**Dags att se över gemenskapsvarumärken registrerade före den 22 juni 2012**

Ur Wistrand News #2 2016

**Den 23 mars 2016 trädde en ny varumärkesförordning i kraft. Denna innebär bland annat att skyddet för varumärken som registrerats före den 22 juni 2012 kan komma att inskränkas om innehavaren inte agerar. Dessa registreringar bör därför ses över.**

**En ny varumärkesförordning**

Den 23 mars 2016 trädde en ny varumärkesförordning i kraft, vilken till viss del särskilt berör innehavare av s.k. gemenskapsvarumärken registrerade före den 22 juni 2012. Gemenskapsvarumärken ger till skillnad från nationella varumärken en ensamrätt inom hela EU.

När man lämnar in en ansökan om varumärkesregistrering behöver man ange vilket varumärke man vill söka skydd för, men även vilka varor och/eller tjänster man vill att skyddet ska omfatta. Varorna och tjänsterna som man söker skydd för ska anges i olika s.k. varuslagsklasser enligt ett gällande system, det s.k. Niceklassificeringssystemet, där klasserna 1-34 avser olika typer av varor och klasserna 35-45 avser olika typer av tjänster. De olika klasserna har olika rubriker, s.k. klassrubriker, som fungerar som en beskrivning av vilka typer av varor/tjänster som respektive varuslagsklass omfattar.

Före den 22 juni 2012 var det möjligt att använda sig av klassrubrikerna vid ingivande av ansökan om varumärkesregistrering. Om man gjorde det och ansökan godkändes för registrering erhölls varumärkesskydd för alla varor eller tjänster som varuslagsklassen innefattade, utan att samtliga dessa varor/tjänster uttryckligen omfattades av klassrubriken. Ett enkelt exempel på detta är att om man före den 22 juni 2012 sökte skydd för klassrubriken för klass 15, ”musikinstrument”, och ansökan godkändes för registrering, fick man skydd inte bara för ”musikinstrument” som sådana, utan även andra varor som hör till klass 15, såsom exempelvis ”stativ till musikinstrument” eller ”fodral till musikinstrument”.

**Hårdare krav på specificering i ansökan**

Ovannämnda praxis, med möjlighet att ange klassrubriken för att få skydd för samtliga varor eller tjänster som klassen omfattar, gäller inte längre. Istället måste man uttryckligen ange samtliga varor och tjänster som man söker varumärkesskydd för. I och med att den nya varumärkesförordningen trätt i kraft får denna nya praxis också genomslag på gemenskapsvarumärken som registrerats före den 22 juni 2012. Det innebär att det nu är upp till varumärkesinnehavaren av en sådan registrering att kontrollera om klassrubriker har använts i varuförteckningen och i så fall säkerställa att alla de varor eller tjänster som innehavaren vill ha skydd för inom dessa klasser uttryckligen anges i varuförteckningen.

**Kompletteringar måste ske senast i september 2016**

Innehavare av gemenskapsvarumärken som registrerats före den 22 juni 2012 ges möjlighet att inom sex månader från det att förordningen trätt ikraft (senast den 22 september 2016) specificera vilka varor eller tjänster som innehavaren vill att varumärkesskyddet ska omfatta. Om sådan specificering inte görs i tid kommer varumärkesskyddet endast omfatta de termer som uttryckligen anges i varuförteckningen. Om vi återgår till ovan nämnda exempel innebär det att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke som godkänts för registrering före den 22 juni 2012, och där varuförteckningen i klass 15 omfattar endast klassrubriken, dvs. ”musikinstrument”, behöver ta ställning till om varumärkesskyddet även bör omfatta andra varor i klass 15 än just ”musikinstrument”, såsom fodral eller stativ för musikinstrument och i så fall specificera dessa varor senast den 22 september 2016.

Bland övriga förändringar som skett i och med den nya varumärkesförordningen kan bland annat nämnas att begreppet gemenskapsvarumärke har döpts om till EU-varumärke. Den nya varumärkesförordningen innebär också en revidering av avgiftsnivåerna för EU-varumärkesansökningar och förnyelser av desamma.

Christina Thörngren, christina.thorngren@wistrand.se, 08-50 72 00 65