

Bryssel den 18 juni 2020
REV2 – ersätter tillkännagivandet
(REV1) av den 22 januari 2018

TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER

FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade kungariket ur Europeiska unionen och blev ett *tredjeland*¹. Utträdesavtalet² föreskriver en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2020.³ Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och i Förenade kungariket.⁴

Under övergångsperioden kommer EU och Förenade kungariket att förhandla om ett avtal om ett nytt partnerskap, som bland annat avser inrättandet av ett frihandelsområde. Det är dock inte säkert att ett sådant avtal kommer att ingås och träda i kraft vid övergångsperiodens utgång. Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en förbindelse som när det gäller villkor för marknadstillträde kommer att skilja sig avsevärt från Förenade kungarikets deltagande i den inre marknaden⁵ och EU:s tullunion samt på området för mervärdesskatt och punktskatt.

Efter övergångsperiodens utgång kommer Förenade kungariket dessutom att vara ett tredjeland när det gäller genomförandet och tillämpningen av EU-lagstiftningen i EU:s medlemsstater.

Därför erinras alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, om den rättsliga situation som gäller efter övergångsperiodens utgång (del A nedan). I detta

¹ Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

² Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7 (nedan kallat utträdesavtalet).

³ Övergångsperioden får, före den 1 juli 2020, förlängas med högst ett eller två år (artikel 132.1 i utträdesavtalet). Förenade kungarikets regering har hittills uteslutit en sådan förlängning.

⁴ Med förbehåll för vissa undantag som anges i artikel 127 i utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för detta tillkännagivande.

⁵ Ett frihandelsavtal omfattar exempelvis inte de principer som förknippas med den inre marknaden (på området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ”ursprungslandsprincipen” och harmonisering. Ett frihandelsavtal undanröjer inte heller tullformaliteter och tullkontroller, inbegripet sådana som rör varors och insatsvarors ursprung samt förbud och restriktioner vad avser import och export.

tillkännagivande förklaras också vissa relevanta separationsbestämmelser i utträdesavtalet (del B nedan).

Råd till berörda parter:

För att komma till rätta med de konsekvenser som anges i detta tillkännagivande rekommenderas de berörda parterna, i synnerhet innehavare av ett EU-varumärke, en registrerad gemenskapsformgivning eller en oregistrerad gemenskapsformgivning enligt unionsrätten, som ansöker om ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning eller en registrerad gemenskapsformgivning eller en näringsidkare som potentiellt kan förlita sig på dessa föreskrifter, att bedöma konsekvenserna av övergångsperiodens utgång mot bakgrund av detta tillkännagivande.

I synnerhet bör fysiska eller juridiska personer som har sin hemvist eller huvudsakliga verksamhet eller sina verkliga och faktiska industriella eller kommersiella etableringar i Förenade kungariket i god tid överväga behovet av att i rätt tid utse en representant som enligt unionsrätten är behörig att företräda dem vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

Personer som för närvarande är behöriga att företräda en fysisk eller juridisk person vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet bör, om de är brittiska medborgare och/eller deras rätt att företräda i frågor om varumärken eller formgivningar är baserad i Förenade kungariket, undersöka om de fortfarande uppfyller de relevanta kraven för yrkesmässig representation vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

Observera:

I detta tillkännagivande tas inte frågor upp som rör

- EU-regler om andra immateriella rättigheter,
- regler om konsumtion av immateriella rättigheter.

När det gäller dessa aspekter håller andra tillkännagivanden på att utarbetas eller har offentliggjorts⁶.

A. RÄTTSLIG SITUATION EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG

Efter övergångsperiodens utgång är EU:s regler om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar, särskilt förordning (EU) 2017/1001⁷ och förordning (EG) nr 6/2002⁸, inte längre tillämpliga på Förenade kungariket. Detta får särskilt följande konsekvenser:

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_sv

⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 16.6.2017, s. 1).

⁸ Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 5.1.2002, s. 1).

1. TERRITORIellt TILLÄMPNINGSOMRÅDE: ANSÖKNINGAR OCH RÄTTIGHETER

Efter övergångsperiodens utgång gäller följande:

- Ansökningar om ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning som är under behandling vid övergångsperiodens utgång kommer inte längre att omfatta Förenade kungariket.
- Alla rättigheter som beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet kommer endast att omfatta EU:s medlemsstater.
- Oregistrerade gemenskapsformgivningar som görs tillgängliga för allmänheten på det sätt som föreskrivs i unionsrätten (förordning (EG) nr 6/2002) kommer endast att vara giltiga och ha verkan i EU:s medlemsstater.

2. TERRITORIellt TILLÄMPNINGSOMRÅDE: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM DESIGNERAR EUROPEISKA UNIONEN

De som innehar internationella registreringar av varumärken och formgivningar och som har designat EU före övergångsperiodens utgång i enlighet med Madridsystemet om internationell registrering av varumärken och Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar bör vara uppmärksamma på att de internationella registreringarna från och med den dagen kommer att fortsätta gälla enbart i EU:s medlemsstater.

3. LAGSTIFTNING SOM REGLERAR ÄGANDERÄTTEN TILL EU-VARUMÄRKEN

Efter övergångsperiodens utgång kommer spansk lag att reglera äganderätten till EU-varumärken som förmögenhetsobjekt som ägs av innehavare som har sitt säte eller sitt hemvist i Förenade kungariket, om inte innehavarna har ett verkligt och faktiskt driftställe i en EU-medlemsstat, i vilket fall den medlemsstatens lagstiftning kommer att tillämpas⁹.

4. BRUK AV EU-VARUMÄRKET I FÖRENADE KUNGARIKET OCH BIBEHÅLLANDE AV RÄTTIGHETER

Efter övergångsperiodens utgång kan bruket av ett EU-varumärke i Förenade kungariket (även för exportändamål) inte längre betraktas som bruk i Europeiska unionen¹⁰ i syfte att behålla de rättigheter som är knutna till EU-varumärket.

Bruket av ett EU-varumärke i Förenade kungariket (även för exportändamål) före övergångsperiodens utgång utgör emellertid bruk i Europeiska unionen i syfte att behålla de rättigheter som är knutna till EU-varumärket – förutsatt att, och i den mån som, det avser den relevanta period för vilken bruk ska anges.

⁹ Artikel 19.1 och 19.2 i förordning (EU) 2017/1001.

¹⁰ Artikel 18 i förordning (EU) 2017/1001.

5. YRKANDE OM FÖRETRÄDE FÖR EU-VARUMÄRKEN

Alla befintliga yrkanden om företräde avseende EU-varumärken på grundval av nationella varumärkesrättigheter i Förenade kungariket kommer att upphöra att ha verkan i EU efter övergångsperiodens utgång.

6. FÖRETRÄDANDE INFÖR EUROPEISKA UNIONENS IMMATERIALRÄTTSMYNDIGHET

6.1. Skyldighet att företrädas inför Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Fysiska eller juridiska personer som har sin hemvist eller sitt säte enbart i Förenade kungariket måste företrädas inför Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet i enlighet med artikel 120.1 i förordning (EU) 2017/1001 (om EU-varumärken) och artikel 78.1 i förordning (EG) nr 6/2002 (om gemenskapsformgivning) i alla de förfaranden som föreskrivs i dessa två förordningar, förutom vid inlämning av en ansökan om ett EU-varumärke eller en ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning. Se dock del B avsnitt 6 i detta tillkännagivande om pågående förfaranden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

6.2. Personer som har rätt att företräda en fysisk eller juridisk person vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Efter övergångsperiodens utgång kommer följande personer inte längre att uppfylla kravet i artikel 120 i förordning (EU) 2017/1001 och artikel 78 i förordning (EG) nr 6/2002:

- När det gäller utövande jurister i den mening som avses i artikel 120.1 a i förordning (EU) 2017/1001 eller artikel 78.1 a i förordning (EG) nr 6/2002:
 - Utövande jurister som har rätt att verka i Förenade kungariket.
 - Utövande jurister som har rätt att verka i en av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater och som bedriver verksamhet i Förenade kungariket.
- När det gäller auktoriserade ombud i den mening som avses i artikel 120.1 b i förordning (EU) 2017/1001 eller i artikel 78.1 c i förordning (EG) nr 6/2002:
 - Medborgare i Förenade kungariket.
 - Medborgare i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som driver rörelse i eller har sin anställning i Förenade kungariket.
 - Medborgare i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som driver rörelse i eller har anställning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men som för närvarande uppfyller kravet i artikel 120.2 c i förordning (EU) 2017/1001 eller artikel 78.4 c i förordning (EG) nr 6/2002 på

grund av att han eller hon har rätt att företräda fysiska eller juridiska personer i varumärkes- eller formgivningssärenden vid den centrala myndigheten för industriell äganderätt i Förenade kungariket.

Se dock del B avsnitt 6 i detta tillkännagivande om pågående förfaranden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET

1. FORTSATT SKYDD I FÖRENADE KUNGARIKET FÖR REGISTRERADE RÄTTIGHETER

I artikel 54.1 a i utträdesavtalet föreskrivs ett fortsatt skydd för EU-varumärken i Förenade kungariket. Efter övergångsperiodens utgång ska innehavaren av ett EU-varumärke som registrerats i enlighet med förordning (EU) 2017/1001 före övergångsperiodens utgång, utan någon förnyad prövning, bli innehavare av ett jämförbart registrerat och verkställbart varumärke i Förenade kungariket i enlighet med Förenade kungarikets lagstiftning bestående av samma tecken för samma varor eller tjänster, med avseende på följande egenskaper:

- För varumärket ska EU-varumärkets ansökningsdag eller prioritetsdag gälla, och det ska i förekommande fall ha samma företräde som enligt artikel 39 eller 40 i förordning (EU) 2017/1001 åberopats med avseende på ett varumärke i Förenade kungariket.
- Varumärket ska inte kunna upphävas på den grunden att det motsvarande EU-varumärket inte har varit i verkligt bruk på Förenade kungarikets territorium före övergångsperiodens utgång.
- Innehavaren av ett EU-varumärke som har blivit känt i unionen ska ha rätt att i Förenade kungariket utöva rättigheter som är likvärdiga med dem som föreskrivs i artikel 9.2 c i förordning (EU) 2017/1001 och artikel 5.3 a i direktiv (EU) 2015/2436 med avseende på motsvarande varumärke på grundval av den ställning som känt varumärke som det förvärvat i unionen före övergångsperiodens utgång; därefter ska frågan huruvida det är känt baseras på användningen av varumärket i Förenade kungariket¹¹.

I artikel 54.1 b i utträdesavtalet föreskrivs ett fortsatt skydd för registrerade gemenskapsformgivningar i Förenade kungariket. Efter övergångsperiodens utgång ska innehavaren av gemenskapsformgivningen som registrerats och, i förekommande fall, som offentliggjorts efter det att offentliggörandet senarelagts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 6/2002, före övergångsperiodens utgång, utan någon förnyad prövning bli innehavare av jämförbara registrerade och verkställbara rättigheter till registrerat formskydd i Förenade kungariket enligt Förenade kungarikets lagstiftning för samma formgivning, med följande egenskaper:

¹¹ Artikel 54.5 i utträdesavtalet.

- Skyddstiden för sådana rättigheter till registrerat formskydd enligt Förenade kungarikets nationella rätt ska vara minst lika med den återstående skyddstiden enligt unionsrätten för motsvarande registrerad gemenskapsformgivning.
- Ansökningsdagen eller prioritetsdagen för sådana rättigheter till registrerat formskydd enligt Förenade kungarikets nationella rätt ska vara densamma som för motsvarande registrerad gemenskapsformgivning¹².

Om ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning ogiltigförklaras eller återkallas eller upphävs i unionen till följd av ett administrativt eller rättsligt förfarande som pågick den sista dagen i övergångsperioden, ska dock enligt artikel 54.3 i utträdesavtalet motsvarande rättighet i Förenade kungariket också ogiltigförklaras eller återkallas¹³. Dagen för verkan av ogiltigförklaringen, återkallelsen eller upphävandet i Förenade kungariket ska vara densamma som i unionen.

Dagen för den första förnyelsen av en rätt till ett varumärke eller ett registrerat formskydd som uppkommer i Förenade kungariket i enlighet med punkt 54.1 a eller b i utträdesavtalet ska vara densamma som dagen för förnyelsen av motsvarande immateriella rättighet som registrerats i enlighet med unionsrätten.

I artikel 55 i utträdesavtalet anges förfarandet för registrering av de varumärken eller rättigheter till registrerat formskydd som avses i artikel 54.1 a och b i samma avtal:

- Registreringen av varumärket eller det registrerade formskyddet ska utföras kostnadsfritt av relevanta enheter i Förenade kungariket¹⁴, med användning av tillgängliga uppgifter i registren vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
- Berörda innehavare av EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar ska inte vara skyldiga att ge in någon ansökan eller genomgå något särskilt administrativt förfarande i Förenade kungariket.
- Innehavare av varumärken eller registrerade formskydd som uppstår i Förenade kungariket i enlighet med artikel 54.1 a och b i utträdesavtalet ska inte vara skyldiga att ha en delgivningsadress i Förenade kungariket under de tre år som följer på övergångsperiodens utgång.

Innehavare av varumärken eller formskydd som uppstår i Förenade kungariket i enlighet med artikel 54.1 a och b i utträdesavtalet är inte förhindrade från att avstå

¹² Artikel 54.6 i utträdesavtalet.

¹³ Förenade kungariket är inte skyldigt att ogiltigförklara eller återkalla motsvarande rättighet i Förenade kungariket om grunderna för ogiltigförklaring eller återkallelse av EU-varumärket eller den registrerade gemenskapsformgivningen inte är tillämpliga i Förenade kungariket.

¹⁴ Utan att det påverkar förnyelseavgifter som kan gälla vid tidpunkten för förnyelse av det relevanta varumärket eller det registrerade formskyddet (artikel 55.4 i utträdesavtalet).

från sådana rättigheter i Förenade kungariket i enlighet med relevant förfarande enligt Förenade kungarikets nationella rätt¹⁵.

2. FORTSATT SKYDD I FÖRENADE KUNGARIKET AV INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM DESIGNERAR UNIONEN

Enligt artikel 56 i utträdesavtalet ska Förenade kungariket vidta åtgärder för att säkerställa att fysiska eller juridiska personer, som erhållit skydd före övergångsperiodens utgång av internationellt registrerade varumärken eller formgivningar som designerar unionen enligt Madridsystemet för internationell registrering av varumärken eller enligt Haagsystemet för internationell registrering av industriella formgivningar, åtnjuter skydd i Förenade kungariket för sina varumärken eller industriella formgivningar med avseende på sådana internationella registreringar.

3. FORTSATT SKYDD I FÖRENADE KUNGARIKET AV OREGISTRERADE RÄTTIGHETER

I artikel 57 i utträdesavtalet föreskrivs ett fortsatt skydd för oregistrerade gemenskapsformgivningar i Förenade kungariket.

En innehavare av en rätt till en oregistrerad gemenskapsformgivning som uppkom före övergångsperiodens utgång i enlighet med förordning (EG) nr 6/2002 ska med avseende på den oregistrerade gemenskapsformgivningen automatiskt bli innehavare av en immateriell rättighet i Förenade kungariket som kan göras gällande enligt Förenade kungarikets nationella rätt och som ger samma skyddsnivå som förordning (EG) nr 6/2002.

Skyddstiden för den rättigheten enligt Förenade kungarikets nationella rätt ska vara minst lika med den återstående skyddstiden för den motsvarande oregistrerade gemenskapsformgivningen enligt artikel 11.1 i den förordningen.

4. RÄTT TILL PRIORITET MED AVSEENDE PÅ PÅGÅENDE ANSÖKNINGAR OM EU-VARUMÄRKEN OCH REGISTRERADE GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

I artikel 59.1 i utträdesavtalet anges att om en person ansökt om ett EU-varumärke eller en gemenskapsformgivning enligt unionsrätten före övergångsperiodens utgång och det har fastställts en ansökningsdag för ansökan, ska den personen för samma varumärke, med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller som ingår i dem för vilka ansökan har gjorts i unionen, eller för samma formgivning, ha rätt att ge in en ansökan i Förenade kungariket inom nio månader från övergångsperiodens utgång.

En ansökan som gjorts i enlighet med artikel 59.1 i utträdesavtalet ska anses ha samma ansökningsdag och prioritetsdag som motsvarande ansökan ingiven i unionen och, i förekommande fall, samma företräde som enligt artikel 39 eller 40 i förordning (EU) 2017/1001 åberopats med avseende på ett varumärke i Förenade kungariket.

¹⁵ Artikel 55.4 i utträdesavtalet.

5. DOMSTOLS BEHÖRIGHET BETRÄFFANDE MÅL I VILKA TALAN VÄCKTS FÖRE ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG

Enligt artikel 67.1 b i utträdesavtalet ska, efter övergångsperiodens utgång, bestämmelserna om domstols behörighet i förordning (EU) 2017/1001¹⁶ och förordning (EG) nr 6/2020¹⁷ tillämpas i Förenade kungariket och i medlemsstaterna i situationer som berör Förenade kungariket, när det gäller

- mål i vilka talan väckts före övergångsperiodens utgång, och
- förfaranden eller åtgärder som har samband med sådana mål enligt artiklarna 29, 30 och 31 (om litispendens) i förordning (EU) nr 1215/2012¹⁸.

6. OMBUD I PÅGÅENDE FÖRFARANDE VID EUROPEISKA UNIONENS IMMATERIALRÄTTSMYNDIGHET

I artikel 97 i utträdesavtalet föreskrivs att om en person med behörighet att företräda en fysisk eller juridisk person vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet i enlighet med unionsrätten, före övergångsperiodens utgång företrädde en part i ett förfarande som inletts vid den myndigheten får det ombudet fortsätta att företräda den parten i alla skeden av förfarandet vid den myndigheten.

I detta syfte ska ett sådant ombud i alla avseenden behandlas som ett auktoriserat ombud med behörighet att företräda en fysisk eller juridisk person vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet i enlighet med unionsrätten.

Kommissionens webbplatser om EU:s regler om immateriella rättigheter (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_sv och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv> ger allmän information om den unionslagstiftning som är tillämplig på EU-varumärken och gemenskapsformgivning. Dessa sidor kommer att uppdateras med ytterligare information vid behov.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för inre marknaden,
industri, entreprenörskap samt små och
medelstora företag

Europeiska unionens
immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

¹⁶ Se artikel 122 och följande artiklar i förordning (EU) 2017/1001.

¹⁷ Se artikel 79 och följande artiklar i förordning (EG) nr 6/2002.

¹⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).