EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 27.3.2013
COM(2013) 162 final

2013/0089 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

(Omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2013) 95 final}
{SWD(2013) 96 final}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

1.1. Allmän bakgrund och motiv till förslaget

Medlemsstaternas lagstiftning om varumärken harmoniserades delvis genom rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, kodifierat som direktiv 2008/95/EG (nedan kallat *direktivet*). Parallellt med och kopplat till de nationella varumärkessystemen infördes genom rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, kodifierad som förordning (EG) nr 207/2009 (nedan kallad *förordningen*) ett fristående system för registrering av enhetliga rättigheter med samma rättsverkan i hela EU. I detta sammanhang inrättades kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (nedan kallat *KHIM*) för att ansvara för registrering och förvaltning av gemenskapsvarumärken.

Ett varumärke används för att särskilja varor och tjänster i ett företag. Det är det märke med vilket ett företag kan dra till sig och behålla kunder och skapa värden och tillväxt. Varumärket fungerar i detta fall som en motor för innovation: behovet av att hålla det relevant främjar investeringar i FoU, vilket i sin tur leder till en fortlöpande process av produktförbättring och produktutveckling. Denna dynamiska process har också en gynnsam inverkan på sysselsättningen. I en alltmer konkurrensutsatt miljö har varumärkena inte bara fått en alltmer avgörande roll för marknadsframgång utan deras kommersiella värde har också ökat stadigt. Detta avspeglas i det ökande antalet varumärkesansökningar på både nationell nivå och EU-nivå, och även i antalet varumärkesanvändare. Denna utveckling har gått hand i hand med ökande förväntningar från de berörda parternas sida om enklare varumärkesregistreringssystem av hög kvalitet som är mer konsekventa, allmänt tillgängliga och erbjuder den nyaste tekniken.

Under 2007 när rådet behandlade frågan om ekonomiska utsikter för KHIM framhöll det[1] att inrättandet av KHIM har varit en stor framgång och att det bidragit väsentligt till att stärka EU:s konkurrenskraft. Rådet påminde om att gemenskapens varumärkessystem hade utformats för att samexistera med de nationella varumärkessystemen, som fortsatte att vara nödvändiga för de företag som inte vill att deras varumärken ska vara skyddade på EU-nivå. Rådet noterade vidare vikten av det kompletterande arbete som utförs av nationella varumärkesmyndigheter och uppmanade KHIM att utvidga sitt samarbete med dem för att få till stånd ett generellt välfungerande varumärkessystem inom gemenskapen. Slutligen erkände rådet att mer än tio år gått sedan gemenskapsvarumärket infördes och framhöll därför behovet av en övergripande bedömning av hur gemenskapens varumärkessystem fungerar. Rådet uppmanade kommissionen att inleda arbetet med en motsvarande undersökning, särskilt med syftet att intensifiera och bredda de befintliga instrumenten för samarbete mellan KHIM och nationella varumärkesmyndigheter.

I 2008 års småföretagsakt[2] åtog sig kommissionen att göra gemenskapens varumärkessystem mer tillgängligt för små och medelstora företag. Vidare framhölls i 2008 års meddelande om

---

[1] Rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 21 och 22 maj 2007, rådets dokument 9427/07.

[2] Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, KOM(2008) 394 slutlig, 26.6.2008.

en strategi för industriella äganderätter för Europa[3] kommissionens åtagande om ett effektivt och ändamålsenligt varumärkesskydd och ett varumärkessystem av hög kvalitet. I meddelandet konstaterades det att det var dags för en övergripande utvärdering som kunde ligga till grund för en framtida översyn av varumärkessystemet i Europa och för en ytterligare förbättring av samarbetet mellan KHIM och nationella myndigheter. I meddelandet om Europa 2020-strategin, inom ramen för flaggskeppsinitiativet ”Innovationsunionen” åtog sig kommissionen 2010 att modernisera varumärkesramen för att förbättra företagens ramvillkor för innovation[4]. I 2011 års strategi för immateriella rättigheter i Europa[5] tillkännagav kommissionen en översyn av det europeiska varumärkessystemet i syfte att modernisera det både på EU-nivå och nationell nivå genom att göra det mer effektivt, ändamålsenligt och konsekvent.

1.2. Syftet med förslaget

Det huvudsakliga gemensamma syftet med det paket som detta initiativ består av och det parallella förslaget till ändring av förordningen är att främja innovation och ekonomisk tillväxt genom att göra varumärkesregistreringssystemen i hela EU mer tillgängliga och ändamålsenliga för företag i form av lägre kostnader, mindre komplexitet, ökad hastighet samt bättre förutsägbarhet och rättslig säkerhet. Dessa justeringar kompletterar insatser för att säkerställa samexistens och komplementaritet mellan unionens varumärkessystem och de nationella systemen.

Särskilt utgår det föreliggande initiativet till omarbetning av direktivet från följande mål:

- Att modernisera och förbättra de befintliga bestämmelserna i direktivet genom en ändring av föråldrade bestämmelser, öka den rättsliga säkerheten och klargöra varumärkesrättigheter vad gäller omfattning och begränsningar.

- Att uppnå bättre harmonisering av nationella varumärkeslagar och förfaranden i syfte att göra dem mer förenliga med gemenskapens varumärkessystem, genom a) att komplettera med ytterligare materiella regler och (b) införa viktiga procedurregler i direktivet i enlighet med bestämmelserna i förordningen.

- Att underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter och KHIM i syfte att främja konvergens mellan praxis och utveckling av gemensamma verktyg genom att införa en rättslig grund för detta samarbete.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

2.1. Offentligt samråd

Initiativet grundar sig på en utvärdering av hur varumärkessystemet fungerar i Europa som helhet och av omfattande samråd med alla viktiga berörda parter.

---

3 KOM(2008) 465 slutlig, 16.7. 2008.

4 KOM(2010) 546 slutlig, 6.10.2010.

5 KOM(2011) 287 slutlig, 24.5.2011: *En inre marknad för immateriella rättigheter. Att genom att främja kreativitet och innovation skapa ekonomisk tillväxt, högkvalitativa arbetstillfällen och förstklassiga produkter och tjänster i Europa.*

Den viktigaste komponenten i utvärderingen var en undersökning som Max Planck-institutet för immaterialrätts- och konkurrenslagstiftning genomförde på uppdrag av kommissionen. Utvärderingen genomfördes mellan november 2009 och februari 2011[6]. Utöver expertanalysen omfattade undersökningen samråd med berörda parter. Meddelandet omfattade en undersökning som gjorts bland användare av gemenskapens varumärkessystem, bidrag från organisationer som företräder varumärkesanvändare på nationell, europeisk och internationell nivå samt en utfrågning som hölls i juni 2010 med deltagande från dessa organisationer. Slutligen konsulterade institutet KHIM och medlemsstaternas myndigheter för immateriella rättigheter.

I slutrapporten över Max Planck-institutets undersökning konstaterades det att det europeiska varumärkessystemet i grunden är solitt. Särskilt de förfaranden som tillämpas av KHIM uppfyller generellt företagens behov och förväntningar. Det rådde även samförstånd om att samexistensen mellan gemenskapens och medlemsstaternas varumärkesrättigheter är grundläggande och nödvändigt för ett effektivt fungerande varumärkessystem som uppfyller de krav som ställs av företag av olika storlek på olika marknader och med olika geografiska behov. I rapporten konstaterades dock att det fanns ett behov av att modernisera och förbättra systemet. I grönboken betonades särskilt behovet av att skapa större samstämmighet mellan gemenskapens varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen genom att ytterligare harmonisera medlemsstaternas varumärkeslagstiftning både inom och utanför direktivets nuvarande tillämpningsområde.

Som svar på de preliminära resultaten av undersökningen antog rådet slutsatser den 25 maj 2010[7]. Rådet noterar de befintliga oförenligheterna mellan gemenskapsvarumärkessystemet och de nationella systemen, och i slutsatserna uppmanas kommissionen att i sina förslag ta med åtgärder för att göra direktivet mer förenligt med förordningen och därigenom bidra till att minska skillnaderna inom varumärkessystemet i Europa som helhet.

Som en uppföljning till Max Planck-institutets undersökning sammankallade kommissionen till ett möte med olika intresseorganisationer den 26 maj 2011 för att höra deras synpunkter. Synpunkterna bekräftade att det råder brett samförstånd bland användare av varumärkessystemet i Europa att den nuvarande graden av tillnärmning mellan nationella varumärkeslagar och tillnärmning till gemenskapens varumärkessystem inte är tillräcklig. Intresseorganisationerna uppgav enhälligt att de nationella varumärkeslagarna måste harmoniseras ytterligare, både vad gäller materiella rättsregler och procedurfrågor.

2.2. Konsekvensbedömning

Den konsekvensbedömning som genomfördes för översynen av förordningen och direktivet har visat på två huvudproblem: det första gäller de divergerande bestämmelserna i den befintliga rättsliga ramen, det andra den låga nivån av samarbete mellan varumärkesmyndigheter i unionen. Samarbetsproblemet kommer att behandlas i samband med översynen av förordningen, men problemet med divergerande bestämmelser måste behandlas i samband med översynen av direktivet.

---

6 Se Max Planck-institutets slutliga undersökning, inklusive bilagor, på http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

7 Rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 25 maj 2010 om den framtida översynen av varumärkessystemet i EU.

Samrådet och utvärderingen har visat att företagsklimatet på varumärkesområdet fortfarande är mycket blandat trots att den nationella lagstiftningen delvis harmoniserats genom en process som inleddes redan i början av 1990-talet. Den harmoniseringsnivå som föreskrivs i direktivet var relativt låg, med inriktning på ett begränsat antal materiella regler som vid den tidpunkten mest direkt ansågs påverka den inre marknadens funktion, medan många områden, särskilt sådana som avser förfaranden, inte harmoniserades. Dessutom antogs förordningen flera år senare än direktivet, vilket innebar att det vid den tidpunkt då direktivet trädde i kraft inte fanns någon ”gemensam måttstock” som de nationellas förfarandenas effektivitet kunde mätas mot. De förfaranden som tillämpas av KHIM har nu funnits i mer än 15 år, och anses allmänt uppfylla företagens behov och förväntningar.

Den nuvarande situationen när det gäller unionens varumärkeslagstiftning kännetecknas fortfarande av stora skillnader mellan nationella bestämmelser och förfaranden, både sinsemellan och i fråga om bestämmelser och förfaranden som tillämpas av KHIM, och inget försök har någonsin gjorts för att tillämpa bästa praxis när det gäller förfaranden.

De rådande skillnaderna mellan nationella system och gemenskapens varumärkessystem ses som betydande. De beror på att direktivet inte omfattar förfarandeaspekter och att ett antal viktiga materiella rättsliga frågor ännu inte är harmoniserade. Tillsammans med den begränsade konvergensen mellan de metoder och verktyg som varumärkesmyndigheterna tillämpar – vilket beror på låg samarbetsnivå – begränsar den befintliga divergensen mellan medlemsstaternas lagar och förfaranden på varumärkesområdet tillgången till systemen för varumärkesskydd, leder till en hel del rättslig osäkerhet och äventyrar komplementariteten mellan gemenskapens varumärkessystem och de nationella varumärkessystemen. Dessutom utgör de ett hinder för lika spelregler för företagen, med åtföljande negativ inverkan på konkurrenskraften för företagen i EU och unionens konkurrenskraft som helhet.

Följande möjliga alternativ för att lösa problemet har övervägts:

- Alternativ 1: Ingen ytterligare tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar och varumärkesförfaranden.

- Alternativ 2: Delvis ökad tillnärmning av nationella lagar och deras överensstämmelse med gemenskapens varumärkessystem. Detta skulle omfatta en anpassning av de viktigaste procedurreglerna till de relevanta bestämmelserna i förordningen, även de där befintliga skillnader skapar betydande problem från användarsynpunkt, och de där sådana anpassningar anses nödvändiga för att skapa ett harmoniskt, kompletterande system för varumärkesskydd i Europa. Det skulle även omfatta en anpassning av ytterligare aspekter av den materiella lagstiftningen i enlighet med förordningens bestämmelser.

- Alternativ 3: Fullständig tillnärmning av nationella varumärkeslagar och varumärkesförfaranden. Denna strategi skulle bygga på alternativ 2 och omfatta alla beståndsdelar i detta, men även omfatta samtliga återstående aspekter av materiella varumärkeslagar och förfaranden.

- Alternativ 4: Ett enhetligt regelverk för varumärken som skulle ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar i sin helhet med enhetliga regler som gäller i hela unionen.

I konsekvensbedömningen drogs slutsatsen att alternativ 2 vore proportionellt och bäst lämpat för att uppnå de eftersträvade målen.

3. RÄTTSLIG GRUND OCH SUBSIDIARITET

Artikel 114.1 i fördraget ger Europaparlamentet och rådet behörighet att besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att inrätta och upprätthålla en fungerande inre marknad.

De problem som konstaterats med avseende på de betydande skillnaderna mellan de rättsliga ramarna antingen förhindrar, eller väsentligt snedvrider, konkurrensvillkoren för EU-företag med ytterligare negativa konsekvenser för deras konkurrenskraft och för EU:s konkurrenskraft som helhet. Det är därför tillrådligt att fatta beslut om åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för den inre marknaden att fungera. Åtgärder som syftar till att genom direktivet höja den nuvarande tillnärmningsnivån kan endast vidtas på unionsnivå. Vidare är åtgärder på unionsnivå det enda sättet att garantera förenlighet med gemenskapens varumärkessystem.

I detta sammanhang bör man hålla i minnet att gemenskapens varumärkessystem ingår i det europeiska varumärkessystemet, som bygger på principen om samexistens och komplementaritet mellan nationellt varumärkesskydd och ett varumärkesskydd på EU-nivå. Förordningen tillhandahåller en heltäckande system med bestämmelser om samtliga frågor som rör materiell rätt och processrätt, medan direktivet omfattar en tillnärmning som endast gäller valda bestämmelser inom materiell rätt. För att kunna säkerställa en effektiv och hållbar samexistens och komplementaritet mellan de komponenter som berörs, är det därför nödvändigt att skapa ett övergripande harmoniskt system för varumärkesskydd i unionen med i allt väsentligt liknande materiella regler och med åtminstone viktiga förfarandebestämmelser som är förenliga.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget kommer inte att inverka på Europeiska unionens budget och åtföljs därför inte av den finansieringsöversikt som föreskrivs i artikel 31 i budgetförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002).

5. NÄRMARE REDOGÖRELSE FÖR FÖRSLAGET

De föreslagna ändringarna presenteras i enlighet med de mål som eftersträvas genom omarbetningen av direktivet i enlighet med avsnitt 1.2 ovan.

5.1. Modernisering och förbättring av gällande bestämmelser

- Definition av ett varumärke (artikel 3)

För närvarande måste tecken kunna återges grafiskt för att kunna skyddas som ett varumärke. Detta krav på ”grafisk återgivning” är föråldrat. Det skapar stor osäkerhet om rättsläget när det gäller återgivning av vissa icke-klassiska varumärken, t.ex. enbart ljud. I det senare fallet

kan återgivning med andra än grafiska medel (t.ex. genom en ljudfil) till och med vara att föredra hellre än grafisk återgivning, om det möjliggör en exaktare identifiering av varumärket och därmed främjar syftet att öka klarheten i rättsläget. Den föreslagna nya definitionen begränsar inte de tillåtna återgivningssätten till grafisk eller visuell återgivning, utan lämnar dörren öppen för registrering av innehåll som kan återges med tekniska hjälpmedel som erbjuder tillfredsställande garantier. Tanken är inte att välja att i det oändliga tillåta allt fler sätt att återge ett tecken utan att uppnå större flexibilitet i detta avseende, samtidigt som man garanterar bättre rättslig säkerhet.

- Rättigheter som är knutna till ett varumärke (artiklarna 10 och 11)

1. Rättigheter som ges utan att det påverkar tidigare rättigheter

Varken direktivet eller förordningen innehåller någon tydlig bestämmelse om att varumärkesinnehavaren inte med framgång kan åberopa sina rättigheter mot användningen av ett identiskt eller liknande tecken som redan är föremål för en tidigare rättighet. I enlighet med artikel 16.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet)[8] skulle detta förslag göra det klart att väckande av talan om intrång inte påverkar inte tidigare rättigheter.

2. Fall av dubbel identitet

Erkännandet av ytterligare funktioner med varumärket enligt artikel 5.1 a i direktivet har skapat rättslig osäkerhet. I synnerhet förhållandet mellan fall av dubbel identitet och det utvidgade skydd som i artikel 5.2 ges varumärken som är kända har blivit oklart[9]. I rättssäkerhetens intresse och av konsekvensskäl görs det klart att i fall av både dubbel identitet enligt artikel 5.1 a och likhet enligt artikel 5.1 b är det endast den ursprungliga funktionen som har betydelse.

3. Användning som firma eller bolagsnamn

Enligt domstolen[10] är artikel 5.1 i direktivet tillämplig om allmänheten anser att användningen av ett bolagsnamn (också) avser de varor eller tjänster som bolaget tillhandahåller. Användningen av ett skyddat varumärke som firma bör därför behandlas som ett intrång, om kraven på användning för varor eller tjänster är uppfyllda.

4. Användning i jämförande reklam

Direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam[11] anger villkoren för när reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent, eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent, är tillåten. Direktivets förhållande till varumärkeslagstiftningen har gett upphov till tvivel. Det bör därför klargöras att varumärkesinnehavaren får hindra att hans eller hennes varumärke används i jämförande reklam, om sådan jämförande reklam inte uppfyller kraven i artikel 4 i direktiv 2006/114/EG.

5. Försändelser från kommersiella leverantörer

---

8 EGT L 336, 23.12.1994, s. 213.
9 Yttrande avgivet av AG Jääskinen i mål C-323/09, Interflora, punkt 9. .
10 Dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline, REG, s. I-7041.
11 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.

Det bör klargöras att import av varor till unionen också är förbjuden om det endast är avsändaren som agerar för kommersiella ändamål. Syftet är att säkerställa att en varumärkesägare har rätt att hindra företag (oavsett om de ligger i EU eller inte) från att importera varor som finns i tredjeländer som har sålts, erbjuds, utannonserats eller levereras till privata konsumenter och avskräcka från beställning och försäljning av varumärkesförfalskade varor, i synnerhet via Internet.

6. Införsel av varor i tullområdet

Enligt domstolens dom i målet Philips/Nokia[12] utgör, enligt det befintliga regelverket, införsel, förekomst och handel med varor från tredjeländer inom EU:s tullområde enligt ett suspensivt förfarande inget intrång i immateriella rättigheter som har tilldelats enligt gällande materiell rätt i unionen och dess medlemsstater. Sådana varor kan klassificeras som varumärkesförfalskade endast om det finns bevis för att de är föremål för en affärstransaktion som riktar sig till konsumenter i EU, såsom försäljning, utbjudande till försäljning eller reklam. Konsekvenserna av domen i målet Philips/Nokia har kritiserats starkt av berörda parter, som anser att den ålägger rättighetsinnehavarna en alltför tung bevisbörda och hindrar kampen mot förfalskning. Det är uppenbart att det finns ett akut behov av en europeisk rättslig ram som möjliggör en effektivare kamp mot förfalskning av varor, som är en snabbt växande verksamhet. Det föreslås därför att man avhjälper den rådande bristen genom att ge rättighetsinnehavare rätt att hindra tredje man från att utan tillstånd föra in i unionens tullområde varor från tredjeländer vilka utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats med avseende på dessa varor, oberoende av om de har övergått till fri omsättning.

7. Förberedande rättsakter

Varken direktivet eller förordningen innehåller några bestämmelser som möjliggör talan mot distribution och försäljning av etiketter och förpackningar och liknande föremål som senare kan kombineras med olagliga produkter. Vissa nationella lagar innehåller uttryckliga bestämmelser som omfattar denna verksamhet. En bestämmelse om detta bör tas med i direktivet och förordningen för att ge ett annat praktiskt, relevant och effektivt bidrag till kampen mot förfalskning.

- Begränsning av ett varumärkes rättsverkan (artikel 14)

Begränsningen i artikel 14.1 a i direktivet begränsas i detta förslag till att omfatta användningen av personnamn endast i enlighet med det gemensamma uttalandet från rådet och kommissionen[13]. Av konsekvensskäl utsträcks begränsningen i artikel 14.1 b till att även omfatta användningen av tecken eller upplysningar som saknar särskiljningsförmåga. Det anses också lämpligt att i artikel 14.1 c föreskriva en uttrycklig begränsning som omfattar referentiell användning i allmänhet. Slutligen klargör en separat punkt under vilka förhållanden användningen av ett varumärke inte ska anses uppfylla villkoren för ärliga affärsmetoder.

---

[12] Dom av den 1 december 2011 i målen C-446/09 Philips och C-495/09 Nokia.

[13] Gemensamma uttalanden från rådet och Europeiska gemenskapernas kommission som intagits i protokollet från rådets möte, om rådets första direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken som antogs den 21 december 1998.

5.2. Att uppnå en högre grad av materialrättslig tillnärmning

- Skydd av geografiska beteckningar och traditionella uttryck (artiklarna 4 och 5)

Till skillnad från förordningen omfattar registreringshindren i direktivet inte tvister om skyddade geografiska beteckningar, traditionella uttryck för vin och garanterade traditionella specialiteter. Följaktligen finns det ingen garanti för att den skyddsnivå som ges dessa rättigheter genom andra instrument i unionslagstiftningen[14] faktiskt tillämpas på ett enhetligt och uttömmande sätt vid bedömning av varumärken i unionen, i synnerhet vid tillämpning av absoluta registreringshinder. Det föreslås därför att motsvarande bestämmelser som rör geografiska beteckningar, traditionella uttryck för vin och garanterade traditionella specialiteter i direktivet.

- Skydd av renommerade varumärken (artiklarna 5 och 10)

Genom artiklarna 5 och 10 omvandlas utökat skydd till obligatoriska bestämmelser för att säkerställa att nationella renommerade varumärken i samtliga medlemsstater har samma skyddsnivå som gemenskapsvarumärken.

- Varumärken som förmögenhetsobjekt (artiklarna 22, 23, 24, 25, 26 och 27)

Bortsett från vissa grundläggande regler om licensiering, och till skillnad från förordningen, omfattar direktivet inte bestämmelser om andra aspekter av varumärken som förmögenhetsobjekt, exempelvis överlåtelser eller sakrätt i fast egendom. Detta innebär att viktiga aspekter av kommersiellt utnyttjande av varumärken är dåligt reglerade eller regleras på olika sätt i olika medlemsstater. Det föreslås därför att direktivet kompletteras med likadana regler om varumärken som förmögenhetsobjekt som de som redan finns i förordningen.

- Kollektivmärken (artiklarna 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 och 37)

För att direktivet ska överensstämma med förordningen föreskriver ändringarna av dessa artiklar i direktivet ett antal specifika bestämmelser för registrering och skydd av kollektivmärken. De kan skyddas i ett antal medlemsstater och har visat sig vara särskilt framgångsrika när det gäller att skydda det ekonomiska värde som sådana kommersiella instrument är förknippade med. Även om kollektivmärken på EU-nivå, och i de flesta medlemsstater kräver en innehavare – vanligtvis en förening – vars medlemmar använder varumärket, är detta inte fallet i andra medlemsstater, och detta hålla denna typ av varumärke i sär från kvalitetsmärken.

5.3. Att uppnå anpassning av viktiga procedurregler

- Beteckning och klassificering av varor och tjänster (artikel 40)

I linje med förslaget till förordning fastställs i denna artikel gemensamma regler för beteckning och klassificering av varor och tjänster. Dessa regler följer de principer som fastställts i domstolens rättspraxis[15], enligt vilken varor och tjänster för vilka skydd söks

---

[14] Bland annat förordning (EG) nr 510/2006 (jordbruksprodukter), EUT L 93, 31.3.2008, s. 12, förordning (EG) nr 479/2008 (viner), EUT L 148, 6.6.2008, s. 1 och förordning (EG) nr 110/2008 (spritdrycker), EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

[15] Dom av den 19 juni 2012 i mål C-307/10, ”IP Translator”.

måste identifieras av den sökande med tillräcklig klarhet och exakthet för att behöriga myndigheter och företag ska kunna avgöra hur omfattande skydd varumärket ger. De allmänna indikationerna i klassbeteckningarna i Nice-klassificeringen får användas för att identifiera varor eller tjänster, förutsatt att identifieringen är tillräckligt tydlig och exakt. Artikel 40 förtydligar vidare att eftersom den är avfattad i allmänna termer ska den tolkas så att den endast omfattar samtliga varor och tjänster som entydigt omfattas av begreppets bokstavliga innebörd.

- Obligatoriskt granskningsförfarande (artikel 41)

I linje med förordningen föreskrivs det i denna artikel att en obligatorisk granskning av huruvida en varumärkesansökan berättigar till registrering ska begränsas till avsaknad av grunder som avser själva varumärket. Den obligatoriska granskningen av relativa skäl skapar flera onödiga hinder för registreringen av varumärken. Företagen tvingas ådra sig onödiga kostnader och förseningar och faller ofta offer för utpressning. Den tidigare rättighet som invändningen grundar sig på kan inte användas av sin ägare, vilket innebär att de berörda myndigheterna gör en invändning på grundval av en rättighet som dess ägare inte med giltig verkan skulle ha kunnat åberopa för att förhindra registrering eller användning av ett senare varumärke. Systemet med obligatorisk granskning leder således till konstgjorda tvister och snedvrider konkurrensen genom att resa omotiverade hinder för marknadsinträde.

Slutligen skapar metoden med obligatorisk granskning ovisshet i rättsläget, eftersom myndigheter som tillämpar systemet med obligatorisk granskning, vad gäller tidigare rättigheter, endast gör invändningar på grundval av tidigare registrerade rättigheter som har åberopats för identiska eller liknande varor och tjänster. De kan därför inte erbjuda en garanti för att en ansökan som godkänns den obligatoriska granskningen inte kommer att bestridas senare på grundval av ett varumärke som har vunnit anseende på marknaden eller på grundval av ett tidigare välkänt varumärke som inte har registrerats. Detta leder till en oacceptabel dubblering av förfaranden som är både tidskrävande och ineffektiva.

- Avgifter (artikel 44)

För att minska risken för att registren överbelastas syftar denna artikel till att anpassa den avgiftsstruktur som myndigheterna tillämpar genom att förena registrering och förnyelse av ett varumärke med betalning av en ytterligare (klass)avgift för varje varu- och tjänsteklass utöver den första klass som ska inkluderas i den första (ansöknings- eller registrerings-)avgiften.

- Invändningsförfarande (artikel 45)

I denna artikel åläggs medlemsstaterna att införa ett effektivt och snabbt administrativt förfarande för invändningar mot registrering av en varumärkesansökan på grundval av tidigare rättigheter hos sina myndigheter. Ett administrativt invändningsförfarande finns redan tillgängligt enligt förordningen och i nästan alla medlemsstater.

- Bristande användning som försvar i invändningsförfaranden (artikel 46)

I linje med förordningen ger denna artikel den som ansöker om registrering av ett varumärke möjlighet att åberopa bristande användning i samband med en invändning som framställts av innehavaren av ett äldre varumärke om detta, på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, har registrerats för minst fem år.

- Förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring (artikel 47)

Denna artikel ålägger medlemsstaterna att föreskriva ett administrativt förfarande för att bestrida giltigheten av en varumärkesregistrering hos sina myndigheter. I vissa medlemsstater kan personer som ansöker om varumärken och personer som äger varumärken inte ifrågasätta giltigheten av de äldre rättigheter som åberopats mot deras varumärke i samma förfarande, utan måste bestrida ett äldre varumärkes giltighet inför domstol. Detta förlänger förfarandena och kräver vanligtvis att en kvalificerad advokat utses att driva ärendet. Dessa system är ytterst utdragna, mödosamma och kostsamma. I jämförelse är de administrativa annulleringsförfaranden som tillämpas av KHIM och medlemsstaternas nationella myndigheter mycket enklare eftersom giltigheten hos äldre rättigheter kan åberopas i samma förfaranden och utan krav på yrkesmässiga företrädare. I praktiken innebär detta att personer som ansöker om ett gemenskapsvarumärke med framgång kan försvara sig mot en invändning och få ett varumärke flera år tidigare och till betydligt lägre kostnad än en nationell sökande.

- Bristande användning som försvar i förfaranden som avser ansökan om ogiltighetsförklaring (artikel 48)

I linje med förordningen gör denna artikel det möjligt för den person i vars namn ett varumärke har registrerats att till sitt försvar anföra bristande användning i förfaranden som avser ogiltighetsförklaring baserad på ett äldre varumärke, om det äldre varumärket den dag då en ansökan om ogiltighetsförklaring lämnades in har registrerats för minst fem år.

5.4. Att underlätta samarbetet mellan myndigheter (artikel 52)

Som ett komplement till den rättsliga ramen för samarbete som föreslås i samband med översynen av förordningen utgör artikel 52 en rättslig grund för att underlätta samarbetet mellan KHIM och medlemsstaternas myndigheter för immateriella rättigheter i syfte att främja en mer enhetlig praxis och utveckling av gemensamma verktyg.

↓2008/95/EG (anpassad)

2013/0089 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

(Omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

Med beaktande av fördraget om ~~upprättandet av Europeiska gemenskapen~~ ⌦ Europeiska unionens funktionssätt ⌫ , särskilt artikel ~~95~~ ⌦ 114 ⌫ ,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[1],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

↓2008/95/EG skäl 1 (anpassad)
⇨ny

(1) ⇨ Ett antal ändringar ska göras i ⇦ ~~Rådets~~ rådets och Europaparlamentets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 ~~89/104/EEC of 21 December 1988~~ om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar[2] ~~har ändrats med avseende på innehållet~~[3]. För att skapa klarhet, ~~och överskådlighet~~ bör det direktivet ~~kodifieras~~ ⇨ omarbetas ⇦.

1 EUT C […], […], s. […].

2 OJ L ~~40~~ 299, ~~11.2.1989~~ 8.11.2008, s. ~~1~~ 25.

3 ~~Se bilaga I del A.~~

↓2008/95/EG skäl 2 (anpassad)

(2) ~~Den~~ ⌦ Direktiv 2008/95/EG har harmoniserat centrala bestämmelser i materiell ⌫ lagstiftning om varumärken ~~som gällde i medlemsstaterna innan direktiv 89/104/EEG trädde i kraft innehöll olikheter som kunde hindra~~ ⌦ som vid tidpunkten för antagandet ansågs mest direkt påverka den inre marknadens funktion genom att hindra ⌫ den fria rörligheten för varor och och det fria utbytet av tjänster ⌦ i unionen ⌫ ~~samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden~~. ~~Med tanke på den inre marknadens funktion var det därför nödvändigt att närma medlemsstaternas lagar till varandra.~~

↓2008/95/EG skäl 3 (anpassad)

~~Det är viktigt att inte förbise de lösningar och fördelar som gemenskapens varumärkessystem kan erbjuda företag som önskar förvärva varumärken.~~

↓2008/95/EG skäl 4

~~Det förefaller inte nödvändigt att genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken. Det är tillräckligt att begränsa tillnärmningen till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.~~

⇩ny

(3) Varumärkesskyddet i medlemsstaterna samexisterar med skydd som finns tillgängligt på unionsnivå genom europeiska varumärken som är immateriella rättigheter av enhetlig karaktär och som gäller i hela unionen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om det europeiska varumärket[4]. Samexistensen mellan varumärkessystem på nationell nivå och unionsnivå är i själva verket en hörnsten i unionens förhållningssätt när det gäller skydd av immateriella rättigheter.

(4) Med anledning av kommissionens meddelande av den 16 juli 2008 om en europeisk strategi för industriell äganderätt[5] har kommissionen genomfört en omfattande utvärdering av hur varumärkessystemet i Europa fungerar som helhet, både på unionsnivå och nationell nivå och med avseende på det inbördes förhållandet mellan dessa.

(5) I sina slutsatser av den 25 maj 2010 om den framtida översynen av varumärkessystemet i Europeiska unionen[6] uppmanade rådet kommissionen att lägga fram förslag till en ändring av förordning (EG) nr 207/2009 och direktiv 2008/95/EG. Det förslag som gäller det sistnämnda direktivet bör omfatta åtgärder som gör det mer

[4] EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.
[5] KOM(2008) 465, 16.7.2008.
[6] EUT C 140, 29.5.2010, s. 22.

förenligt med förordning (EG) nr 207/2009, för att minska skillnaderna inom varumärkessystemet i Europa som helhet.

(6) Kommissionen konstaterade i sitt meddelande ”En inre marknad för immateriella rättigheter” av den 24 maj 2011[7] att man för att uppfylla ökade krav från berörda parter på snabbare och effektivare varumärkesregistreringsystem av högre kvalitet som är mer samstämmiga, användarvänliga, allmänt tillgängliga och bygger på den senaste tekniken måste modernisera varumärkessystemet i unionen som helhet och anpassa det till interneteran.

(7) Det samråd och den utvärdering som föregått översynen av detta direktiv har visat att det europeiska företagsklimatet trots den tidigare partiella harmoniseringen av nationella lagar fortfarande är mycket heterogen, vilket begränsar tillgången till varumärkesskydd generellt och därmed får en negativ inverkan på konkurrenskraft och tillväxt.

(8) För att uppnå målet att främja och skapa en väl fungerande inre marknad och göra det lättare att förvärva och skydda varumärken i unionen är det därför nödvändigt att gå utöver den begränsade räckvidd för tillnärmning som uppnåddes genom direktiv 2008/95/EG och utvidga tillnärmningen till alla aspekter av den materiella lagstiftning om varumärken som reglerar varumärken som skyddas av registrering som omfattas av förordning (EG) nr 207/2009.

(9) För att göra varumärkesregistreringar i hela unionen lättare att erhålla och förvalta är det viktigt att tillnärma inte bara bestämmelser i materiell lagstiftning utan också förfaranderegler. Därför bör viktiga förfaranderegler i medlemsstaterna och i det europeiska varumärkessystemet, inbegripet de regler avseende vilka skillnader orsakar stora problem för den inre marknadens funktion, anpassas till varandra. Vad gäller förfarandena enligt nationell lagstiftning är det tillräckligt att fastställa allmänna principer, medan det står medlemsstaterna fritt att fastställa mer specifika bestämmelser.

(10) Det är av grundläggande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstater och att varumärkesskyddet på nationell nivå är detsamma som skyddet av europeiska varumärken. I linje med det omfattande skydd som beviljas europeiska varumärken som är kända i unionen bör ett omfattande skydd även beviljas på nationell nivå för alla registrerade varumärken som är kända i den berörda medlemsstaten.

↓2008/95/EG skäl 5 (anpassad)

(11) Detta direktiv bör inte frånta medlemsstaterna deras rätt att fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats genom användning, utan bör behandla dem endast med avseende på ⌦ deras ⌫ förhållande~~t mellan dem och~~ ⌦ till ⌫ sådana varumärken som förvärvats genom registrering.

---

[7] KOM(2011) 287, 24.5.2011.

↓2008/95/EG skäl 6

~~Medlemsstaterna bör också förbli fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter ska åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis få bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få.~~

↓2008/95/EG skäl 8 (anpassad)
⇨ny

(12) För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke i princip är identiska i de olika medlemsstaterna.

(13) Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. ⇨ För att uppnå målen för registreringssystemet för varumärken, det vill säga att garantera rättslig säkerhet och god förvaltning, är det också viktigt att tecknet kan presenteras på ett sätt som gör det möjligt att exakt fastställa föremålet för skyddet. Ett tecken bör därför tillåtas att återges i lämplig form, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivandet ger tillräckliga garantier i detta syfte. ⇦

(14) ⌦Dessutom bör ⌫ ~~En~~grunderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket, t.ex. frånvaro av särskiljande egenskaper, eller avseende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna är valfria för medlemsstaterna som därför kan bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar. ~~Medlemsstaterna bör i sina respektive lagstiftningar kunna bibehålla eller införa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som är kopplade till villkor för att erhålla eller vidmakthålla ett varumärke vilka inte berörs av någon bestämmelse om närmande, t.ex. rörande märkesinnehavaren, förnyelse av varumärket eller avgiftsregler, eller villkor som har samband med bristande iakttagande av procedurbestämmelser.~~

↓2008/95/EG skäl 9

~~För att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan är det av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet. Det är nödvändigt att se till att ett varumärke inte kan ogiltigförklaras på grund av att ett äldre men inte använt varumärke redan finns, medan medlemsstaterna har full frihet att tillämpa samma princip vid registrering av ett varumärke eller att säkerställa att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om~~

~~intrång om det efter invändning av en part slås fast att varumärket kan upphävas. I alla dessa fall tillkommer det medlemsstaterna själva att bestämma tillämpliga procedurregler.~~

↓2008/95/EG skäl 10

~~För att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.~~

⇩ny

(15) För att säkerställa att skyddsnivån för geografiska beteckningar genom andra instrument i unionsrätten tillämpas på ett enhetligt och uttömmande sätt vid undersökningen av absoluta och relativa registreringshinder i hela unionen, bör detta direktiv omfatta samma bestämmelser om geografiska beteckningar som förordning (EG) nr 207/2009.

↓2008/95/EG skäl 11

(16) Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet bör vara att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan bör regleras av nationella procedurregler som inte bör beröras av detta direktiv.

⇩ny

(17) För att säkerställa rättslig säkerhet och full överensstämmelse med prioritetsprincipen, enligt vilket ett äldre registrerat varumärke har företräde framför yngre registrerade varumärken, är det nödvändigt att fastställa att iakttagandet av de rättigheter som är knutna till ett varumärke inte bör påverka ägares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för varumärket. Denna åtgärd är förenlig med artikel 16.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter av den 15 april 1994 (nedan kallat TRIPS-avtalet)[8].

---

[8] EGT L 336, 23.12.1994, s. 213.

(18) Det bör föreskrivas att en överträdelse av ett varumärke kan fastställas bara om det har konstaterats att det varumärke eller tecken som är föremål för överträdelsen används i näringsverksamhet för att särskilja varor eller tjänster med avseende på deras kommersiella ursprung. Utnyttjande för andra ändamål bör omfattas av bestämmelser i nationell lagstiftning.

(19) För att skapa rättslig säkerhet och tydlighet är det nödvändigt att klargöra att inte bara vid likhet utan också i fråga om ett identiskt lika tecken som används för identiskt lika varor eller tjänster bör skydd beviljas ett varumärke endast om och i den utsträckning varumärkets viktigaste funktion, som är att garantera varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, påverkas negativt.

(20) Intrång i ett varumärke bör också omfatta användningen av tecknet som ett handelsnamn eller liknande beteckning så länge som det används för att särskilja varor eller tjänster med avseende på deras kommersiella ursprung.

(21) För att säkerställa rättslig säkerhet och full överensstämmelse med specifik unionslagstiftning bör det föreskrivas att innehavaren av ett varumärke bör ha rätt att förbjuda tredjeman att använda ett tecken i en jämförande reklam, om sådan jämförande reklam strider mot Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam[9].

(22) I syfte att stärka varumärkesskyddet och bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att hindra tredje man från att föra in varor i medlemsstatens tullområde utan att dessa har övergått till fri omsättning, om dessa varor kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor.

(23) För att mer effektivt hindra införsel av varor som innebär ett intrång, särskilt i samband med försäljning via internet, bör innejavaren ha rätt att förbjuda import av sådana varor till unionen om det enbart är avsändaren av varorna som agerar i kommersiellt syfte.

(24) För att göra det möjligt för innehavare av registrerade varumärken att bekämpa varumärkesförfalskning effektivare bör de ha rätt att förbjuda anbringande av ett varumärke som utgör ett intrång på varor och på vissa förberedande akter före anbringandet,

(25) Den ensamrätt som ett varumärke ger berättigar inte innehavaren att förbjuda användningen av tecken eller upplysningar som används korrekt och i enlighet med god affärssed. För att skapa lika villkor för varunamn och varumärken mot bakgrund av att handelsnamn regelbundet ges obegränsat skydd mot yngre varumärken bör sådan användning anses inbegripa användningen av ens eget namn. Det bör också omfatta användningen i allmänhet av tecken eller upplysningar som är beskrivande eller som saknar särskiljningsförmåga. Vidare bör innehavaren inte ha rätt att hindra allmänt rättvis och ärlig användning av varumärket för att identifiera eller hänvisa till varorna och tjänsterna som innehavarens varor och tjänster.

[9] EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.

(26) Det följer av principen om fri rörlighet för varor att innehavaren av ett varumärke inte ska ha rätt att förbjuda att tredjeman använder det med avseende på varor som har satts i omlopp inom unionen med detta varumärke, antingen av innehavaren själv eller med dennes medgivande, om innehavaren inte har väl grundade skäl att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna.

↓2008/95/EG skäl 12

(27) Av hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är det viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid, om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro.

⇩ny

(28) För att säkerställa rättslig säkerhet och skydda lagligen förvärvade varumärkesrättigheter är det lämpligt och nödvändigt att fastställa, utan att det påverkar principen att det yngre varumärket inte kan göras gällande gentemot det äldre varumärket, att innehavare av äldre varumärken inte bör ha rätt att få avslag eller ogiltighetsförklaring eller att motsätta sig användningen av ett yngre varumärke när det yngre varumärket förvärvades vid en tidpunkt då det äldre varumärket skulle ha kunnat förklaras ogiltigt eller återkallas, t.ex. därför att de ännu inte hade förvärvat särprägel genom användning, eller om det äldre varumärket inte kunde genomdrivas gentemot det yngre varumärket eftersom de nödvändiga villkoren inte var tillämpliga, till exempel om det äldre varumärket ännu inte blivit känt.

(29) Varumärken fyller sitt syfte att särskilja varor eller tjänster och ger konsumenterna möjlighet att träffa väl underbyggda val endast om de faktiskt används på marknaden. Ett krav på att ett varumärke faktiskt används är också nödvändigt för att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken i unionen och därmed antalet tvister dem emellan. Det är därför av vikt att registrerade varumärken faktiskt används i samband med de varor eller tjänster för vilka de är registrerade, eller om så inte är fallet, måste kunna återkallas.

(30) Följaktligen bör ett registrerat varumärke endast skyddas i den utsträckning som det faktiskt används, och ett tidigare registrerat varumärke bör inte göra det möjligt för sin innehavare att motsätta sig eller ogiltigförklara ett yngre varumärke om den innehavaren inte har använt sitt varumärke i prakitken. Dessutom bör medlemsstaterna föreskriva att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning från en part fastställs att varumärket kan återkallas eller, när talan väcks mot en nyare rätt, skulle ha kunnat återkallas vid den tidpunkt då den senare rättigheten förvärvades.

(31) Det bör föreskrivas att om företräde för ett nationellt varumärke har sökts för ett europeiskt varumärke och det nationella varumärket därefter inte har vidmakthållits eller registreringen inte har förnyats, får detta nationella varumärkes giltighet

fortfarande ifrågasättas. Utmaningen bör därför begränsas till situationer där det nationella varumärket skulle ha kunnat förklaras ogiltigt eller återkallats när varumärket ströks från registret.

(32) För konsekvensens skull och för att underlätta det kommersiella utnyttjandet av varumärken i unionen, ska de regler som är tillämpliga på varumärken som förmögenhetsobjekt anpassas till dem som redan finns när det gäller europeiska varumärken, och bör omfatta regler om överlåtelse och överföring, licenser, sakrätt, exekutiva åtgärder och insolvensförfaranden.

(33) Kollektiva varumärken har visat sig vara ett användbart instrument för att främja varor eller tjänster med specifika gemensamma egenskaper. Det är därför lämpligt att nationella kollektiva varumärken omfattas av liknande regler som europeiska kollektivmärken.

(34) För att förbättra och underlätta tillgången till varumärkesskydd och öka den rättsliga säkerheten och förutsebarheten bör förfarandet för registrering av varumärken i medlemsstaterna vara effektivt och öppet och bör följa liknande regler som de som gäller för europeiska varumärken. För att ett konsekvent och väl avvägt varumärkessystem ska kunna åstadkommas både på nationell nivå och unionsnivå bör medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt därför begränsa sin obligatoriska granskning av huruvida en varumärkesansökan är registreringsberättigad till avsaknaden av absoluta registreringshinder. Detta bör dock inte påverka rätten för dessa myndigheter att på sökandenas begäran tillhandahålla sökningar efter äldre rättigheter i rent informationssyfte och utan att det påverkar eller har någon bindande effekt på den fortsatta registreringsprocessen, inklusive senare invändningsförfaranden.

(35) För att garantera den rättsliga säkerheten när det gäller omfattningen av varumärkesrättigheter och underlätta tillträdet till varumärkesskydd, bör beteckningen och klassificeringen av varor och tjänster som omfattas av en varumärkesansökan följa samma regler i samtliga medlemsstater och anpassas till de bestämmelser som gäller för europeiska varumärken. Beteckningen av varor och tjänster bör vara tillräckligt klar och precis för att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer ska kunna avgöra hur omfattande varumärkesskydd som sökts enbart på grundval av ansökan. Användningen av allmänna begrepp bör tolkas som att de endast inkluderar varor och tjänster som klart omfattas av termens bokstavliga innebörd.

(36) I syfte att säkerställa ett effektivt varumärkesskydd bör medlemsstaterna tillhandahålla ett effektivt administrativt invändningsförfarande som ger innehavare av äldre varumärkesrättigheter rätt att invända mot registreringen av en varumärkesansökan. I syfte att erbjuda effektiva sätt att återkalla eller ogiltigförklara varumärken bör medlemsstaterna införa ett administrativt förfarande om upphävande eller ogiltighetsförklaring liknande det som tillämpas på europeiska varumärken på unionsnivå.

(37) Medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt bör samarbeta med varandra och med Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller (nedan kallad *byrån*) inom alla områden för registrering och förvaltning av varumärken för att främja enhetliga metoder och verktyg, t.ex. genom att skapa och uppdatera gemensamma eller sammankopplade databaser och portaler för samråd och

sökändamål. Byrån och medlemsstaternas myndigheter bör vidare samarbeta på övriga områden inom deras verksamhet som är relevanta för skyddet av varumärken i unionen.

↓2008/95/EG skäl 7

(38) Detta direktiv bör inte utesluta att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd.

↓2008/95/EG skäl 13 (anpassad)

(39) Alla medlemsstaterna är bundna av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd ⌦ (Pariskonventionen) och Trips-avtalet ⌫. Det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i den konventionen ⌦ och det avtalet ⌫ . De av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av konventionen ⌦ och avtalet ⌫ bör inte beröras av detta direktiv. Där så är lämpligt bör artikel ~~307~~ ⌦ 351 ⌫ andra stycket i fördraget tillämpas.

⇩ny

(40) Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till det tidigare direktivet. Skyldigheten att införliva de oförändrade bestämmelserna följer av det tidigare direktivet.

↓2008/95/EG skäl 14 (anpassad)

(41) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller den tidsfrist för införlivande i nationell lagstiftning av direktivet ~~89/104/EEC~~ som anges i ~~bilaga I~~ del B i bilaga I till direktiv 2008/95/EG.

↓2008/95/EG (anpassad)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel 1

⌦ Allmänna bestämmelser ⌫

↓2008/95/EG (anpassad)
⇨ ny

Artikel 1

Räckvidd

Detta direktiv ska tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller ~~kontrollmärke~~ ⇨ kvalitetsmärke ⇦ , eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux byrå för immateriell äganderätt eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

⇩ny

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a) *myndighet*: den centrala myndigheten för industriell äganderätt i en medlemsstat eller Benelux byrå för immateriell äganderätt som anförtrotts ansvaret för registrering av varumärken,

b) *byrå*: Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller, som inrättats i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 207/2009,

c) *register*: det register över varumärken som förs av en myndighet.

↓2008/95/EG (anpassad)

Kapitel 2

⌦ Bestämmelser om varumärken ⌫

AVSNITT 1

⌦ TECKEN SOM KAN UTGÖRA ETT VARUMÄRKE ⌫

Artikel ~~2~~3

Tecken som kan utgöra ett varumärke

Ett varumärke kan utgöras av alla tecken ~~som kan återges~~ ~~grafiskt~~, särskilt ord, ingeripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, ⌦ färger som sådana, ⌫ formen på en vara eller dess förpackning, ⌦ eller ljud, ⌫ förutsatt att tecknen i fråga kan:

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags~~.~~,

⇩ny

b) återges på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att avgöra exakt vilken typ av skydd som ges innehavaren av varumärket.

↓2008/95/EG (anpassad)

AVSNITT 2

⌦ REGISTRERINGSHINDER ELLER OGILTIGHETSGRUNDER ⌫

Artikel ~~3~~4

⌦ Absoluta ⌫ ~~R~~registreringshinder eller ogiltighetsgrunder

↓2008/95/EG

1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som består av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

e) Tecken som endast består av

i) en form som följer av varans art,

ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,

iii) en form som ger varan ett betydande värde.

f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral.

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som ska vägras registrering eller ogiltigförklaras i enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, nedan kallad Pariskonventionen.

⇩ny

i) Varumärken som är undantagna från registrering och inte får fortsätta att användas i enlighet med unionslagstiftning eller internationella överenskommelser som unionen är part till, som ger skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

j) Varumärken som är undantagna från registrering enligt unionslagstiftningen eller internationella överenskommelser som unionen är part till, som ger skydd för traditionella benämningar för vin och garanterade traditionella specialiteter.

2. Punkt 1 ska tillämpas även om registreringshindren

a) endast finns i andra medlemsstater än de där ansökan om registrering lämnades in,

b) endast om ett varumärke på ett främmande språk översätts eller transkriberas till en skrift eller ett officiellt språk som används i medlemsstaterna.

3. Ett varumärke ska kunna förklaras ogiltigt om den sökande gjorde sin ansökan om registrering av varumärket i ond tro. Varje medlemsstat får också föreskriva att ett sådant varumärke inte ska registreras.

↓2008/95/EG

~~2~~4. En medlemsstat kan bestämma att ett varumärke inte ska registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt i följande fall:

↓2008/95/EG (anpassad)

a) Om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller ⌦ unionens ⌫ ~~gemenskapens~~ varumärkeslagstiftning.

↓2008/95/EG

b) Om varumärket omfattar ett tecken av högt symbolvärde, särskilt en religiös symbol.

c) Om varumärket innehåller andra tecken, emblem eller vapen än de som nämns i artikel 6b i Pariskonventionen, och som är av allmänt intresse, under förutsättning att vederbörande myndigheter inte givit tillstånd till dess registrering i enlighet med medlemsstatens lagstiftning.

~~d) Om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ond tro av den sökande.~~

↓2008/95/EG (anpassad)
⇨ny

~~3~~5. Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan ⇨ eller efter tidpunkten för registreringen ⇦ och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga.

6. En medlemsstat får ~~dessutom~~ besluta att ~~denna bestämmelse~~ ⌦ punkt 5 ⌫ ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registeringsansökan ~~eller~~ ⇨ och före ⇦ tidpunkten för registreringen.

~~4. En medlemsstat får med avsteg från punkterna 1, 2 och 3 bestämma att registreringshinder eller grunder för ogiltighetsförklaring gällande i den staten före ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG ska gälla för ansökan om varumärke som gjorts före den tidpunkten.~~

Artikel ~~4~~5

~~Ytterligare~~ ⌦ Relativa ⌫ registreringshinder eller ogiltighetsgrunder ~~med avseende på konflikter med äldre rättigheter~~

↓2008/95/EG

1. Ett varumärke ska inte registreras eller om det är registrerat ska det kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket i fråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken, nämligen

---

↓2008/95/EG (anpassad)

i) ⌦ europeiska ⌫ ~~gemenskaps~~varumärken,

↓2008/95/EG

ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt,

iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga,

---

↓2008/95/EG (anpassad)

b) ⌦ Europeiska ⌫ ~~gemenskaps~~varumärken som i enlighet med ~~rådets~~ förordning (EG) nr ~~40/94[10] av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken~~ 207/2009, gör befogat anspråk på ~~anciennitet~~ företräde gentemot ett varumärke i led a ii och iii, även om det senare varumärket inte har vidmakthållits eller innehavaren inte förnyat registreringen,

---

10 ~~EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.~~

↓2008/95/EG

c) ansökan om varumärken nämnda i leden a och b under förutsättning av deras registrering,

d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ”välkänt” i artikel 6a i Pariskonventionen.

↓2008/95/EG
⇨ny

3. Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med, eller liknar ett äldre ~~gemenskaps~~varumärke ⇨ oavsett om de varor och tjänster för vilka det har sökts eller ⇦ ~~enligt punkt 2, och det avses bli registrerat för eller har~~ registrerats ~~för varor eller tjänster som~~ ⇨ är identiska med, liknar eller ⇦ inte liknar dem för vilka det äldre ~~gemenskaps~~varumärket är registrerat, om det äldre ~~gemenskaps~~varumärket är känt i ~~gemenskapen~~ ⇨ en medlemsstat eller, om det är fråga om ett europeiskt varumärke, är känt i unionen ⇦ och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre ~~gemenskaps~~varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé~~,~~;

⇩ny

b) om ett ombud eller en företrädare för innehavaren av varumärket ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens tillstånd, om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande,

c) om varumärket kan förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat utanför unionen, under förutsättning att varumärket fortfarande användes i praktiken vid tidpunkten för ansökan och sökanden handlade i ond tro,

d) om det utesluts från registrering och inte får fortsätta att användas i enlighet med unionslagstiftning som ger skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

↓2008/95/EG (anpassad)

4. ~~Vidare får eE~~n medlemsstat får besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras i följande fall:

↓2008/95/EG

~~a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten i fråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.~~

(~~b~~a) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.

(~~c~~b) Om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som avses i punkt 2 och led ~~b~~a i den här punkten och särskilt

i) rätten till namn,

ii) rätten till egen bild,

iii) en upphovsrätt,

iv) en industriell rättighet.

~~d) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre kollektivmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut högst tre år före tidpunkten för ansökan.~~

~~e) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre garanti- eller kontrollmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut inom en tid som fastställts av medlemsstaten i fråga före tidpunkten för ansökan.~~

~~f) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor och tjänster och till vilka var knutna en rätt som på grund av bristande förnyelse har upphört högst två år före ansökan, förutsatt att innehavaren av det äldre varumärket inte gett sitt tillstånd till registreringen av det yngre varumärket eller inte använt sitt varumärke.~~

~~g) Om varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt.~~

5. Medlemsstaterna får om det är lämpligt tillåta att varumärket inte ska vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.

6. En medlemsstat kan med avvikelse från punkterna 1–5 bestämma att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den staten före ikraftträdandet av de bestämmelser som

var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG ska gälla för varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten.

↓2008/95/EG (anpassad)
⇨ny

Artikel ~~146~~

Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke

Om ~~ancienniteten~~ ⌦ företräde ⌫ för ett ~~äldre~~ ⌦ nationellt ⌫ varumärke som inte har vidmakthållits eller som inte förnyats åberopas för ett ⌦ europeiskt ⌫ ~~gemenskaps~~varumärke, får det i efterhand beslutas om ogiltighetsförklaring eller upphävande av det ~~äldre~~ ⌦ nationella ⌫ varumärket ⇨ , förutsatt att varumärket också skulle ha kunnat ogiltigförklaras eller upphävas vid den tidpunkt då det inte vidmakthölls eller inte förnyades. I sådana fall ska företrädet upphöra att gälla ⇦ .

Artikel 7

⌦ Registreringshinder eller ogiltighetsförklaring avseende endast en del av varorna eller tjänsterna ⌫

⌦ I de fall då registreringshinder eller grunder för ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska vägran att registrera eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster. ⌫

⇩ny

Artikel 8

Ett äldre varumärke har bristande särskiljande egenskaper eller är inte känt, vilket utesluter ogiltighetsförklaring av ett registrerat varumärke

Ett registrerat varumärke får inte ogiltigförklaras på grundval av ett äldre varumärke i något av följande fall:

a) Om det äldre varumärket, som kan förklaras ogiltigt enligt artikel 4.1 b, c eller d, inte hade förvärvat särskiljande egenskaper i enlighet med artikel 4.5 på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket.

b) Om ansökan om ogiltighetsförklaring baseras på artikel 5.1 b och det äldre varumärket inte hade blivit tillräckligt särskiljande till stöd för ett konstaterande om att risken för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket.

c) Om ansökan om ogiltighetsförklaring baseras på artikel 5.3 och det äldre varumärket inte var känt i den mening som avses i artikel 5.3 på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket.

↓2008/95/EG (anpassad)
⇨ny

Artikel 9

~~Rättighetsförlust~~ ⌦ Ogiltighetsförklaring utesluten ⌫ till följd av passivitet

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel ~~4~~5.2 ⇨ och 5.3 ⇦ har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras ~~eller motsätta sig att det används~~ med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

2. En medlemsstat får bestämma att punkt 1 ~~även~~ ska tillämpas på innehavaren av ~~ett äldre varumärke som avses i artikel 4.4 a eller~~ en annan äldre rättighet som avses i artikel ~~4~~5.4 a~~b~~ eller b~~e~~.

↓2008/95/EG

3. I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.

↓2008/95/EG (anpassad)
⇨ny

AVSNITT 3

⌦ GIVNA RÄTTIGHETER SAMT BEGRÄNSNINGAR ⌫

Artikel ~~5~~10

Rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. ⌦ Registreringen av ett ⌫ ~~Det registrerade~~ varumärke~~t~~ ger innehavaren en ensamrätt.

⌦ 2. Utan det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller den dag från vilken prioritet räknas för det registrerade varumärket, ⌫ ska ~~i~~innehavaren

⌦ av ett registrerat varumärke ⌫ ha~~r~~ rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda ⌦ ett tecken som avser varor eller tjänster, om ⌫

a) ~~tecken~~ ⌦ tecknet ⌫ ~~som~~ är identisk~~a~~t med varumärket ⌦ och används ⌫ med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat ⇨ och om sådan användning påverkar eller kan påverka varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att garantera varornas eller tjänsternas ursprung för konsumenterna ⇦,

b) ~~tecken~~ ⌦ tecknet ⌫ ~~som grund av sin identitet~~ ⌦ är identiskt med ⌫ eller ⌦ liknar ⌫ ~~likhet med~~ varumärket och ~~identiteten eller likheten hos de~~ ⌦ används för ⌫ varor och tjänster ~~som täcks av~~ ⌦ som är identiska med eller liknar de varor eller tjäster för vilka ⌫ varumärket ⌦ är registrerat ⌫ ~~och~~ om tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket~~.~~.

~~2.~~ c) ~~En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken~~ ⌦ tecknet ⌫ ~~som~~ är identiskt med eller liknar varumärket ⌦ oavsett om det används ⌫ med avseende på varor och tjänster ⇨ som är identiska med eller liknar eller är ⇦ av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

⇩2008/95/EG (anpassad)

3. Om villkoren i punkt~~erna 1 och~~ 2 är uppfyllda får ~~bl.a.~~ ⌦ särskilt ⌫ följande förbjudas:

⇩2008/95/EG

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

⇩ny

d) Att använda tecknet som handels- eller företagsnamn eller som en del av ett handels- eller företagsnamn.

↓2008/95/EG

(~~d~~e) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

⇩ny

f) Att använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot direktiv 2006/114/EG.

4. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att hindra import av varor i enlighet med punkt 3 c om endast avsändaren av varorna agerar i kommersiellt syfte.

5. Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att förhindra tredje man från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområdet för den medlemsstat där varumärket är registrerat utan att ha övergått till fri omsättning, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket.

↓2008/95/EG

~~4~~6. Om en medlemsstats bestämmelser inte gjorde det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkt 2~~1~~ b eller c~~2~~ före ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

~~5~~7. Punkterna 1, 2, 3 och 6~~–4~~ ska inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

⇩ny

Artikel 11

Överträdelse av innehavarens rättigheter genom användning av utstyrsel, förpackning eller andra sätt

Om det är troligt att utstyrseln, förpackningen eller andra sätt på vilka varumärket anbringas kommer att användas med avseende på varor eller tjänster och om användningen med avseende på dessa varor och tjänster skulle utgöra en överträdelse av innehavarens rättigheter enligt artikel 10.2 och 10.3, ska innehavaren ha rätt att förbjuda följande:

a) Anbringande i näringsverksamhet av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket vid utstyrsel, förpackning eller andra sätt på vilka varumärket kan anbringas,

b) Att erbjuda eller släppa ut på marknaden, eller lagra för dessa ändamål, eller importera eller exportera utstyrsel, förpackning eller andra sätt på vilka varumärket kan anbringas.

Artikel 12

Efterbildning av varumärken i lexikon

Om efterbildningen av ett varumärke i ett lexikon, en encyklopedi eller ett liknande uppslagsverk ger intryck av att varumärket utgör en generisk benämning på de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, ska utgivaren av verket på begäran av innehavaren av varumärket se till att efterbildningen av varumärket senast i nästa utgåva av verket åtföljs av uppgift om att det är ett registrerat varumärke.

Artikel 13

Förbud att använda ett varumärke som är registrerat i ett ombuds eller en företrädares namn

1. Om ett varumärke är registrerat i ett ombuds eller en företrädares namn för den som innehar detta varumärke, utan innehavarens tillstånd, ska denne ha rätt till något av följande:

a) Att invända mot att hans ombud eller företrädare använder hans varumärke.

b) Att begära av ombudet eller företrädaren att varumärket överlåts till honom.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om ombudet eller företrädaren kan visa fog för sitt handlande.

↓2008/95/EG

Artikel ~~6~~14

Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan

1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

---

↓2008/95/EG (anpassad)
⇨ny

a) sitt eget namn eller sin egen adress,

b) ⇨ tecken eller ⇦ uppgifter ⇨ som saknar särskiljningsförmåga eller som ⇦ ~~om~~ ⇨ avser ⇦ varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket ⇨ för att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt ⇦ om ~~det~~ ⌦ användningen av varumärket ⌫ är nödvändig~~t~~ för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel~~.~~

~~förutsatt att~~ ⌦ Det första stycket ska tillämpas endast om ⌫ tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

⇩ny

2. Tredje man ska anses handla i strid med god affärssed vid användningen av varumärket särskilt i följande fall:

a) Om användningen ger upphov till föreställningen att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och innehavaren av varumärket.

b) Användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

🡻2008/95/EG

~~2~~3. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.

Artikel ~~7~~15

Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke

---

🡻2008/95/EG (anpassad)

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom ~~gemenskapen~~ ⌦ unionen ⌫ .

↓2008/95/EG

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.

↓2008/95/EG (anpassad)

Artikel ~~10~~16

Bruk av varumärken

1. Om innehavaren av varumärket inom inom fem år efter ~~det att registreringsförfarandet avslutats~~ ⌦ dagen för registreringen ⌫ har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de ⌦ begränsningar och ⌫ sanktioner som bestäms i artikel 17, 19.1 och 46.1 samt artikel 48.3 och 48.4 ~~detta direktiv~~, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts

---

⇩ny

2. Om en medlemsstat tillåter invändningsförfaranden efter registrering, ska de fem år som avses i punkt 1 beräknas från den dag då varumärket inte längre kan bestridas eller, om ett bestridande skett och inte återkallats, från och med den dag då ett beslut om att avsluta invändningsförfarandet har vunnit laga kraft.

3. När det gäller varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga, ska de fem år som avses i punkt 1 beräknas från den dag då varumärket inte längre kan avvisas eller bestridas. Om en invändning har lämnats in och inte återkallats ska perioden beräknas från den dag då ett beslut om att avsluta invändningsförfarandet har vunnit laga kraft.

↓2008/95/EG

4. Även följande utgör bruk enligt ~~första stycket~~ punkt 1 :

↓2008/95/EG
⇨ny

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats ⇨ , oavsett om varumärket i den form det används också är registrerat i innehavarens namn ⇦ .

b) Anbringandet i medlemsstaten i fråga av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

~~2~~5. Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren ~~eller som utövas av en person som är behörig att använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke~~ ska anses utgöra bruk av innehavaren.

~~3. Om ett varumärke registrerats före tidpunkten för ikraftträdandet i medlemsstaten i fråga av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG gäller följande:~~

~~a) Om en bestämmelse som gällde före tidpunkten i fråga föreskrev sanktioner mot ett varumärke som inte använts under en sammanhängande period ska den i punkt 1 första stycket nämnda femårsperioden anses ha börjat löpa vid samma tid som den redan påbörjade perioden under vilken varumärket inte använts.~~

~~) Om ingen bestämmelse om användning gällde före tidpunkten ifråga, skall de i punkt 1 första stycket nämnda femårsperioderna anses börja löpa tidigast från den tidpunkten.~~

⇩ny

Artikel 17

Bristande användning som försvar i mål om intrång

Innehavaren av ett varumärke ska ha rätt att förbjuda användningen av ett tecken endast om hans rättigheter inte kan upphävas i enlighet med artikel 19 när talan om intrång väcks.

Artikel 18

Rätt att ingripa för innehavaren av ett yngre registrerat varumärke som försvar i mål om intrång

1. I mål om intrång ska innehavaren av ett varumärke inte ha rätt att förbjuda användningen av ett yngre registrerat varumärke, om detta yngre varumärke inte ska förklaras ogiltigt enligt artikel 8, artikel 9.1 och 9.2 och artikel 48.3.

2. I mål om intrång ska innehavaren av ett varumärke inte ha rätt att förbjuda användningen av ett yngre registrerat europeiskt varumärke, om detta yngre varumärke inte ska förklaras ogiltigt enligt artikel 53.3 och 53.4, artikel 54.1 och 54.2 eller artikel 57.2 i förordning (EG) nr 207/2009.

3. Om innehavaren av ett varumärke inte ska ha rätt att förbjuda användningen av ett yngre registrerat varumärke enligt punkterna 1 eller 2, ska innehavaren av detta yngre registrerade varumärke inte ha rätt att förbjuda användningen av det äldre varumärke i överträdelseförfaranden, även om den rättigheten kanske inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.

↓2008/95/EG

~~*Artikel 11*~~

~~**Rättsliga eller administrativa sanktioner vid bristande användning av ett varumärke**~~

~~1. Ett varumärke får inte ogiltigförklaras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1 och 10.2 eller, i förekommande fall, i artikel 10.3.~~

~~2. En medlemsstat får bestämma att registrering av ett varumärke inte får vägras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke, om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1 och 10.2 eller, i förekommande fall, i artikel 10.3.~~

~~3. Om ett genkäromål om upphävande av registrering görs, får en medlemsstat bestämma, utan hinder av tillämpningen av artikel 12, att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning från en part slås fast att varumärket kan upphävas i enlighet med artikel 12.1.~~

~~4. Om det äldre varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 anses vara registrerat endast för den delen av varorna eller tjänsterna.~~

↓2008/95/EG (anpassad)

AVSNITT 4

⌦ UPPHÄVANDE AV VARUMÄRKESRÄTTIGHETER ⌫

Artikel ~~12~~19

⌦ Avsaknad av verkligt bruk som ⌫ ~~G~~grund~~er~~ för upphävande

↓2008/95/EG

1. Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i faktiskt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

↓2008/95/EG (anpassad)

2. ~~Emellertid kan i~~Ingen kan kräva att varumärket ska upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande.

↓2008/95/EG

3. Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras.

↓2008/95/EG (anpassad)

Artikel 20

⌦ Utvecklingen till en allmän beteckning eller vilseledande beteckning som grunder för upphävande ⌫

~~2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, ska ett~~ Ett varumärke ~~också~~ ska kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

---

↓2008/95/EG

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat,

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.

Artikel ~~13~~21

↓2008/95/EG (anpassad)

~~Registreringshinder eller grunder för~~ ~~u~~Upphävande ~~eller ogiltighetsförklaring~~ avseende endast en del av varorna eller tjänsterna

I de fall då ~~registreringshinder eller~~ grunder för upphävande ~~eller ogiltighetsförklaring~~ föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ~~ansökts eller~~ registrerats, ska ~~vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara~~ upphävandet av varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.

⇩ny

AVSNITT 5

VARUMÄRKEN SOM FÖRMÖGENHETSOBJEKT

Artikel 22

Överlåtelse av registrerade varumärken

1. Ett varumärke får, oavsett om företaget överlåts, överlåtas för alla eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

2. En överlåtelse av ett företag i sin helhet ska innefatta överlåtelse av varumärket utom när det föreligger ett avtal om det motsatta eller om detta klart framgår av omständigheterna. Denna bestämmelse ska tillämpas när det föreligger en avtalsenlig förpliktelse att överlåta företaget.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska en överlåtelse av varumärket ske skriftligen och undertecknas av de avtalsslutande parterna, förutom när överlåtelsen är en följd av ett beslut av en domstol; i annat fall är överlåtelsen ogiltig.

4. En överlåtelse ska införas i registret och offentliggöras på begäran av en av parterna.

5. Innan överlåtelsen har införts i registret kan förvärvaren inte göra de rättigheter som uppstår genom varumärkets registrering gällande gentemot tredje man.

6. Om det i förhållande till myndigheten finns frister som ska iakttas kan förvärvaren avge de förklaringar som behövs till denna så snart registreringsansökan om överlåtelsen har ingivits till myndigheten.

Artikel 23

Sakrätt

1. Ett varumärke kan utan samband med företaget ställas som säkerhet eller bli föremål för en begränsad sakrätt.

2. På begäran av en av parterna ska de rättigheter som avses i punkt 1 införas i registret och offentliggöras.

Artikel 24

Exekutiva åtgärder

1. Ett varumärke kan bli föremål för exekutiva åtgärder.

2. På begäran av en av parterna ska en exekutiv åtgärd införas i registret och offentliggöras.

Artikel 25

Insolvensförfaranden

Om ett varumärke omfattas av ett insolvensförfarande ska, på begäran av den behöriga myndigheten, en notering om detta göras i registret och offentliggöras.

↓2008/95/EG

Artikel ~~8~~26

Licensiering

1. Licens för ett varumärke får ges för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller en del av den berörda medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

2. Innehavaren av ett varumärke får åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på

a) licensens giltighetstid,

b) den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får användas,

c) arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,

d) området inom vilket varumärket får användas, eller eller

e) kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

⇩ny

3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i licensavtalet kan licenstagaren väcka talan om intrång i varumärket endast om dess innehavare lämnar sitt medgivande till detta. Innehavaren av en exklusiv licens får dock väcka sådan talan om innehavaren av varumärket inte själv väcker talan om intrång i varumärket inom skälig tid efter underrättelse härom.

4. En licenstagare ska äga rätt att intervenera i det mål om intrång som innehavaren av varumärket har inlett för att kunna erhålla skadestånd för den skada som han lidit.

5. På begäran av en av parterna ska uppgift om upplåtelse eller överlåtelse av en licens för ett varumärke införas i registret och offentliggöras.

Artikel 27

Ansökan om gemenskapsvarumärke som förmögenhetsobjekt

Artiklarna 22–26 ska tillämpas på ansökningar om varumärken.

AVSNITT 6

GARANTIMÄRKEN, KVALITETSMÄRKEN OCH KOLLEKTIVMÄRKEN

Artikel 28

Definitioner

Vid tillämpningen av detta avsnitt gäller följande:

1) *garanti- eller kvalitetsmärke* : ett varumärke som betecknas som sådant vid ansökan om registrering av märket och som är ägnat att särskilja varor eller tjänster som certifieras av innehavaren av märket vad gäller geografiskt ursprung, material, sättet att tillverka varor eller utföra tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt.

2) *kollektivmärke*: ett varumärke som betecknas som sådant vid ansökan om registrering av varumärket och som är ägnat att särskilja de varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar varumärket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag.

↓2008/95/EG (anpassad)

Artikel ~~15~~29

~~Särskilda bestämmelser för kollektivmärken, g~~Garantimärken och ~~kontrollmärken~~ ⌦ kvalitetsmärken ⌫

⌦ 1. Medlemsstaterna får föreskriva om registrering av garanti- eller kvalitetsmärken. ⌫

~~1~~2. ~~Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4, får m~~Medlemsstaterna~~, vilkas bestämmelser tillåter registrering av kollektivmärken, garantimärken eller kontrollmärken,~~ ⌦ får ⌫ bestämma att ~~sådana märken~~ ⌦ garanti- eller kvalitetsmärken ⌫ inte ska registreras, eller att de ska upphävas eller ogiltigförklaras, med stöd av ~~ytterligare~~

⌦ andra ⌫ grunder än de som nämns i artiklarna 3 , 19 och ~~12~~ 20 i de fall dessa märkens funktion kräver det.

~~2~~3. ~~Med avvikelse från artikel 3.1 c får en medlemsstat bestämma att~~ ⌦ Ett garanti- eller kvalitetsmärke som består av ⌫ tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung~~, får utgöra kollektivmärken, garantimärken eller kontrollmärken. Ett sådant märke ger~~ ⌦ Ska ⌫ inte ge innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda sådana tecken eller upplysningar, förutsatt att han brukar dem i överensstämmelse med god affärssed. I synnerhet får ett sådant märke inte åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

Artikel 30

⌦ K**ollektivmärken** ⌫

⇩ny

1. Medlemsstaterna ska sörja för registreringen av kollektivmärken.

2. Sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteproducenter eller näringsidkare som enligt den lagstiftning som reglerar dess ställning har rätt att i eget namn inneha rättigheter och skyldigheter av samtliga slag, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter får, liksom offentligrättsliga juridiska personer, ansöka om kollektivmärken.

3. Med avvikelse från artikel 4.1 c får tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, utgöra kollektivmärken.

🡻2008/95/EG (anpassad)

⌦Ett kollektivmärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda sådana tecken eller uppgifter i näringsverksamhet, förutsatt att han använder i enlighet med god affärssed. I synnerhet får ett sådant märke inte åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn. ⌫

⇩ny

Artikel 31

Bestämmelser för användning av kollektivmärket

1. Den som ansöker om ett kollektivmärke ska överlämna de bestämmelser som reglerar dess användning.

2. I bestämmelserna om användningen ska anges vilka personer som har rätt att använda kollektivmärket, villkoren för medlemskap i sammanslutningen och villkoren för märkets användning, däribland påföljderna. Bestämmelser om användningen av ett sådant märke som avses i artikel 30.3 ska innefatta rätten för en person, vars varor eller tjänster har sitt ursprung i det berörda geografiska området, att bli medlem i den sammanslutning som innehar kollektivmärket.

Artikel 32

Avslag på ansökan

1. Förutom de grunder för avslag på ansökan om varumärke som anges i artiklarna 4 och 5, ska en ansökan om ett kollektivmärke avslås om den inte uppfyller villkoren i artiklarna 28.2, 30 eller 31, eller om bestämmelserna om användningen strider mot allmän ordning eller moral.

2. Ansökan om ett kollektivmärke ska också avslås om det kan antas att allmänheten kan vilseledas i fråga om märkets karaktär eller innebörd, särskilt om det är troligt att det kan uppfattas som någonting annat än ett kollektivmärke.

3. En ansökan ska inte avslås om sökanden genom att ändra bestämmelserna om användningen uppfyller kraven i punkterna 1 och 2.

Artikel 33

Användning av kollektivmärken

Kraven i artikel 16 ska anses vara uppfyllda när en person som har rätt att använda ett kollektivmärke gör verkligt bruk av det i enlighet med artikel 16.

Artikel 34

Ändring av bestämmelserna om användning av kollektivmärket

1. Innehavaren av ett kollektivmärke ska till myndigheten överlämna de bestämmelser om användningen som har ändrats.

2. En ändring ska inte införas i registret om inte de ändrade bestämmelserna om användning uppfyller villkoren i artikel 31 eller om den innebär att en av grunderna för avslag i artikel 32 är uppfylld.

3. Artikel 42.2 ska tillämpas på ändrade bestämmelser om användning.

4. Vid tillämpningen av denna förordning ska ändringar av bestämmelserna om användning börja gälla först från och med den dag då ändringen införts i registret.

Artikel 35

Personer som har rätt att väcka talan om intrång

1. Artikel 26.3 och 26.4 ska tillämpas på alla som har rätt att använda ett kollektivmärke.

2. Om någon som har rätt att använda ett kollektivmärke har lidit skada på grund av olovligt bruk av varumärket, ska innehavaren av detta varumärke ha rätt att kräva skadestånd på deras vägnar.

Artikel 36

Ytterligare grunder för upphävande

Utöver de grunder för upphävande som anges i artiklarna 19 och 20 ska, efter ansökan till myndigheten eller på grundval av ett genkäromål i mål om intrång, de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapens kollektivmärke förklaras upphävda på följande grunder:

a) Om innehavaren inte vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att märket används på sätt som inte är förenligt med de villkor för användning som anges i bestämmelserna om användning och de ändringar som i förekommande fall har införts i registret.

b) Om personer som har rätt att använda märket har använt det på ett sådant sätt att allmänheten skulle kunna vilseledas på det sätt som avses i artikel 32.2.

c) en ändring i bestämmelserna om användning har införts i registret i strid med artikel 34.2, om inte innehavaren av märket genom att ytterligare ändra bestämmelserna om användning uppfyller kraven i den artikeln.

Artikel 37

Ytterligare ogiltighetsgrunder

Utöver de ogiltighetsgrunder som föreskrivs i artiklarna 4 och 5 ska ett kollektivmärke som har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 32 förklaras ogiltigt om inte innehavaren av märket genom att ändra bestämmelserna om användning uppfyller kraven i artikel 32.

Kapitel 3

Förfaranden

AVSNITT 1

ANSÖKAN OCH REGISTRERING

Artikel 38

Krav på ansökan

1. En ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla

a) en begäran om registrering,

b) uppgifter som gör det möjligt att fastslå sökandens identitet,

c) en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering begärs,

d) en återgivning av varumärket.

2. För en ansökan om varumärke ska betalas ansökningsavgift och i förekommande fall en eller flera klassavgifter.

Artikel 39

Ansökningsdag

1. Dagen för inlämnande av en varumärkesansökan ska vara den dag då de handlingar som innehåller de uppgifter som anges i artikel 38 lämnas in till myndigheten av sökanden.

2. Medlemsstaterna får dessutom föreskriva att en grundläggande ansöknings- eller registreringsavgift ska betalas för fastställelsen av ansökningsdag.

Artikel 40

Beteckning och klassificering av varor och tjänster

1. De varor och tjänster för vilka registrering söks ska klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som fastställts i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken (nedan kallad *Niceklassificeringen*).

2. Sökanden ska tillräckligt tydligt och exakt ange de varor och tjänster för vilka skyddet begärs för att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer enbart utifrån den informationen ska kunna avgöra hur omfattande skydd som eftersträvas. Förteckningen över varor och tjänster ska göra det möjligt att hänföra varje post till en enda klass i Niceklassificeringen. 3. Vid tillämpningen av punkt 2 får de allmänna indikationer som ingår i klassrubrikerna i Niceklassificeringen eller andra allmänna villkor användas, förutsatt att de uppfyller relevanta normer för tydlighet och exakthet.

4. Myndigheten ska avvisa ansökan med avseende på uttryck som är oklara eller inexakta, om sökanden inte föreslår en godtagbar formulering inom en tidsfrist som myndigheten fastställer. För tydlighetens och den rättsliga säkerhetens skull ska myndigheterna i samarbete med varandra sammanställa en förteckning som återspeglar deras respektive administrativa praxis med avseende på klassificeringen av varor och tjänster.

5. Användningen av allmänna uttryck, inklusive de allmänna beteckningar som återfinns i klassrubrikerna i Nice-klassificeringen, ska tolkas så att de innefattar alla varor och tjänster som tydligt och klart omfattas av beteckningen eller uttryckets bokstavliga innebörd. Användningen av sådana uttryck eller beteckningar får inte tolkas så att de omfattas av ett krav som gäller varor eller tjänster som inte kan förstås på det sättet.

6. Om sökanden begär registrering för mer än en klass, ska varorna och tjänsterna grupperas enligt klasserna i Niceöverenskommelsen, och varje grupp ska föregås av numret på den klass till vilken den gruppen av varor eller tjänster hör och följa samma ordning som klasserna.

7. Klassificeringen av varor och tjänster ska uteslutande användas för administrativa ändamål. Varor och tjänster ska inte anses likna varandra av det skälet att de förekommer i samma klass enligt Nice-klassificeringen, och varor och tjänster ska inte anses skilja sig från varandra av det skälet att de förekommer i olika klasser enligt Niceklassificeringen.

Artikel 41

Obligatorisk granskning

Myndigheterna ska begränsa sin obligatoriska granskning av huruvida en varumärkesansökan är registreringsberättigad till avsaknaden av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 4.

Artikel 42

Anmärkningar från tredje man

1. Innan ett varumärke registreras får fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar, som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter till myndigheten ge in skriftliga anmärkningar och i dem ange på vilka av de grunder som anges i artikel 4 byrån på eget initiativ ska vägra registrering av varumärket. De ska inte betraktas som parter i förfarandet vid myndigheten.

2. Utöver de skäl som avses i punkt 1 får varje fysisk eller juridisk person och varje sammanslutning eller organ som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter till myndigheten ge in skriftliga anmärkningar med angivande av de särskilda skäl enligt vilken ansökan om ett kollektivmärke bör avslås enligt artikel 32.1 och 32.2.

Artikel 43

Delning av ansökningar och registreringar

Sökanden eller innehavaren kan dela upp en ansökan eller registrering om ett varumärke i en eller flera separata ansökningar eller registreringar genom att lämna en förklaring till myndigheten.

Artikel 44

Avgifter

För registrering och förnyelse av ett varumärke ska betalas en tilläggsavgift för varje klass av varor och tjänster som går utöver den första klassen.

AVSNITT 2

FÖRFARANDEN FÖR INVÄNDNING, UPPHÄVANDE OCH OGILTIGHET

Artikel 45

Invändningsförfarande

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registrering av en varumärkesansökan av de skäl som föreskrivs i artikel 5.

2. Det administrativa förfarande som avses i punkt 1 ska föreskriva att åtminstone innehavaren av en äldre rättighet som avses i artikel 5.2 och 5.3 ska kunna inkomma med en invändning.

3. Parterna ska beviljas en tidsfrist på minst två månader innan invändningsförfarandet inleds för att förhandla om möjligheten till en uppgörelse i godo mellan sökanden och den invändande parten.

Artikel 46

Bristande användning som försvar i invändningsförfaranden

1. I administrativa invändningsförfaranden gäller att om den frist på fem år inom vilken det äldre varumärket måste ha tagits i verkligt bruk enligt artikel 16 har löpt ut på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket som har meddelat om invändning på sökandens begäran lägga fram bevis för att det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk enligt artikel 16 under den period av fem år som föregår ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, eller för att det finns vägande skäl till att varumärket inte har använts. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås.

2. Om det äldre varumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det har registrerats, ska det vid prövning av invändningen i enlighet med punkt 1 anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3.. Punkterna 1 och 2 ska tillämpas om det äldre varumärket är ett europeiskt varumärke. I ett sådant fall ska det verkliga bruket av det europeiska varumärket fastställas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 207/2009.

Artikel 47

Ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring,

1. Medlemsstaterna ska sörja för ett administrativt förfarande inför sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke.

2. Det administrativa förfarandet för upphävande ska föreskriva att varumärket ska upphävas av de skäl som föreskrivs i artiklarna 19 och 20.

3. Det administrativa förfarandet för ogiltighet ska föreskriva att varumärket ska förklaras ogiltigt åtminstone av följande skäl:

a) varumärket borde inte ha registrerats eftersom det inte uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 4.

b) Varumärket borde inte ha registrerats eftersom det fanns en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 5.2 och 5.3.

4. Det administrativa förfarandet ska föreskriva att åtminstone följande ska kunna lämna in en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring:

a) Vid tillämpningen av punkt 2 och punkt 3 a, fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter, vilka sammanslutningar enligt tillämplig lagstiftning har rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter,

b) När det gäller punkt 3 b, innehavaren av en äldre rättighet som avses i artikel 5.2 och 5.3.

Artikel 48

Bristande användning som försvar i förfaranden som avser ansökan om ogiltighetsförklaring

1. I administrativa förfaranden för ogiltighetsförklaring på grundval av ett registrerat varumärke med en tidigare ansökningsdag eller prioritetsdag gäller att innehavaren av det äldre varumärket, om innehavaren av det yngre varumärket så begär, ska lägga fram bevis för att det äldre varumärket under den period av fem år som föregår dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring har tagits i verkligt bruk i enlighet med artikel 16 i samband med de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som han åberopar som motivering för sin ansökan, eller för att det finns fullgoda skäl till att varumärket inte har använts, förutsatt att den period av fem år inom vilken det äldre varumärket måste ha tagits i verkligt bruk har löpt ut den dagen då ansökan om ogiltighetsförklaring lämnas in.

2. Om den femårsperiod inom vilken det äldre varumärket måste ha tagits i verkligt bruk enligt artikel 16 har löpt ut på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket, utöver de bevis som krävs i punkt 1, lägga fram bevis för att varumärket har tagits i verkligt bruk under den femårsperiod som föregår ansökningsdagen eller prioritetsdagen, eller för att det fanns fullgoda skäl till att varumärket inte använts.

3. I avsaknad av de bevis som avses i punkterna 1 och 2 ska en ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av ett äldre varumärke avslås.

4. Om det äldre varumärket i enlighet med artikel 16 endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, ska det vid prövning av ansökan om ogiltighetsförklaring anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

5. Punkterna 1–4 ska tillämpas om det äldre varumärket är ett europeiskt varumärke. I ett sådant fall ska verkligt bruk av det europeiska varumärket fastställas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 207/2009.

Artikel 49

Rättsverkningar av upphävande och ogiltighet

1. I den utsträckning som innehavarens rättigheter helt eller delvis har förklarats upphävda ska ett registrerat varumärke anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i detta direktiv från dagen för ansökan om upphävande. På begäran av en av parterna kan det i beslutet fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade.

2. I den utsträckning som varumärket har förklarats ogiltigt ska ett registrerat varumärke från första början anses ha saknat de rättsverkningar som anges i detta direktiv.

AVSNITT 3

VARAKTIGHET OCH FÖRNYELSE AV REGISTRERING

Artikel 50

Registreringens giltighetstid

1. Varumärken ska registreras för en tioårsperiod räknat från den dag då ansökan lämnas in.

2. Registreringen kan förlängas för ytterligare tioårsperioder i enlighet med artikel 51.

Artikel 51

Förnyelse

1. Registreringen av ett varumärke ska förnyas på begäran av innehavaren av varumärket eller av någon som uttryckligen bemyndigats av denne, under förutsättning att förnyelseavgifterna har betalats.

2. Myndigheten ska underrätta innehavaren av varumärket och eventuella andra personer som har en registrerad rätt till varumärket om registreringsperiodens upphörande i god tid dessförinnan. Underlåtenhet att lämna sådan information ska inte medföra något ansvar för myndigheten.

3. Begäran om förnyelse ska lämnas in och förnyelseavgifterna betalas inom en sexmånadersperiod som löper ut den sista dagen i den månad då skyddet upphör. Om så inte skett, kan begäran lämnas in inom en ytterligare sexmånadersperiod räknat från den som nämns i den första meningen. Förnyelseavgifterna och en tilläggsavgift ska betalas inom denna ytterligare period.

4. Om en begäran har givits in, eller avgifterna betalats, endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, ska registreringen förnyas endast för dessa varor eller tjänster.

5. Förnyelsen ska gälla från och med den dag då den befintliga registreringen löper ut. Förnyelsen ska registreras och offentliggöras.

Kapitel 4

Administrativt samarbete

Artikel 52

Samarbete på området registrering och förvaltning av varumärken

Medlemsstaterna ska se till att myndigheterna samarbetar med varandra och med byrån för att främja enhetliga metoder och verktyg och uppnå samstämmiga resultat i samband med granskning och registrering av varumärken.

Artikel 53

Samarbete på andra områden

Medlemsstaterna ska se till att myndigheterna samarbetar med byrån på alla verksamhetsområden av betydelse för skyddet av varumärken i unionen, utöver dem som nämns i artikel 52.

Kapitel 5

Slutbestämmelser

Artikel 54

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 2–6, 8–14, 16, 17, 18, 22–28 och 30–53 inom 24 månader efter detta direktivs ikraftträdande. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. De ska även innehålla en

uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till det direktiv som upphävs genom detta direktiv ska anses som hänvisningar till detta direktiv. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.

↓2008/95/EG (anpassad)

~~Artikel 16~~

~~Överlämnande av nationella bestämmelser~~

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel ~~17~~55

Upphävande

Direktiv ~~89/104/EEG~~ ⌦ 2008/95/EG ⌫ ~~, ändrat genom det beslut som anges i bilaga I del A,~~ ska upphöra att gälla ⌦ med verkan från [*dagen efter den dag som anges i artikel 54.1 första stycket i detta direktiv*] ⌫ , utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller den tidsfrist för införlivande i nationell lagstiftning av direktivet som anges i ~~bilaga I,~~ Part B i bilaga I till direktiv 2008/95/EG.

↓2008/95/EG

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan ~~II~~.

Artikel ~~18~~56

Ikraftträdande

↓2008/95/EG

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

↓

Artiklarna 1, 7, 15, 19, 20, 21 och 54–57 ska tillämpas från [dagen efter det datum som anges i artikel 54.1 första stycket i detta direktiv].”

↓2008/95/EG

Artikel ~~19~~57

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar *Ordförande*	*På rådets vägnar* *Ordförande*

↓2008/95/EG (anpassad)

~~BILAGA I~~

~~Upphävt direktiv och ändringar av detta~~	
~~(som det hänvisas till i artikel 17)~~	
~~Rådets direktiv 89/104/EEG~~	~~(EGT L 40, 11.2.1989, s. 1)~~
~~Rådets direktiv 92/10/EEG~~	~~(EGT L 6, 11.1.1992, s. 35)~~

~~DEL B~~

~~Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning~~	
~~(som det hänvisas till i artikel 17)~~	
~~Direktiv~~	~~Tidsfrist för införlivande~~
~~89/104/EEG~~	~~31 december 1992~~

↓2008/95/EG (anpassad)

~~BILAGA II~~

~~Jämförelsetabell~~	
~~Direktiv 89/104/EEG~~	~~Detta direktiv~~
~~Artikel 1~~	~~Artikel 1~~
~~Artikel 2~~	~~Artikel 2~~
~~Artikel 3.1 a–d~~	~~Artikel 3.1 a–d~~
~~Artikel 3.1 e, inledning~~	~~Artikel 3.1 e, inledning~~
~~Artikel 3.1 e första strecksatsen~~	~~Artikel 3.1 e i~~
~~Artikel 3.1 e andra strecksatsen~~	~~Artikel 3.1 e ii~~
~~Artikel 3.1 e tredje strecksatsen~~	~~Artikel 3.1 e iii~~
~~Artikel 3.1 f, g och h~~	~~Artikel 3.1 f, g och h~~
~~Artikel 3.2, 3.3 och 3.4~~	~~Artikel 3.2, 3.3 och 3.4~~
~~Artikel 4~~	~~Artikel 4~~
~~Artikel 5~~	~~Artikel 5~~
~~Artikel 6~~	~~Artikel 6~~
~~Artikel 7~~	~~Artikel 7~~
~~Artikel 8~~	~~Artikel 8~~
~~Artikel 9~~	~~Artikel 9~~
~~Artikel 10.1~~	~~Artikel 10.1 första stycket~~
~~Artikel 10.2~~	~~Artikel 10.1 andra stycket~~
~~Artikel 10.3~~	~~Artikel 10.2~~
~~Artikel 10.4~~	~~Artikel 10.3~~
~~Artikel 11~~	~~Artikel 11~~
~~Artikel 12.1 första meningen~~	~~Artikel 12.1 första stycket~~
~~Artikel 12.1 andra meningen~~	~~Artikel 12.1 andra stycket~~

~~Artikel 12.1 tredje meningen~~	~~Artikel 12.1 tredje stycket~~
~~Artikel 12.2~~	~~Artikel 12.2~~
~~Artikel 13~~	~~Artikel 13~~
~~Artikel 14~~	~~Artikel 14~~
~~Artikel 15~~	~~Artikel 15~~
~~Artikel 16.1 och 16.2~~	~~—~~
~~Artikel 16.3~~	~~Artikel 16~~
~~—~~	~~Artikel 17~~
~~—~~	~~Artikel 18~~
~~Artikel 17~~	~~Artikel 19~~
~~—~~	~~Bilaga I~~
~~—~~	~~Bilaga II~~

↑

BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 2008/95/EG	Detta direktiv
Artikel 1	Artikel 1
---	Artikel 2
Artikel 2	Artikel 3
Artikel 3.1 a–h	Artikel 4.1 a–h
---	Artikel 4.1 i och j
---	Artikel 4.2 och 4.3 första meningen
Artikel 3.2 a–c	Artikel 4.4 a–c
Artikel 3.2 d	Artikel 4.3 andra meningen
Artikel 3.3 första meningen	Artikel 4.5
Artikel 3.3 andra meningen	Artikel 4.6
Article 4.1 och 4.2	Artikel 5.1 och 5.2
Artikel 4.3 och 4 a	Artikel 5.3 a
---	Artikel 5.3 b
Artikel 4.4 g	Artikel 5.3 c
---	Artikel 5.3 d
Artikel 4.4 b och c	Artikel 5.4 a och b
Artikel 4.4 d–f	---
Artikel 4.5 och 4.6	Artikel 5.5 och 5.6
---	Artikel 8
Artikel 5.1, den första inledande meningen	Artikel 10.1
Artikel 5.1, den andra inledande meningen	Artikel 10.2, den inledande meningen

Artikel 5.1 a och b	Artikel 10.2 a och b
Artikel 5.2	Artikel 10.2
Artikel 5.3 a–c	Artikel 10.3 a–c
---	Artikel 10.3 d
Artikel 5.3 d	Artikel 10.3 e
---	Artikel 10.3 f
---	Artikel 10.4 och 10.5
Artikel 5.4 och 5.5	Artikel 10.6 och 10.7
---	Artikel 11
---	Artikel 12
---	Artikel 13
Artikel 6.1 a–c	Artikel 14.1 a–c
---	Artikel 14.2
Artikel 6.2	Artikel 14.3
Artikel 7	Artikel 15
Artikel 8.1 och 8.2	Artikel 26.1 och 26.2
---	Artikel 26.3–26.5
Artikel 9	Artikel 9
Artikel 10 första stycket	Artikel 16.1
---	Artikel 16.2 och 16.3
Artikel 10.1 andra stycket	Artikel 10.4
Artikel 10.2	Artikel 10.5
Artikel 10.3	---
artikel 11.1	Artikel 48.1–48.3
Artikel 11.2	Artikel 46.1
Artikel 11.3	Artikel 17
Artikel 11.4	Artiklarna 17, 46.2 och 48.4

---	Artikel 18
Artikel 12.1 första stycket	Artikel 19.1
Artikel 12.1 andra stycket	Artikel 19.2
Artikel 12.1 tredje stycket	Artikel 19.3
Artikel 12.2	Artikel 20
Artikel 13	Artikel 7 och artikel 21
Artikel 14	Artikel 6
---	Artiklarna 22–25
---	Artikel 27
---	Artikel 28
Artikel 15.1	Artikel 29.1 och 29.2
Artikel 15.2	Artikel 29.3
---	Artiklarna 30–54.1
Artikel 16	Artikel 54.2
Artikel 17	Artikel 55
Artikel 18	Artikel 56
Artikel 19	Artikel 57