

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

DEL B

PRÖVNING

AVSNITT 1

FÖRFARANDEN

Innehållsförteckning

1	Inledning: Allmän översikt av prövningsförfarandet	3
2	Granskning	4
2.1	EU-granskning	4
2.2	Nationell granskning	4
3	Allmänna principer för granskningsförfarandet	5
3.1	Förfarandemässiga aspekter rörande anmärkningar från tredje parter och prövning av absoluta registreringshinder	5
3.2	Beslut	6
3.2.1	Överklaganden	6
3.3	Internationella registreringar som designerar Europeiska unionen	7
4	Offentliggörande	7
5	Ändringar av en ansökan om gemenskapsvarumärke	8
5.1	Återkallelse av en ansökan om gemenskapsvarumärke	8
5.1.1	Förklaring om återkallelse	8
5.1.2	Förklaringens ovillkorliga och bindande karaktär	9
5.1.3	Åtgärder	9
5.2	Begränsning av förteckningen över varor och tjänster i en gemenskapsmärkesansökan	9
5.2.1	Förfarandemässig tillåtlighet för en begränsning	10
5.3	Andra ändringar	10
5.3.1	Sökandens eller företrädarens namn, adress och nationalitet.....	11
5.3.2	Andra uppgifter i ansökan.....	12
5.3.3	Anteckning och offentliggörande av ändringar	12
5.4	Delning av en ansökan om gemenskapsvarumärke	13
5.4.1	Krav	13
5.4.2	Godkännande	14
5.4.3	Den nya akten och offentliggörandet av denna.....	15

1 Inledning: Allmän översikt av prövningsförfarandet

I denna del av riktlinjerna beskrivs prövningsförfarandet, från inlämnandet till offentliggörande av ansökningar om gemenskapsvarumärken.

När gemenskapsvarumärkesansökan har lämnats in tilldelas den en provisorisk ansökningsdag och kontoret utfärdar ett kvitto. I detta tidiga skede kontrollerar kontoret bara om vissa krav för ansökningsdag i CTMR är uppfyllda. Ansökningsdagen blir definitiv först när ansökningsavgiften har betalats.

Sökanden bör noggrant kontrollera kvittot och så snart som möjligt meddela kontoret om det innehåller några felaktiga uppgifter. Sökanden kan endast rätta till uppgifter som inverkar på ansökningsdagen, till exempel sitt namn, märkets grafiska återgivning och förteckningen över varor och tjänster, om kontoret meddelas samma dag som de felaktiga uppgifterna lämnades in. Efter detta datum omfattas alla ändringar av bestämmelserna i CTMR och CTMIR, särskilt artiklarna 17 och 43 i CTMR. Mer information finns i avsnitt 5 nedan och i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Prövning av formaliteter.

Efter det att kvittot har utfärdats gör kontoret en språkkontroll av märkets orddelar på alla officiella EU-språk och därefter en EU-granskning.

Betalningen av ansökningsavgiften och nationella granskningsavgifter (om sådana finns) bekräftas senast en månad efter inlämnandet av ansökan om gemenskapsvarumärke. Om en sökande har ansökt om en nationell granskning och betalat avgiften för denna, vidarebefordrar kontoret ansökan till alla medlemsstaters varumärkeskontor som utför nationella granskningar. Mer information om granskningar finns i avsnitt 2 nedan. Mer information om avgifter finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader.

Under prövningsförfarandet granskar kontoret följande uppgifter: ansökningsdag, formaliteter, klassificering, prioritet och/eller företräde i förekommande fall, regler om användning av märket för kollektivmärken och absoluta registreringshinder. Alla dessa granskningssteg kan pågå samtidigt eftersom granskningsförfarandet inte har en strikt ordningsföljd.

Sökanden underrättas om eventuella brister och har då två månader på sig för att åtgärda bristen och/eller lämna synpunkter. I beslut om delvist eller fullständigt avslag på en ansökan om gemenskapsvarumärke måste grunderna för avslaget anges och sökanden informeras om möjligheten att överklaga. Mer information finns i punkterna 3.2 och 3.2.1 nedan.

Ansökningar som uppfyller förordningens krav godkänns för offentliggörande och skickas för översättning till alla officiella EU-språk.

Det sista steget i granskningsförfarandet är att ansökan offentliggörs i del A av bulletinen om gemenskapsvarumärken. Ansökan offentliggörs en månad efter meddelandet om granskningsrapporterna (EU-granskning och nationell granskning i tillämpliga fall). I detta skede ges sökanden möjlighet att återkalla ansökan om han eller hon vill det. Mer information om offentliggörande finns i avsnitt 4 nedan.

2 Granskning

Artikel 38 i CTMR
Regel 5a och 10 i CTMIR
Meddelande 4/99, 5/00 och 4/01 från kontorets direktör

I granskningsrapporten anges eventuella tidigare rättigheter som kan vara i konflikt med gemenskapsvarumärkesansökan. Även om granskningsrapporten inte anger att det finns några liknande tidigare rättigheter är det ändå möjligt att det lämnas in en invändning mot ansökan om gemenskapsvarumärke efter offentliggörandet.

Resultaten av granskningsrapporten är endast avsedda som information och ger sökanden möjlighet att återkalla sin ansökan före offentliggörandet. Innehavare av äldre varumärken informeras om nya liknande varumärkesansökningar genom bevakningsskrivelser.

Figurdelar klassificeras enligt Wienklassificeringen.

2.1 EU-granskning

Efter det att kvittot på ansökan har utfärdats utarbetar kontoret en granskningsrapport för EU som innehåller följande delar:

1. Ansökningar om gemenskapsvarumärken med en tidigare ansökningsdag eller ett tidigare prioritetsdatum än den aktuella ansökan.
2. Redan registrerade gemenskapsvarumärken.
3. Äldre internationella registreringar som designerar Europeiska unionen.

Vid en EU-granskning tar kontoret hänsyn till ansökningsdag, varumärkets orddelar, figurdelar (om sådana finns) och varu- och tjänsteklasserna enligt Niceklassificeringen. Syftet med granskningen är att identifiera liknande äldre märken som registrerats för samma klasser eller klasser som kontoret anser innehåller liknande varor och/eller tjänster.

Granskningsrapporten för EU skickas till sökanden via en standardskrivelse. När den nya ansökan har offentliggjorts skickar kontoret en bevakningsskrivelse till innehavare av äldre gemenskapsvarumärken eller gemenskapsvarumärkesansökningar som citeras i granskningsrapporten.

2.2 Nationell granskning

Ansökningar om gemenskapsvarumärke som innehåller en giltig begäran om nationella granskningar skickas till de deltagande nationella kontoren så snart ansökan har tilldelats en ansökningsdag och klassificeringen har bekräftats. En begäran anses giltig om den inges vid registreringstidpunkten och avgiften har betalats.

Nationella granskningsrapporter utarbetas av de kontor som deltar i granskningsystemet.

En begäran om nationella granskningar innebär att alla deltagande nationella kontor utför granskningen inom två månader enligt regel 5a i CTMIR. Policyn att alla kontor deltar innebär att sökanden inte kan välja vilka av de deltagande kontoren som ska utföra granskningen.

Innehavare av internationella registreringar som designerar EU som vill ansöka om nationella granskningar måste skicka begäran och betala den aktuella avgiften till kontoret inom en månad från meddelandet om den internationella registreringen från Wipo.

Format och innehåll i de nationella granskningsrapporterna bestäms av de nationella kontoren. Kontorets uppgift är endast att ta emot de nationella rapporterna och skicka dem tillsammans med granskningsrapporten för EU. Sökanden får begära ytterligare information direkt från de nationella kontoren.

3 Allmänna principer för granskningsförfarandet

I detta avsnitt beskrivs endast de förfarandemässiga aspekterna av prövning av absoluta registreringshinder. Mer information om de sakliga aspekterna av prövning av absoluta registreringshinder finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder och kollektivmärken.

Syftet med CTMR är att innehavarna ska kunna registrera en rättighet som är giltig i hela EU i den mån den inte gör intrång i andras rättigheter. Även om rättigheter endast kan beviljas enligt förordningens bestämmelser är kontorets uppgift inte att lägga hinder i vägen för ansökningar utan snarare att underlätta ansökningsprocessen.

Under granskningen av varje ansökan måste både varumärket och varorna eller tjänsterna i ansökan beaktas. Kontoret måste ta hänsyn till förhållandena i den berörda branschen, hur varorna eller tjänsterna tillhandahålls och den relevanta omsättningskretsen, till exempel om varan eller tjänsten riktas till specialister eller till allmänheten.

3.1 Förfarandemässiga aspekter rörande anmärkningar från tredje parter och prövning av absoluta registreringshinder

Artikel 40 i CTMR Meddelande 2/09 från kontorets direktör
--

Anmärkningar om absoluta registreringshinder får inges av tredje parter så snart ansökan har offentliggjorts. Anmärkningar från tredje parter som mottas innan en gemenskapsvarumärkesansökan offentliggörs behandlas under prövningen av absoluta registreringshinder. Kontoret godtar anmärkningar som mottas inom invändningsperioden (tre månader från datumet för offentliggörande) eller anmärkningar som inges innan pågående invändningsförfaranden avslutas. Anmärkningarna ska inges på något av kontorets språk, nämligen spanska, tyska, engelska, franska eller italienska.

Kontoret utfärdar ett kvitto till den berörda personen om att anmärkningarna har mottagits och skickats vidare till sökanden. Personen i fråga blir inte part i förfarandet

vid kontoret, men kan använda sökverktygen på hemsidan för att kontrollera statusen för den berörda varumärkesansökan. Kontoret informerar inte personer som ingett anmärkning om eventuella vidtagna åtgärder, det vill säga om anmärkningarna gav upphov till en invändning eller inte.

Alla anmärkningar skickas vidare till sökanden, som i förekommande fall uppmanas lämna synpunkter. Kontoret avgör om anmärkningarna är välgrundade, det vill säga om ett absolut registreringshinder föreligger. Om så är fallet utfärdar kontoret en invändning och kan avvisa varumärkesansökan om invändningen inte övervinns av sökandens synpunkter eller genom en begränsning av förteckningen över varor och tjänster.

Om en fråga som tas upp i anmärkningarna redan har övervägts under granskningen av ansökan kommer den sannolikt inte att ge upphov till allvarliga tvivel efter offentliggörandet.

Kontoret kan också återuppta prövningen av absoluta registreringshinder enligt andra grunder och när som helst före registreringen, till exempel om anmärkningar från tredje parter inges före offentliggörandet av ansökan eller om kontoret själv finner att ett absolut registreringshinder har förbisetts. Efter det att ansökan har offentliggjorts bör detta alternativ endast användas i klara fall.

Mer information finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder.

3.2 Beslut

När kontoret utfärdar beslut mot sökande måste det alltid ange orsakerna till beslutet. Eventuella argument i sökandens synpunkter måste behandlas i beslutet om de är relevanta. Besluten ska inte bara innehålla hänvisningar till tillämpliga delar av CTMR och CTMIR utan även uttryckliga motiveringar, förutom i de mest självklara fallen (till exempel om det saknas dokument eller avgiften inte har betalats).

Om ett beslut till exempel fattas på grundval av internetsökningar måste kontoret lämna uppgifter om dessa sökningar till sökanden.

3.2.1 Överklaganden

Artikel 58 och 65 i CTMR Beslut 2009-1 av den 16 juni 2009 från överklagandenämndens presidium

Sökanden har rätt att överklaga beslut som avslutar förfarandet och påverkar dem negativt. Av praktiska skäl faller alla beslut som utfärdats av kontoret om avslutande av förfarandet och som inte godtas av sökanden inom denna kategori. I eventuella skriftliga meddelanden om sådana beslut ska sökanden också informeras om att beslutet kan överklagas inom två månader.

Ett överklagande innebär att förfarandet skjuts upp. Under överklagandeperioden bör kontoret inte vidta några åtgärder som är svåra att upphäva (till exempel offentliggörande eller införande i registret). Detsamma gäller perioden fram till det att

det slutgiltiga beslutet fattas om ärendet hänskjuts till tribunalen eller EU-domstolen genom en åtgärd enligt artikel 65.

3.3 Internationella registreringar som designerar Europeiska unionen

Närmare upplysningar om prövning av gemenskapsvarumärkesansökningar till följd av omvandling av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen finns i Riktlinjerna, del M, Internationella varumärken.

4 Offentliggörande

Artikel 39 i CTMR Regel 12, 14 och 46 i CTMIR
--

Ansökan offentliggörs så snart granskningsrapporterna har skickats till sökanden, förutsatt att ansökan uppfyller villkoren för godkännande.

Ansökningarna offentliggörs på alla officiella EU-språk.

Granskaren ska se till att följande uppgifter, om de är relevanta, finns tillgängliga:

- a) Ansökans registreringsnummer.
- b) Ansökningsdag.
- c) En återgivning av varumärket.
- d) Uppgift om kollektivmärke.
- e) Uppgift om typ av märke förutom ordmärken, till exempel bildmärken, tredimensionella märken, hologram, ljudmärken, märken som består av färg per se, andra märken.
- f) En beskrivning av märket.
- g) Angivelse av färg/färger.
- h) Figurdelar enligt Wienkonventionen.
- i) Disclaimer.
- j) Förvärvad särskiljningsförmåga till följd av användning.
- k) Sökandens namn, adress och nationalitet.
- l) Eventuella företrädares namn och adress.
- m) Första och andra språk.
- n) Varor och tjänster enligt Niceklassificeringen.
- o) Prioritetsdatum i förekommande fall.
- p) Uppgifter om utställningsprioritet.
- q) Uppgifter om företräde.
- r) Uppgifter om omvandling.

När alla dessa uppgifter är i sin ordning och översättningarna till samtliga officiella EU-språk har mottagits skickas ansökan till offentliggörandeavdelningen.

5 Ändringar av en ansökan om gemenskapsvarumärke

I denna del av riktlinjerna behandlas endast relevanta frågor om ändringar av ansökningar om gemenskapsvarumärken.

Mer information om ändringar av registrerade gemenskapsvarumärken finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 1, Ändringar av en registrering.

5.1 Återkallelse av en ansökan om gemenskapsvarumärke

Artikel 43, 58.1, 64.3 och 119 i CTMR

5.1.1 Förklaring om återkallelse

En varumärkesansökan kan återkallas när som helst fram till det att det slutgiltiga beslutet fattas om föremålet för ansökan.

Efter kontorets beslut i första instans kan ansökan återkallas på överklagandenivå inom överklagandeperioden på två månader även om inget överklagande har ingetts, eller fram till dess att överklagandenämnden har fattat beslut om överklagandet. Detta gäller både *ex parte*- och *inter partes*-förfaranden (beslut av den 27 september 2006, R 0331/2006-G, Optima).

Vid tribunalen kan en ansökan återkallas inom överklagandeperioden på två månader eller fram till dess att överklagandeförfarandet vid tribunalen har avslutats.

Vid EU-domstolen kan ansökan återkallas inom tvåmånadersperioden för ingivande av överklagande till EU-domstolen, eller innan domstolen har utfärdat ett slutgiltigt och bindande beslut (beslut av den 18 september 2012, C-588/11, OMNICARE).

När ärendet pågår vid tribunalen eller EU-domstolen ska begäran om återkallelse inges till kontoret (inte till tribunalen eller EU-domstolen). Kontoret informerar därefter tribunalen eller EU-domstolen om det anser att återkallelsen är godtagbar och giltig eller inte, men återkallelsen träder inte i kraft förrän tribunalen eller domstolen har fattat ett slutgiltigt beslut i frågan (se genom analogi, dom av den 16 maj 2013, T-104/12, VORTEX).

Eventuella återkallelseförklaringar som inges efter det att överklagandeperioden har löpt ut är otillåtliga.

Återkallelseförklaringen måste inges skriftligen. Kontoret tillhandahåller inga särskilda formulär. Återkallelseförklaringar är inte avgiftsbelagda.

Förklaringar om återkallelse kan göras på det första eller det andra språket som angetts av den sökande i varumärkesansökan.

Detsamma gäller vid invändningsförfaranden. När det gäller förfarandemässiga uppgifter där en begränsning görs på ett annat språk än det språk som används i invändningsförfarandet, se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.

Mer information om begränsningar finns i punkt 5.2 nedan.

5.1.2 Förklaringens ovillkorliga och bindande karaktär

En förklaring om återkallelse träder i kraft när den mottas av kontoret, förutsatt att ingen skrivelse om tillbakadragande av förklaringen når kontoret samma dag.

Detta innebär att om en förklaring om återkallelse och en skrivelse om tillbakadragande av förklaringen når kontoret på samma dag (oavsett tidpunkten för mottagandet) annulleras förklaringen om återkallelse av skrivelsen om tillbakadragande av förklaringen.

När förklaringen om återkallelse har trätt i kraft kan den inte dras tillbaka.

En förklaring om återkallelse är ogiltig om den innehåller villkor eller tidsbegränsningar. Sökanden får i förklaringen till exempel inte kräva att kontoret ska fatta ett visst beslut eller, i invändningsförfaranden, kräva att den andra parten utfärdar en förfarandemässig förklaring. Sådana krav betraktas i stället som rena förslag för att lösa ärendet. Kontoret informerar invändaren om detta och kan uppmana parterna att nå en uppgörelse i godo. En förklaring om återkallelse träder inte i kraft om den görs med avseende på vissa varor och/eller tjänster (partiell återkallelse) på villkor att kontoret godkänner ansökan för de återstående varorna och/eller tjänsterna. Kontoret betraktar sådana förklaringar som förslag om en godtagbar förteckning över varor och tjänster.

Om en sökande besvarar en officiell åtgärd genom att inge en begränsad förteckning över varor och tjänster (partiell återkallelse) kontrollerar kontoret om sökandens förklaring gäller en ovillkorlig återkallelse av de återstående varorna och tjänsterna eller om den ändrade förteckningen är ett förslag eller ett motförslag från sökandens sida, som måste godkännas av kontoret.

5.1.3 Åtgärder

Kontoret behandlar förklaringen om återkallelse, ser till att det fullständiga eller delvisa återkallandet offentliggörs i bulletinen i de fall gemenskapsmärkesansökan redan har offentliggjorts, och avslutar registreringen av ansökan om återkallelsen är fullständig.

Mer information om konsekvenserna av förfarandet för fullständigt eller delvist återkallande ges i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.

Närmare upplysningar om återbetalning av ansökningsavgifter ges i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader.

5.2 Begränsning av förteckningen över varor och tjänster i en gemenskapsmärkesansökan

Artikel 43 och 119 i CTMR

Sökanden får när som helst begränsa förteckningen över varor och tjänster i sin varumärkesansökan, antingen av fri vilja eller till svar på en invändning om klassificering eller absoluta registreringshinder, eller under invändningsförfarandet.

I princip gäller samma regler för förklaringar om begränsningar som för återkallelser, se punkt 5.1.

När ärendet pågår vid tribunalen eller EU-domstolen ska begränsningen inges till kontoret (inte till tribunalen eller EU-domstolen). Kontoret informerar därefter tribunalen eller EU-domstolen om det anser att begränsningen är godtagbar och giltig eller ej, men begränsningen tillämpas inte förrän tribunalen eller domstolen har fattat ett slutgiltigt beslut i frågan (se genom analogi dom av den 16 maj 2013, T-104/12, VORTEX).

5.2.1 Förfarandemässig tillåtlighet för en begränsning

Begränsningen måste vara förfarandemässigt tillätlig, se punkt 5.1.2 ovan.

I princip träder en begränsning i kraft på den dag då den mottas av kontoret. Begränsningen kan endast återkallas om förklaringen om återkallelse mottas samma dag som begränsningen.

Följande två krav måste vara uppfyllda för att en begränsning ska vara godtagbar:

1. Den nya ordalydelsen får inte leda till att förteckningen över varor och tjänster utökas.
2. Begränsningen måste utgöra en giltig beskrivning av de berörda varorna och tjänsterna och får endast gälla de varor och tjänster som anges i den ursprungliga ansökan. Mer information om begränsningar av en ansökan om gemenskapsvarumärke finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 3, Klassificering.

Om så inte är fallet måste kontoret avvisa den föreslagna begränsningen, vilket innebär att förteckningen över varor och tjänster inte ändras.

5.3 Andra ändringar

Artikel 43 i CTMR Regel 13 och 26 i CTMIR
--

Detta avsnitt och de artiklar och regler som anges ovan gäller endast ändringar av varumärkesansökan som sökanden begär på eget initiativ, och inte ändringar eller begränsningar som görs till följd av ett prövnings-, invändnings- eller överklagandeförfarande enligt ett beslut av en granskare, invändningsenheten eller överklagandenämnden.

Detta avsnitt gäller inte heller rättelser av fel i kontorets publikationer som kontoret gör på eget initiativ enligt regel 14 i CTMIR.

Ändringar ska inges genom en skriftlig begäran på det första eller andra språk som sökanden angett i varumärkesansökan. De är inte avgiftsbelagda.

Följande delar i en ansökan om gemenskapsvarumärke får ändras:

- Sökandens eller ombudets namn och adress (se punkt 5.3.1 nedan).
- Språkliga fel, skrivfel eller andra uppenbara fel, förutsatt att sådan rättelse inte väsentligen ändrar varumärket (mer information om sådana ändringar finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Prövning av formaliteter).
- Förteckningen över varor och tjänster (se punkt 5.2 ovan).

5.3.1 Sökandens eller företrädarens namn, adress och nationalitet

Regel 1.1 b och 1.1 e samt 26 och 84 i CTMIR Artikel 1.1 b, 19.7 och 69.2 d i CDIR

Sökandens eller företrädarens namn och adress får ändras fritt, förutsatt att

- när det gäller sökandens namn, ändringen inte föranleds av en överlåtelse,

och

- när det gäller företrädarens namn, att företrädaren inte ersätts av en annan företrädare.

Angivelsen av en juridisk persons nationalitet får också ändras fritt, förutsatt att ändringen inte föranleds av en överlåtelse.

En ändring av sökandens namn som inte påverkar sökandens identitet är godtagbar, medan en ändring av sökandens identitet utgör en överlåtelse. Mer information och tillämpligt förfarande vid tveksamhet om ändringen anses utgöra en överlåtelse finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, Kapitel 1, Överföring.

Ändringar av en företrädarens namn är också begränsade till sådana ändringar som inte påverkar den utsedda företrädarens identitet. Det kan till exempel röra sig om ändringar av företrädarens namn till följd av giftermål/skilsmässa eller ändringar av namnet på en sammanslutning av företrädare. Det måste göras åtskillnad mellan sådana namnändringar och fall där en företrädare ersätts av en annan, eftersom dessa ändringar omfattas av reglerna för utnämning av företrädare. Mer information om företrädare och ombud finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.

Ändringar av namn, adress eller nationalitet kan också vara följden av ändrade omständigheter eller fel som begåtts vid registreringstillfället.

Namn- och adressändringar måste begäras av sökanden eller dennes företrädare och ska innehålla varumärkesansökningsnumret samt sökandens eller företrädarens namn och adress, både de namn- och adressuppgifter som ursprungligen angetts och de ändrade namn- och adressuppgifterna.

Det krävs inga styrkande handlingar för ändringen. Ansökningar om namn- eller adressändring är inte avgiftsbelagda.

Sökanden ska ange sitt namn och sin officiella adress i en ansökan i ett särskilt format enligt ovannämnda artiklar och regler, och kan ändra uppgifterna vid ett senare tillfälle genom att använda samma format. Både namn och adress kommer att registreras.

Juridiska personer kan endast ha en officiell adress. I tveksamma fall kan kontoret begära styrkande handlingar rörande juridisk form, den medlemsstat där företaget har bildats och/eller adress. De officiella namn- och adressuppgifterna införs som delgivningsadress som standard. Helst bör sökanden endast ha en delgivningsadress. Ändringar av sökandens officiella namn eller adress registreras för alla gemenskapsvarumärkesansökningar, registrerade gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsformgivningar. Till skillnad från delgivningsadressen kan sådana ändringar inte registreras endast för vissa grupper av rättigheter. Samma regler gäller i princip för företrädare.

5.3.2 Andra uppgifter i ansökan

Andra uppgifter i en varumärkesansökan kan också ändras, till exempel återgivningen, typen av märke, beskrivningen av märket samt disclaimers.

När det till exempel gäller prioritetsyrkanden får uppenbara fel i angivelsen av det land där det äldre märket registrerades och vilket datum detta skedde rättas till eftersom prioritetsdokumentet naturligtvis visar den korrekta versionen.

Mer information om sådana ändringar finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Prövning av formaliteter.

5.3.3 Anteckning och offentliggörande av ändringar

Artikel 41.2 i CTMR

Godkända ändringar antecknas i akten.

Om gemenskapsvarumärkesansökan inte har offentliggjorts ännu offentliggörs den i bulletinen om gemenskapsvarumärken i sin ändrade form.

Om varumärkesansökan redan har offentliggjorts och (endast) om ändringen rör förteckningen över varor och tjänster eller återgivningen av märket, offentliggörs ansökan i sin ändrade form i bulletinen om gemenskapsvarumärken. När den ändrade ansökan offentliggörs inleds en ny invändningsperiod på tre månader.

Eventuella andra ändringar offentliggörs inte separat, men anges i offentliggörandet av registreringen.

5.4 Delning av en ansökan om gemenskapsvarumärke

Artikel 44 i CTMR Regel 13a i CTMIR
--

En ansökan om gemenskapsvarumärke kan delas upp till följd av en delvis överföring (se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överföring), men även på sökandens eget initiativ. En delning är särskilt användbar för att avskilja en omstridd gemenskapsvarumärkesansökan för vissa varor och tjänster, samtidigt som den ursprungliga ansökan för de återstående varorna och tjänsterna behålls. Mer information om delning av gemenskapsvarumärken finns i Riktlinjerna, Del E, Registeroperationer, Avsnitt 1, Ändringar av en registrering.

En delvis överföring är inte avgiftsbelagd och omfattar en ändring av ägarskapet. Ansökningar om delning av gemenskapsvaruansökningar är däremot avgiftsbelagda och ansökan fortsätter att tillhöra samma sökande. Om avgiften inte betalas anses ansökan inte ha inlämnats. Ansökan kan göras på det första eller andra språket som angetts av den sökande i varumärkesansökan.

Delning får inte göras av internationella registreringar enligt Madridprotokollet som designerar EU. Det internationella registret finns hos Wipo och kontoret har inte befogenhet att dela en internationell registrering som designerar EU.

5.4.1 Krav

En ansökan om delning måste innehålla följande uppgifter:

- Registreringsnumret för den gemenskapsvaruansökan som ska delas.
- Sökandens namn och adress eller namn och ID-nummer.
- Förteckningen över varor och tjänster i den ansökan som ska delas, eller om fler än en ny ansökan ska skapas, förteckningen för varje delad ansökan.
- Förteckningen över varor och tjänster som kommer att finnas kvar i den ursprungliga ansökan.

Varorna eller tjänsterna i den delade ansökan får dessutom inte överlappa de varor eller tjänster som finns kvar i den ursprungliga ansökan.

Sökanden underrättas om eventuella brister och har då två månader på sig för att åtgärda bristen. Om bristen inte åtgärdas inom denna tidsgräns avslås ansökan om delning.

Det finns vissa perioder då delning inte är tillåten, antingen av processekonomiska skäl eller för att skydda tredje parters rättigheter. Dessa perioder anges nedan.

1. Medan ett invändningsförfarande pågår kan endast de varor och tjänster som inte bestrids delas upp. Detsamma gäller om ärendet pågår inför domstolarna eller överklagandenämnderna. Kontoret tolkar de rättsliga bestämmelser som

anges ovan som att sökanden inte får dela upp några eller alla av de bestridda varorna för att skapa en ny ansökan. Något som i sin tur skulle leda till att även invändningsförfarandet måste delas upp. Om en sådan ansökan om delning görs ges sökanden möjlighet att ändra den genom att dela upp de icke-bestridda varorna och tjänsterna.

2. Delning är inte tillåten under invändningsperioden på tre månader efter offentliggörandet av ansökan. Att tillåta delning under denna tidsperiod skulle motverka avsikten att inte dela upp ett invändningsförfarande och hindra tredje parter, som måste förlita sig till *bulletinen om gemenskapsvarumärken* för att veta vad de ska invända mot.
3. Delning är inte heller tillåten innan ansökan har tilldelats en ansökningsdag. Denna sammanfaller inte nödvändigtvis med den första månaden efter inlämnandet. Mer information om ansökningsdag finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Prövning av formaliteter.

I praktiskt syfte är delning under perioden efter offentliggörandet av ansökan endast tillåten om en invändning har ingetts mot ansökan och endast för den del av ansökan som inte bestridits. Syftet med dessa bestämmelser är att sökanden snabbt ska kunna registrera sitt märke för de icke-bestridda varorna utan att behöva vänta på resultatet av ett långvarigt invändningsförfarande.

5.4.2 Godkännande

Artikel 44.6 i CTMR

Om kontoret godkänner förklaringen om delning skapas en ny ansökan från och med datumet för godkännande, och inte retroaktivt från datumet för förklaringen.

Den nya ansökan har samma ansökningsdag. Eventuella prioritets- och företrädesdatum förblir också desamma. Företrädesrätten blir därefter delvis.

Alla ansökningar som ingetts och alla avgifter som betalats före det datum då kontoret mottar förklaringen om delning anses ha ingetts och betalats även för ansökan om delning. Avgifter som betalats för den ursprungliga ansökan återbetalas dock inte.

De praktiska effekterna av denna bestämmelse kan till exempel bli följande:

- Om en ansökan om registrering av en licens gjordes och kontoret mottar betalningen av registreringsavgiften före förklaringen om delning, kommer licensen att registreras mot den ursprungliga registreringen och antecknas i akten för den nya registreringen. Inga ytterligare avgifter behöver betalas.
- Om en ansökan om gemenskapsvarumärke med sex klasser ska delas upp i två ansökningar med tre klasser var, behöver inga klassavgifter betalas från det datum då kontoret mottar förklaringen om delning. De avgifter som betalats för det datumet återbetalas dock inte.

Om delningen inte godkänns förblir den ursprungliga ansökan oförändrad. Det har ingen betydelse om

- förklaringen om delning inte ansågs ha registrerats eftersom ingen avgift hade betalats,
- förklaringen avslogs eftersom den inte uppfyllde de formella kraven,
- förklaringen ansågs vara otillåtlig eftersom den registrerades under en av de perioder då delning inte är tillåten.

Det värsta som kan hända för sökanden är att förklaringen om delning inte godkänns, men detta påverkar aldrig den ursprungliga ansökan. Sökanden kan skicka in förklaringen om delning igen senare, men måste då betala avgiften igen.

5.4.3 Den nya akten och offentliggörandet av denna

En ny akt måste skapas för delningsansökan. I den nya akten registreras alla handlingar som fanns i akten för den ursprungliga ansökan, all korrespondens om förklaringen om delning och all framtida korrespondens om den nya ansökan. Denna akt kan kontrolleras utan begränsningar enligt de allmänna reglerna.

Om en förklaring om delning rör en gemenskapsvarumärkesansökan som inte har offentliggjorts ännu, offentliggörs både ansökan om delning och den ursprungliga ansökan separat och på normalt sätt, utan uttryckliga hänvisningar till varandra.

Om förklaringen om delning rör en varumärkesansökan som redan har offentliggjorts, offentliggörs delningen med hänvisning till den ursprungliga ansökan. Den nya ansökan måste också offentliggöras med alla ordinarie uppgifter. Dock inleds ingen ny invändningsperiod. Delning är endast tillåten för varor för vilka en invändningsperiod redan har inletts, men inte utnyttjats.