom, dvs innan den 22 juni 2012, och som täcker klassrubriker, har en särställning. Innehavarna av sådana märken har i en sexmånadersperiod möjlighet att upplysa om intentionen var att söka skydd för andra varor/tjänster än de som omfattas av klassrubriken i bokstavlig mening. De varor/tjänster som man gör anspråk på att skydda, måste ha varit del av den alfabetiska listan som var aktuell enligt den edition av Nice-klassificeringen, som gällde när ansökan gavs in. Om innehavaren inte agerar kommer registreringen fortsättningsvis att endast omfatta de varor/ tjänster som omfattas av klassrubriken i bokstavlig mening (artikel 28(8)).

Om man ändrar en varuförteckning som bär klassrubriken så att den omfattar mer än en bokstavstolkning, kan man agera mot de som därefter börjar använda ett varumärke som är i konflikt med den "utvidgade förteckningen" (artikel 28(9)). Man kan emellertid inte agera i relation till de som startade att använda ett liknande varumärke innan ändringen gjorts, om användningen inte var i strid med varuförteckningens bokstavliga mening. Situationen är densamma om man vill göra invändning emot eller ansöka om annullering av ett senare varumärke. Det finns en rad begränsningar och bestämmelser i den nya artikeln 28(8)(a) som gäller för rättighetsinnehavarna. Dessa kommer givetvis att gälla för den som ändrar varuförteckningen när ändringarna i förordningen har trätt ikraft.

När det gäller ändringar i registret som sker innan den reviderade förordningen trätt ikraft är situationen inte klar. Min rekommendation är därför att innehavarna snabast möjligt sätter sig tillsammans med sina ombud och går igenom eventuella klassrubriker och lämnar in en begäran om ändring redan nu, och inte väntar tills dess att de nya bestämmelserna har trätt ikraft.

De nationella myndigheterna måste också rätta sig efter Nice-klassificeringen och EU-domstolens praxis. Domstolens uttalanden i IP TRANSLATOR-domen ska även gälla nationellt, dvs varuförteckningen ska vara

tydlig och precis. Om man använder generella varubenämningar så anses de endast omfatta benämningen i bokstavlig mening. Enligt premissen till direktivet så ska de nationella myndigheterna gemensamt göra en lista som visar den administrativa praxisen när det gäller klassificering.

Som bekant finns redan "*Common Communication on the Common Practice on the acceptability of Classification Terms*" med de 11 icke-acceptabla termerna (daterad 20 februari 2014). Antalet termer kan givetvis komma att utvidgas, så den generella rekommendationen måste vara att alltid komplettera generella termer med det man verkligen avser att använda märket för.

## Absoluta hinder – grafisk återgivning

Ett varumärke kan i framtiden återges på alla tänkbara sätt med hjälp av all tillgänglig teknik, förutsatt att återgivningen är:

- tydlig,
- precis,
- fullständig,
- lättillgänglig,
- förstälilig,
- varaktig och
- objektiv

(premiss 9, se C-273/00 Sieckmann).

Kravet på grafisk återgivning i artikel 4 försvinner sålunda. Nytt är också att "ljud" och "färger" uttryckligen nämns som exempel på varumärken. Detta avspeglar den praxis som gäller sedan en lång tid tillbaka.

OHIM accepterar som bekant ljudmärken genom att varumärket återges med hjälp av en ljudfil, vilket också är mycket mer precist än någon form av grafisk avbildning. I detta sammanhang kan man fråga sig om domstolens värdering i Shield mark-domen (C-283/01), då de nio första noterna i "Für Elise" i sin tid ansågs registrerbara, kommer att stå fast.



När det gäller doftmärken kan inte något förväntas att vara ändrat. Här får man räkna med att Sieckmann-domen alltså gäller, dvs att ett doftmärke svårigen kan uppfylla kravet på tydlig, precis, fullständig, lättillgänglig, förstälilig, varaktig och objektiv återgivning.

## Absoluta hinder – ursprungsbe-teckningar

Nytt är ett ökat skydd för skyddade ursprungsbe-teckningar, geografiska be-teckningar, som t.ex. Kalix för löjrom och Champagne, och för traditionella specialiteter. Liknande skydd ges till skyddade be-teckningar för vin och traditionella specialiteter, som för plantarter, som alla nu nämns under de absoluta registreringshindren (artikel 7(1)(j)-(m) och premiss 10).

Bestämmelserna är inte begränsade till jordbruksprodukter och livsmedel, utan kan också omfatta andra typer av produkter som industriprodukter. För närvarande finns det emellertid inte något harmoniserat skydd för industriprodukter inom EU. Situationen kan dock komma att ändras eftersom EU-kommissionen har lagt fram en grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd för geografiska ursprungsbe-teckningar till just sådana produkter.

## Absoluta hinder – form ger varan ett betydande värde

När det gäller varumärken "*vars form ger varan ett betydande värde*", (artikel 7(1)(e) (iii)), föreslog Max Planck att denna bestäm-





melse skulle utgå. Tyvärr valde lagstiftarna att behålla bestämmelsen, och t.o.m. att utvidga den, så att den nu omfattar "kännetecken som endast består av en form **eller annan egen-skap** som ger varan ett betydande värde".

## Kommentar

Är det rimligt att en beslutande myndighet ska värdera något som är så subjektivt? Resultatet kan endast bli att designikonerna inte kan få evigt skydd medan sämre design – eller design som på ansökningstidpunkten inte uppfattas kunna ge ett betydande värde – kan få evigt varumärkesskydd. Detta är i konflikt med det utökade skydd som banbrytande design kan få genom upphovsrätten. Upphovsrätten är bara mycket svårare att använda än varumärkesrätten. Det verkar vara dags att överväga införandet av ett EU-system med registrering av upphovsrätter, så att tvisterna om dessa blir enklare och billigare för upphovsmännen.

## Absoluta hinder – varans art eller tekniskt resultat

På samma sätt har bestämmelserna angående att *en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat* inte får registreras utvidgats till att också omfatta "kännetecken som endast består av en form **eller annan egenskap** som följer av varans art / som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat". Vad man syftar på med de utvidgade bestämmelserna är oklart, men kanske kan det t ex handla om en färg, även om skyddet för färger kan sägas ha stärkts genom att de nu omtalas som en varumärkeskategori i artikel 4. Det är i alla fall risk att ändringarna i artikel 7(1)(e) kommer att försvåra registreringen av otraditionella varumärken.

## Disclaimer förligger

En annan ändring är att artikel 37(2) har tagits bort. EUIPO kan följaktligen inte sätta som villkor för registrering att sökanden avstår från ensamrätt till en beståndsdel, som kan

föranleda ovisshet om varumärkets skyddsomfång. Regel 1(3), 11(2), 12(k), 84(l) och 112(2) i genomförandeförordningen enligt vilken sökanden kan fransäga sig ensamrätten till en del av märket som inte har särskiljningsförmåga, och anteckningar om detta i registret, utgår också.

Max Planck hade i och för sig föreslagit att bestämmelsen skulle bort, säkert påverkad av avsaknaden av disclaimers i det tyska varumärkessystemet. Samtidigt hade Max Planck emellertid föreslagit att den skulle ersättas av en bestämmelse i förordningens premiser enligt vilken ett beslut om förväxlingsbarhet inte kan baseras på ett element som inte i sig själv kan registreras som varumärke. Detta skulle ha varit en välkommen premis när man tänker på att Tribunalen under de senaste åren har gett ett mycket brett skydd för beskrivande ordelement. Tyvärr finns inte den av Max Planck föreslagna premissen med i förslaget till ny förordning.

Som bekant har disclaimerbestämmelsen i artikel 37(2) sällan tillämpats. Jämfört med situationen som råder på de nationella marknaderna är det emellertid i ett system med 23 språk svårt att veta vad som är skyddsvärt respektive beskrivande. Det är därför en utbredd uppfattning bland de mest erfarna juristerna hos OHIM att en disclaimer är det bästa redskapet som finns till hands när det gäller problemet med beskrivande ord, och att man därför istället borde ha utrett hur man kunde införa ett effektivt disclaimersystem. Det är därför beklagligt att man tagit bort artikel 37(2). Kvar finns dock möjligheten att komplettera en ansökan med en anteckning om vad man skyddar i beskrivningen (en positiv förklaring) av märket (artikel 87 (2)(f) i den nya förordningen).

## Anmärkningar från tredje man

Anmärkningar från tredje man (observations) kan lämnas in fram till invändningsperiodens slut. Om det har kommit in en invändning kan man framställa anmärkningar fram till dess att ett slutligt beslut har fattats i invändningsärendet (artikel 40).

Det står nu uttryckligen i förordningen att myndigheten också på eget initiativ kan återuppta undersökningen av absoluta hinder fram till dess att varumärket har registrerats (artikel 40(3)). Detta kan förhoppningsvis leda till att myndigheten blir mer villig att se över registrerbarhetsvärderingen när man upptäcker att man kan ha gjort ett fel i sin bedömning.

## Relativa hinder

Förundersökningar i EUIPO:s register eller





de nationella registren måste beställas och betalas. De flesta kommer säkert istället att använda det fina, öppna söksystemet TMview, som nu innehåller 34,5 miljoner varumärken från flertalet viktiga marknader på världspan. Innehavare av EU-varumärken kommer fortfarande att få meddelanden om senare EU-varumärken (artikel 38, premiss 26).

Artikel 8(1)(a) som avser s k "dubbel identitet" (identiska varor och identiska varumärken) tas bort. Eftersom artikel 8(1)(b) inkluderar sådana situationer var artikel 8(1)(a) egentligen onödig. Detta innebär därför inte någon ändring i sak.

Som relativa hinder anges nu explicit skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, dvs invändningssystemet kan användas om myndigheten inte ex officio uppmärksammar sådana hinder (artikel 8(4) (a) och premiss 11).

Invändningsavgiften sätts ner till 320 EUR. Avgiften för en annulleringsansökan och ett överklagande reduceras också.

När det gäller internationella registreringar som designerar EUIPO är invändningsperioden fortfarande tre månader. Det är dock viktigt att observera att perioden i framtiden börjar redan en månad efter att märket har kungjorts, och inte som nu sex månader efter att det kungjorts (artikel 156(a)(2)).

## Begränsningar i varumärkesrätten

En varumärkesinnehavare kan i framtiden, liksom idag, inte använda sin rätt i relation till tredje man som använder sitt eget personnamn i enlighet med god marknadsförings sed. Tredje man kan emellertid inte som nu värja sig genom att hänvisa till att det är hens

företagsnamn (artikel 12(1)(a) CTMR, jämför premiss 13 och 21).

Man får liksom tidigare använda annans varumärke för att beskriva en egenskap eller ett geografiskt ursprung etc. I framtiden gäller detta också användning av ett icke särskiljande varumärke (artikel 12(1)(b) CTMR).

I jämförande reklam får man använda annans varumärke för ändamålet att identifiera eller hänvisa till dennes varor eller tjänster. Detta bör dock inte innebära en ändring i praxis eftersom jämförande reklam alltid måste vara legitim (artikel 12(1)(c) och 12(2) CTMR, premiss 14).

## "Agentvarumärken"

Om en agent registrerar märkesinnehavarens varumärke har sistnämnde i framtiden möjligheten att ansöka om att få varumärkesregistreringen överförd på sig hos EUIPO (artikel 18). Den rättmätige märkesinnehavaren behöver sålunda inte längre gå till domstol för att uppnå denna fördel.

## Varumärkesförfalskade varor / piratkopior

När det gäller varumärkesförfalskade varor/ piratkopior ökar möjligheterna att stoppa transitgods.

För varor som införs från länder utanför EU och som inte sätts på EU-marknaden utan endast är i transit, är det den som är ansvarig för varorna som måste dokumentera att de inte innebär varumärkesintrång i det land vartill de är på väg. En innehavare av ett registrerat EU-varumärke har annars rätt att förhindra att tredje man utan tillstånd för in varor i EU som bär ett varumärke som

huvudsakligen är identiskt med märkesinnehavarens, även om varorna inte är planerade att säljas på EU:s marknad. Förbudet gäller även vid t ex tillfällig lagring i frizoner (artikel 9(4) och premiss 15-20).

Dessutom har innehavaren av en registrerad varumärkesrätt möjlighet att få till förbud mot förberedande åtgärder i samband med varumärkesintrång, såsom användande av varumärket på emballage eller etiketter. Att utbjuda emballage och etiketter till försäljning samt att lagerhålla, importera och exportera emballage eller etiketter med varumärket är också i strid med märkesinnehavarens rättigheter (artikel 9a).

## Myndighetens fel och egna fel

Enligt ett beslut från Stornämnden (R 323/2008-G BEHAVIOURAL INDEXING) kan inte OHIM:s första instans återkalla ett beslut om det har överklagats, utan endast korrigera i ex parte ärenden (artikel 61). EUIPO:s första instans får nu rätten att återkalla ett överklagat beslut *inter partes* efter att parterna har hörts, även om det har överklagats (artikel 80). EUIPO:s första instans får också något utvidgade möjligheter att korrigera fel (artikel 79d (jämför regel 53)). Tiden för EUIPO att korrigera uppenbara fel har förlängts från 6 månader till 1 år så att också sent upptäckta fel kan korrigeras.

Det bör understrykas att det blir lika viktigt att överklaga som idag. Om inte beslutet har korrigerats på det sätt man önskar innan fristen för att överklaga har gått ut förlorar man sin chans till ändring. Om överklagandet blir onödigt, pga att första instans återkallar beslutet, återbetalas avgiften för överklagandet (artikel 80.4).

En annan nyhet är att reglerna angående vidarebehandling också kan användas i samband med artikel 42, dvs i invändningsärenden. De kan t ex användas i samband med att man blivit ombedd att dokumentera att användningstvånget är uppfyllt eller kommer för sent med en svarsskrift (artikel 82).

## Registret, elektroniskt

Upplysningarna i varumärkesregistret ska vara arkiverade elektroniskt för all framtid. Man ska emellertid vara uppmärksam på att av parterna inlämnade dokument i pappersformat destrueras efter en period, som kommer att bestämmas av verkställande direktören (artikel 88a(2)). Om de inte finns tillgängliga elektroniskt måste dokumenten behållas i minst 5 hela år efter det år då ansökan förföll eller togs tillbaka eller registreringen upphörde att gälla (artikel 88a(3)).



Antonio Campinos blir nu VD istället för president.

## Myndighetens organisation

Mycket av gällande praxis kodifieras genom de nya regelverken och rollerna vid EUIPO blir tydligare fördelade och reglerade. EU:s centrala administration får mer inflytande. OHIM:s styrelse (Administrative Board) ersätts av en "Management Board". I den nya utformningen har kommissionen två representanter (tidigare en) och EU:s parlament får också en representant (tidigare ingen).

Överklagandenämndernas organisation förblir densamma som tidigare. Överklagandenämndernas president, **Theophile Margellos**, kallas sålunda fortfarande president. **Antonio Campinos** är däremot inte längre president vid EUIPO, utan verkställande direktör (Executive Director).

Procedurerna för att återvälja den verkställande direktören, presidenten för överklagandenämnderna samt dess ordförande och medlemmar förenklas, vilket gör att de normalt kommer att ha företräde till sina poster vid mandatperiodernas slut. Orsaken till denna ändring är sannolikt att det tidigare valsystelet var mycket resurskrävande. Ordförandena samt medlemmarna kan återväljas obegränsat antal gånger. Verkställande direktören och presidenten för överklagandenämnderna kan emellertid som nu endast återväljas en gång, dvs maxtiden blir tio år.

## Kommentarer

Man måste räkna med att det nya systemet kommer att göra organisationen ännu mera statisk än idag, vilket inte säger lite. Under mina tio år som medlem av överklagandenämnderna var jag den enda som valde att lämna mitt arbete, bortsett från en som valde att gå i pension.

En intressant nyskapelse är att den verkställande direktören kan referera juridiska frågor till stornämnden (artikel 128(4)(1) och 135(4)).

Det fastslås också att stornämndens beslut och svar på frågor ställda av verkställande direktören ska vara bindande för hela EUIPO (artikel 136(8)). Denna möjlighet bör ombud vara uppmärksamma på, om de är missnöjda med ett föreläggande från första instans.

## Medling

Överklagandenämndernas medlingssystem skrivs in i förordningen i form av rätten att inrätta ett "medlingsinstitut" (artikel 137a, premiss 33). En välkommen nyhet i detta sammanhang är att man kan begära medling på vilket stadium som helst, dvs inte bara vid överklagandenämnderna. Det behöver inte ens finnas en tvist vid EUIPO. Alla konflikter i relation till EU-varumärket och EU-design kan sålunda behandlas i medlingssystemet.

Nytt är också att medlare som inte arbetar hos OHIM kan finnas med på listan över medlare. Frågan är vem som ska betala för medlarna som inte är anställda av OHIM. Förmodligen blir det en fråga som parterna och den privata medlaren får reda ut.

## Samarbetet med de nationella myndigheterna

Samarbetet med de nationella myndigheterna kodifieras i den reviderade förordningen (artikel 123b och 123c, premiss 30). Samarbetsprojekten (jämför "co-operation fund") med de nationella myndigheterna får maximalt utgöra 15 procent av EUIPO:s intäkter. Man kan förvänta fler intressanta och nyttiga harmoniseringsprojekt.

Fem procent av EUIPO:s intäkter ska överföras till de nationella myndigheterna. Om EUIPO får ett stort överskott kan procenten höjas till tio procent.

## Avslutning

Flera mål med revisionen av regelverket har uppnåtts:

- bättre möjligheter att agera i relation till varumärkesförfalskade varor
- bättre spegla praxis
- bättre kontroll över EUIPO:s finanser
- reglering av samarbetet mellan OHIM och de nationella myndigheterna

Däremot kan man beklaga att flera av de juridiska frågorna inte har fått mycket utrymme i det förberedande arbetet, utan har fått stå i skymundan för politiskt intressanta frågor, som t ex namnbytena.

Det är också mycket tveksamt om systemet har blivit mer förutsägbart, jämför t ex de okonventionella varumärkena, och avsaknaden av reglering av skyddsomfånget för märkesdelar som inte i sig är registrerbara. När det gäller att systemet ska bli snabbare får man nog också räkna med att det inledningsvis istället kommer att bli mer långsamt. EUIPO måste lägga om många av sina rutiner och dessutom får myndigheten extra arbete, t ex i samband med 6-månadersfönstret, för att precisera varuförteckningarna.

Slutligen vill jag understryka att ändringarna i förordningarna är så omfattande att man i alla situationer måste kontrollera att inget har ändrats – också för att hitta nya möjligheter. ■



Ulla Wennermark

Medlem, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Danmark

Medlem, Klagenemnda for industrielle rettigheter, Norge

Mediator (CiArb)

ulla@wennermark.eu