

**RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV
GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID
KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN
INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH
MÖNSTER)**

Del A

ALLMÄNNA REGLER

AVSNITT 9

UTVIDGNING

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Regler avseende prövning.....	3
2.1	Automatisk utsträckning av gemenskapsvarumärken till nya medlemsstater	3
2.2	Pågående ansökningar om gemenskapsvarumärke.....	3
2.3	Särskiljningsförmåga till följd av användning.....	4
2.4	Ond tro	4
2.5	Omvandling.....	5
2.6	Övriga praktiska konsekvenser	5
2.6.1	Ingivning vid nationella kontor	5
2.6.2	Yrkesmässiga företrädare	5
2.6.3	Första och andra språk.....	5
2.6.4	Översättning	6
2.6.5	Företråde	6
2.6.6	Granskning	6
3	Regler avseende invändning och annullering	6
	Bilaga 1	10

1 Inledning

I detta avsnitt diskuteras reglerna i förhållande till nya medlemsstaters anslutning till Europeiska unionen och konsekvenserna för innehavare av gemenskapsvarumärken. Både absoluta och relativa registreringshinder tas upp i detta kapitel.

De relevanta bestämmelserna om utvidgning och gemenskapsvarumärken finns i artikel 165 i CTMR. Dessa bestämmelser infördes i förordningen i samband med utvidgningsprocessen 2004 (dåvarande artikel 147a i CTMR) och har inte ändrats under efterföljande utvidgningsprocesser. Den enda ändringen i förordningstexten är att de nya medlemsstaternas namn har lagts till.

I tabellen i bilaga 1 anges de nya medlemsstaterna med respektive anslutningsdag och officiella språk.

2 Regler avseende prövning

2.1 Automatisk utsträckning av gemenskapsvarumärken till nya medlemsstater

I artikel 165.1 i CTMR fastställs grundregeln i samband med utvidgning, som är att alla befintliga ansökningar om gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsvarumärken automatiskt utsträcks till de nya medlemsstaterna utan att någon ytterligare åtgärd vidtas av kontoret, något annat organ eller innehavarna av de berörda rättigheterna. Man behöver inte betala några extra avgifter eller utföra någon annan administrativ formalitet. Genom att befintliga ansökningar om gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsvarumärken utsträcks till de nya medlemsstaternas territorier, garanteras att dessa rättigheter har samma verkan i hela EU och följer den grundläggande principen om gemenskapsvarumärkens enhetliga karaktär.

2.2 Pågående ansökningar om gemenskapsvarumärke

Artikel 165.2 i CTMR innehåller en viktig övergångsbestämmelse enligt vilken ansökningar om gemenskapsvarumärken **som är under behandling på anslutningsdagen** inte får vägras med hänsyn till något av de absoluta registreringshindren, om detta hinder blir tillämpligt enbart på grund av en ny medlemsstats anslutning (klausul om undantag för gammal hävd). I praktiken innebär det att en ansökan om gemenskapsvarumärke inte avslås om den är ingiven **före** en ny medlemsstats anslutningsdag, även om varumärket är icke-särskiljande, beskrivande, generiskt, vilseledande eller strider mot allmän ordning eller moral på språket inom den nya medlemsstatens territorium.

För ansökningar som inges **efter anslutningsdagen** tillämpas registreringshindren i artikel 7.1 i CTMR även för den nya medlemsstaten. Det gäller även när ansökan om gemenskapsvarumärke har ett prioritetsdatum som ligger före den relevanta anslutningsdagen. Rätten till prioritet skyddar inte den som ansöker om gemenskapsvarumärke mot eventuella lagändringar som är relevanta för dennes ansökan. Granskarna ska därför tillämpa samma prövningskriterier som för alla övriga officiella EU-språk. Det innebär att granskaren måste kontrollera om varumärket i ansökan är beskrivande etc. även i den nya medlemsstaten.

Denna princip ska dock tillämpas med försiktighet, eftersom den endast innebär att kriterierna för tillämpning av artikel 7.1 i CTMR inte ska bli strängare till följd av att nya medlemsstater ansluter sig. Den omvända slutsatsen, att benämningar som är beskrivande på ett språk eller inom en ny medlemsstats territorium ändå får registreras om ansökan om gemenskapsvarumärke inges före anslutningsdagen, stämmer inte alltid. Exempelvis kan beskrivande benämningar i de nya medlemsstaternas språk ha kommit in i befintliga medlemsstaters sedvanliga språk eller vara välkända inom dem (till exempel vodka), och geografiska beteckningar kan redan ha avslagits som beskrivande benämningar (till exempel Balaton eller Tokaj). Man ska även ta hänsyn till geografiska beteckningar som redan är skyddade i de nya medlemsstaterna och till skydd som härrör från unionslagstiftningen eller bilaterala avtal mellan nya medlemsstater och EU eller befintliga medlemsstater.

Registreringshindren i artikel 7.1 f och g i CTMR avseende märken som strider mot allmän ordning eller allmän moral respektive vilseledande märken, påverkas närmare bestämt endast av denna bestämmelse om vilseledandet eller överträdelsen av allmän moral beror på en innebörd som **bara** framgår på en ny medlemsstats språk. Kontoret tolkar artikel 7.1 f i CTMR i enlighet med unionsomfattande kriterier, oavsett hur sträng moralen är i olika länder i EU.

Bestämmelsen i artikel 165.2 i CTMR påverkar slutligen inte registreringshindren i artikel 7.1 e eller i 7.1 i CTMR: det förstnämnda avser tecken som endast består av själva varans form, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde, och det sistnämnda avser andra tecken och emblem som inte skyddas genom artikel 6ter i Pariskonventionen men som är av särskilt allmänt intresse.

2.3 Särskiljningsförmåga till följd av användning

I enlighet med kontorets praxis måste särskiljningsförmåga till följd av användning (artikel 7.3 i CTMR) finnas på ingivningsdagen för ansökan om gemenskapsvarumärke och kvarstå till registreringsdagen. Om den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke **före** anslutningsdagen kan visa att särskiljningsförmåga till följd av användning fanns på ingivningsdagen, förhindrar artikel 165.2 i CTMR invändningar på grund av att varumärket inte är särskiljbart genom användning i de nya medlemsstaterna. Den sökande behöver alltså inte bevisa särskiljningsförmåga till följd av användning i de nya medlemsstaterna.

2.4 Ond tro

Kontoret kommer anse att sökanden har ingett sin ansökan om gemenskapsvarumärke i ond tro om den inlämnades före anslutningsdatumet och avser en benämning som är beskrivande eller på annat sätt ogiltig för registrering på språket i en ny medlemsstat med syftet att få ensamrätt till en icke registrerbar benämning eller med andra förkastliga syften.

Detta har i praktiken ingen verkan under själva prövningen, eftersom ond tro inte utgör ett absolut registreringshinder och kontoret följaktligen inte har befogenhet att invända på eget initiativ. Kontoret har i uppgift att beakta ingivande i ond tro endast då en ansökan om ogiltigförklaring inges (artikel 52.1 b i CTMR). Även de nationella kontoren i de nya medlemsstaterna är fast beslutna att vidta åtgärder mot ond tro i samband

med utvidgning. De som ansöker om gemenskapsvarumärke bör därför ha i åtanke att även om det inte finns några registreringshinder under registreringsförfarandet, kan talan väckas mot deras registrerade gemenskapsvarumärken i ett senare skede på grundval av artikel 52.1 b i CTMR.

2.5 Omvandling

Omvandling av en ansökan om gemenskapsvarumärke till ansökningar om nationellt varumärke för nya medlemsstater kan begäras från och med dessa staters anslutningsdag. Omvandling är också möjlig när ansökningsdagen för ett omvandlat gemenskapsvarumärke är före anslutningsdagen. När det gäller en ny medlemsstat ska den omvandlade ansökan dock ha samma verkan som en äldre rättighet i enlighet med nationell lagstiftning. Nationell lagstiftning i nya medlemsstater innehåller antagna bestämmelser som är likvärdiga med artikel 165 i CTMR och som innebär att **utsträckta** gemenskapsvarumärken har samma verkan som äldre rättigheter i de nya medlemsstaterna endast från och med anslutningsdagen. I praktiken betyder detta att omvandlingsdagen i en ny medlemsstat inte kan inträffa före den statens anslutningsdag.

Om man tar Kroatiens anslutning som exempel, innebär detta att även om ett omvandlat gemenskapsvarumärke har ansökningsdatumet den 1 maj 2005 i Kroatien, kommer omvandlingsdatumet inte att vara den 1 maj 2005 utan den 1 juli 2013, dvs. Kroatiens anslutningsdag.

Utvidgningsdatumet utlöser inte någon ny tremånadersfrist för ansökan om omvandling enligt artikel 112.4 i CTMR.

2.6 Övriga praktiska konsekvenser

2.6.1 Ingivning vid nationella kontor

Från och med en ny medlemsstats anslutningsdag kan en ansökan om gemenskapsvarumärke även inges genom den statens nationella kontor.

2.6.2 Yrkesmässiga företrädare

Från och med en ny medlemsstats anslutningsdag behöver sökande (likväl som övriga parter i förfaranden inför kontoret) med säte eller hemvist i den staten inte längre företräddas av en yrkesmässig företrädare. Från och med en ny medlemsstats anslutningsdag kan yrkesmässiga företrädare från den staten tas med i kontorets förteckning över yrkesmässiga företrädare i enlighet med artikel 93 i CTMR och får sedan företräda tredje parter inför kontoret.

2.6.3 Första och andra språk

Från och med en ny medlemsstats anslutningsdag (se bilaga 1) får den statens officiella språk användas som första språk i ansökningar om gemenskapsvarumärke som inges på eller efter den dagen.

2.6.4 Översättning

Ansökningar om gemenskapsvarumärke med ansökningsdatum före en ny medlemsstats anslutningsdag och befintliga registreringar av gemenskapsvarumärken kommer varken att översättas eller offentliggöras på nytt på den statens språk. Ansökningar om gemenskapsvarumärke som inges efter en ny medlemsstats anslutningsdag översätts till och offentliggörs på alla officiella EU-språk.

2.6.5 Företräde

Företräde kan åberopas för ett nationellt varumärke som var registrerat före anslutningen av den nya medlemsstaten i fråga eller till och med före upprättandet av Europeiska unionen. Yrkandet om företräde får emellertid inte ske förrän efter anslutningsdagen. Det varumärke som registrerats i den nya medlemsstaten måste vara äldre än gemenskapsvarumärket. Eftersom ett **utsträckt** gemenskapsvarumärke har samma verkan i den nya medlemsstaten som en äldre rättighet från och med anslutningsdagen, är yrkande om företräde bara relevant när det äldre nationella varumärkets ansökningsdatum eller prioritetsdatum ligger före anslutningsdagen i tiden.

Exempel 1: Samma person inger en ansökan om gemenskapsvarumärke den 1 april 1996 och en ansökan om nationellt varumärke i Rumänien den 1 januari 1999. Efter den 1 januari 2007 (Rumäniens anslutningsdag) kan personen åberopa företräde för den rumänska ansökan om nationellt varumärke.

Exempel 2: Samma person innehar, den 1 januari 2005, en internationell registrering som designerar EU och sedan designerar Rumänien den 1 januari 2006. Efter den 1 januari 2007 kan företräde för den rumänska designeringen åberopas även om själva designeringen skedde senare än den internationella registrering som designerar EU. Det beror på att gemenskapsvarumärket får rättsverkan från och med den nya medlemsstatens anslutningsdag (i detta fall den 1 januari 2007).

2.6.6 Granskning

De nationella kontoren i en ny medlemsstat kan göra granskningar (artikel 38.2 och 38.3 i CTMR) från och med den statens anslutningsdag. Endast ansökningar om gemenskapsvarumärke med ansökningsdatum på eller efter anslutningsdagen skickas till nationella kontor för granskning.

3 Regler avseende invändning och annullering

1. I enlighet med artikel 165.4 b i CTMR är det inte tillåtet att invända mot eller ogiltigförklara en ansökan om gemenskapsvarumärke på grundval av en nationell äldre rättighet som förvärvats i en ny medlemsstat före den statens anslutningsdag.

Ansökningar om gemenskapsvarumärke som ingetts på eller efter anslutningsdagen omfattas dock inte av denna klausul om undantag för gammal hävd, så dessa kan avslås efter invändning eller ogiltigförklaras, med anledning av en äldre nationell rättighet i en ny medlemsstat. Detta förutsatt att den äldre

rättigheten faktiskt är äldre om man jämför de två ansöknings- eller prioritetsdatumen.

2. När det gäller invändningar finns ett undantag från denna (övergångs-)bestämmelse i artikel 165.3 i CTMR. Om en ansökan om gemenskapsvarumärke har ingetts under de sex månaderna närmast före anslutningsdagen, får invändningar framställas på grund av att det fanns en nationell rättighet i en ny medlemsstat på anslutningsdagen, förutsatt att denna rättighet
 - a) har ett tidigare ansökningsdatum eller prioritetsdatum, och
 - b) har förvärvats i god tro.
3. Det är ansökningsdatum och inte prioritetsdatum som är avgörande för huruvida en invändning får framställas mot en ansökan om gemenskapsvarumärke på grundval av en äldre rättighet i en ny medlemsstat. Ovannämnda bestämmelser får i praktiken de konsekvenser som framgår av följande exempel avseende Kroatiens anslutning (den 1 juli 2013):
 - a) Om en ansökan om gemenskapsvarumärke ingavs före den 1 januari 2013 (prioritetsdatum är irrelevant i detta sammanhang) kan man inte under några omständigheter framställa någon invändning eller ogiltigförklara gemenskapsvarumärket på grundval av en nationell äldre rättighet i en ny medlemsstat.
 - b) Om en ansökan om gemenskapsvarumärke ingavs mellan den 1 januari 2013 och den 30 juni 2013 (dvs. **de sex månaderna närmast före anslutningsdagen**), får invändning framställas av ett kroatiskt varumärke, förutsatt att det kroatiska varumärkets ansökningsdatum eller prioritetsdatum föregår ansökningsdatum eller prioritetsdatum för den ansökan om gemenskapsvarumärke som invändningen avser och förutsatt att ansökan om det nationella varumärket skedde i god tro.
 - c) En ansökan om gemenskapsvarumärke med ansökningsdatum den 1 juli 2013 eller senare kan invändas mot eller ogiltigförklaras på grundval av ett varumärke som registrerats i Kroatien. Detta om det varumärket har ett äldre ansökningsdatum eller prioritetsdatum enligt de normala reglerna. Förvärvande i god tro är inget villkor. Detta gäller alla nationella varumärken och äldre icke-registrerade rättigheter som någon ansökt om eller förvärvat i en ny medlemsstat före anslutningen.
 - d) En ansökan om gemenskapsvarumärke med ansökningsdatum den 1 juli 2013 eller senare, men som har ett prioritetsdatum före den 1 juli 2013, kan man invända mot eller ogiltigförklara på grundval av ett varumärke som registrerats i Kroatien, om det varumärket har ett äldre ansökningsdatum eller prioritetsdatum enligt de normala reglerna.

Detta övergångsundantag är begränsat till rätten att framställa en invändning och innefattar inte rätten att inge en ansökan om annullering på grund av relativa registreringshinder. Om det inte inkommer någon invändning under ovannämnda sexmånadersperiod, kan ansökan om gemenskapsvarumärke inte längre bestridas genom en invändning eller en ansökan om ogiltigförklaring.

4. Enligt artikel 165.5 i CTMR får **användningen** av ett gemenskapsvarumärke med ansökningsdatum före en ny medlemsstats anslutningsdag förbjudas i enlighet med artiklarna 110 och 111 i CTMR, om ett äldre varumärke registrerats i den nya medlemsstaten i god tro med ett ansöknings- eller prioritetsdatum före anslutningsdagen.

Ovannämnda bestämmelse gäller även

- ansökningar om nationella varumärken som ingetts i nya medlemsstater, förutsatt att de sedan har registrerats, och
 - registrerade rättigheter som förvärvats i nya medlemsstater och som omfattas av artikel 8.4 eller artikel 53.2 i CTMR, förutsatt att datum för förvärv av rättigheten enligt nationell lagstiftning ersätter ansöknings- eller prioritetsdatumet.
5. När en invändning grundar sig på ett nationellt registrerat varumärke eller annan rättighet i en ny medlemsstat, är det om invändningen är befogad eller inte som avgör om den rättigheten kan åberopas som grund för invändning mot en ansökan om gemenskapsvarumärke. Det är inte en fråga om tillåtlighet.
6. Det äldre nationella varumärket antas ha förvärvats i god tro. Det innebär att om god tro ifrågasätts måste den andra parten i förfarandet (den som ansökt om det bestridda gemenskapsvarumärket vid tillämpning av artikel 165.4 i CTMR eller innehavaren av det registrerade gemenskapsvarumärket vid tillämpning av artikel 165.5 i CTMR) bevisa att innehavaren av den äldre nationella rättighet som erhållits i en ny medlemsstat, handlade i ond tro när denne ingav den nationella ansökan eller på annat sätt förvärvade rättigheten.
7. Artikel 165 i CTMR innehåller inga övergångsbestämmelser om villkoret om bruk (artiklarna 15 och 42 i CTMR). I invändningsförfaranden uppkommer skyldigheten att verkligen använda varumärket när den som ansöker om det bestridda gemenskapsvarumärket begär att invändaren ska bevisa bruk av det äldre varumärket i enlighet med artikel 42.2 och 42.3 i CTMR samt regel 22 i CTMR. Frågor som har att göra med utvidgning kan uppkomma när det gäller tid och plats för användning av det äldre varumärket.

Följande två fall kan urskiljas:

- a) Det äldre varumärket är ett nationellt varumärke som är registrerat i en ny medlemsstat.

I detta fall måste invändaren bevisa att det äldre varumärket varit i verkligt bruk. Denna situation kan endast uppstå i samband med att invändningen riktas antingen mot en ansökan om gemenskapsvarumärke med ansökningsdatum efter anslutningsdagen eller mot en ansökan om gemenskapsvarumärke som ingetts under de sex månaderna närmast före anslutningsdagen.

Det äldre nationella varumärket måste ha varit i verkligt bruk inom det territorium där det är skyddat under de fem åren närmast före datumet för offentliggörande av den bestridda ansökan om gemenskapsvarumärke. I detta avseende är det oväsentligt om bruket avser en period när den berörda staten redan var medlem i Europeiska unionen. Beviset av bruk kan alltså även avse en period före anslutningsdagen (när det gäller Kroatien före den 1 juli 2013).

- b) Det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke.

Om innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket kan bevisa bruk endast inom en ny medlemsstat eller flera nya medlemsstaters territorium, kan bruk i en ny medlemsstat (eller flera nya medlemsstater) endast beaktas om den berörda staten var medlem i Europeiska unionen på datumet för offentliggörande av den bestridda ansökan om gemenskapsvarumärke (enligt artikel 43.1 i CTMR krävs bruk inom EU) eftersom kravet om bruk avser de fem åren närmast före datumet för offentliggörande av den bestridda ansökan om gemenskapsvarumärke. Före anslutningsdatumerna är de nya staterna inte EU-medlemsstater, och därför kan man inte bevisa bruk inom EU.

Femårsperioden ska därför bara räknas från och med relevant anslutningsdatum.

8. Det finns inga särskilda övergångsproblem när det gäller invändningsförfaranden. Rätten att välja ett annat handläggningsspråk än något av kontorets fem språk enligt artikel 119.7 i CTMR är tillämplig från och med anslutningsdagen när det gäller de andra officiella språken i EU.

Bilaga 1

Medlemsstater	Anslutningsdag	Språk
Tjeckien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien	1.5.2004	Tjeckiska, estniska, ungerska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska och slovenska
Bulgarien och Rumänien	1.1.2007	Bulgariska och rumänska
Kroatien	1.7.2013	Kroatiska