

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

DEL C

INVÄNDNING

AVSNITT 1

FÖRFARANDEFRÅGOR

Innehåll

1	Inledning: Allmän beskrivning av invändningsförfaranden.....	6
2	Tillåtlighetskontroll.....	7
2.1	Skriftlig invändning mot registrering.....	7
2.1.1	Tidiga invändningar mot en internationell registrering	7
2.1.2	Tidig invändning mot en ansökan om gemenskapsvarumärke	8
2.2	Betalning.....	8
2.2.1	Sen invändning mot registrering, betalning inom invändningsperioden.....	8
2.2.2	Tidpunkt för betalning	9
2.2.3	Följder av utebliven betalning.....	10
2.2.4	Återbetalning av avgift	10
2.3	Språk och översättning av invändningen mot registrering.....	10
2.4	Tillåtlighetskontroll	12
2.4.1	Absoluta villkor för godkännande	12
2.4.1.1	Identifiering av den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke	13
2.4.1.2	Identifiering av äldre varumärken/rättigheter	14
2.4.1.3	Uppgift om skäl.....	17
2.4.2	Relativa villkor för godkännande	18
2.4.2.1	Datum.....	18
2.4.2.2	Återgivning av äldre varumärke/kännetecken.....	19
2.4.2.3	Varor och tjänster	20
2.4.2.4	Äldre varumärken som är kända: renomméets omfattning.....	22
2.4.2.5	Identifiering av invändaren	22
2.4.2.6	Ombud.....	26
2.4.2.7	Underskrift.....	27
2.4.2.8	Relativa tillåtlighetsvillkor: sanktioner	28
2.4.3	Frivilliga uppgifter	28
2.4.3.1	Invändningens omfång	28
2.4.3.2	Motiverat yttrande.....	29
2.5	Underrättelse om invändningen mot registrering.....	29
3	Förlikningsperiod	30
3.1	Initiera förlikningsperioden	30
3.2	Förlängning av förlikningsperioden.....	31
4	Kontradiktorisk fas.....	32
4.1	Slutförande av invändning.....	32
4.2	Dokumentation	32
4.2.1	Gemenskapsvarumärken och ansökningar om gemenskapsvarumärken ...	33
4.2.2	Omvandlade ansökningar om gemenskapsvarumärken.....	34
4.2.2.1	Omtvistad omvandlad ansökan om gemenskapsvarumärke	34
4.2.2.2	Invändning baserad på ett gemenskapsvarumärke eller ansökan om gemenskapsvarumärke som omvandlats eller ska omvandlas.....	34
4.2.3	Registreringar eller ansökningar om registrering av varumärken som inte är gemenskapsvarumärken	35
4.2.3.1	Intyg utfärdade av lämpligt officiellt organ	35
4.2.3.2	Utdrag ur officiella databaser.....	35
4.2.3.3	Utdrag ur officiella bulletiner från relevanta nationella varumärkeskontor och Wipo	37
4.2.3.4	En varumärkesregistrerings varaktighet	37

4.2.3.5	Verifiering av bevis	38
4.2.3.6	Förnyelseintyg	40
4.2.3.7	Rätt att framställa invändningen	40
4.2.4	Dokumentation av välkända varumärken, anspråk på renommé, varumärken som registrerats av ett ombud, äldre kännetecken som används i näringsverksamhet	41
4.2.4.1	Välkända varumärken	41
4.2.4.2	Varumärken med renommé	42
4.2.4.3	Oregistrerat varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet	42
4.2.4.4	Varumärke som registrerats av ett ombud eller en företrädare	43
4.2.5	Sanktion	43
4.3	Översättning/byten av språk under invändningsförfarandet	43
4.3.1	Översättningar av bevis på registreringar av varumärken samt av fakta, bevis och argument som inges av invändaren som komplettering av hans eller hennes akt	44
4.3.1.1	Sanktion	45
4.3.2	Översättning av ytterligare synpunkter	45
4.3.3	Översättning av andra dokument än yttranden	46
4.3.4	Bevis på användning	47
4.3.5	Byte av språk under invändningsförfarandet	48
4.4	Dokument som inte är läsbara/hänvisningar till andra akter	48
4.4.1	Dokument som inte är läsbara	48
4.4.2	Originaldokument återlämnas inte	49
4.4.3	Konfidentiell information	49
4.4.4	Hänvisningar till dokument eller bevis i andra förfaranden	50
4.5	Ytterligare korrespondens	51
4.6	Anmärkningar från tredje man	51
5	Avslutning av förfarandet	52
5.1	Förlikning	52
5.2	Begränsningar och återkallelser	53
5.2.1	Begränsningar och återkallelser av ansökningar om gemenskapsvarumärken	53
5.2.1.1	Återkallelse eller begränsning före tillåtlighetskontrollen	54
5.2.1.2	Begränsningar och återkallelser av ansökningar om gemenskapsvarumärke innan förlikningsperioden har löpt ut	55
5.2.1.3	Begränsningar och återkallelser av ansökningar om gemenskapsvarumärke efter förlikningsperiodens slut	55
5.2.1.4	Begränsningar och återkallelser av ansökningar om gemenskapsvarumärke efter att beslut har fattats	56
5.2.1.5	Språk	56
5.2.2	Återkallelse av invändningar	56
5.2.2.1	Återkallelse av invändningen innan förlikningsperioden har löpt ut	57
5.2.2.2	Återkallelse av invändningen efter att förlikningsperioden har löpt ut	57
5.2.2.3	Återkallelse av invändningen efter att beslut har fattats	57
5.2.2.4	Språk	57
5.2.3	Återkallelser av återkallelser eller begränsningar	57
5.3	Avgörande i sak	58
5.3.1	Den äldre rättigheten har inte styrkts	58
5.3.2	Den äldre rättigheten har upphört	58
5.4	Återbetalning av avgift	59

5.4.1	Invändningen anses inte framställd.....	59
5.4.1.1	Invändning och återkallelse av invändning ingivna på samma datum.....	59
5.4.1.2	Återbetalning efter förnyat offentliggörande.....	59
5.4.2	Återbetalning med tanke på återkallelser eller begränsningar av ansökan om gemenskapsvarumärke.....	59
5.4.2.1	Återkallelse av ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsningar av ansökan om gemenskapsvarumärke innan förlikningsperioden har löpt ut.....	59
5.4.2.2	Invändningen återkallad på grund av begränsning av ansökan om gemenskapsvarumärke inom förlikningsperioden.....	59
5.4.3	Flera invändningar och återbetalning av 50 procent av invändningsavgiften.....	60
5.4.4	Fall när invändningsavgiften inte återbetalas.....	61
5.4.4.1	Invändningen återkallas innan förlikningsperioden har löpt ut men INTE på grund av en begränsning.....	61
5.4.4.2	Invändarens återkallelse kommer tidigare.....	61
5.4.4.3	Förlikning mellan parterna innan förfarandet har inletts.....	61
5.4.4.4	Avslutning av förfarandet av andra skäl.....	61
5.4.4.5	Reaktion på disclaimer.....	62
5.4.5	Felaktig återbetalning av invändningsavgift.....	62
5.5	Beslut om fördelningen av kostnader.....	62
5.5.1	Fall där ett beslut om kostnader måste fattas.....	62
5.5.2	Fall där ett beslut om kostnader inte fattas.....	62
5.5.2.1	Överenskommelse om kostnader.....	62
5.5.2.2	Information från <i>potentiellt vinnande part</i>	63
5.5.3	Standardfall av beslut om kostnader.....	63
5.5.4	Fall som inte gått vidare till avgörande.....	64
5.5.4.1	Flera invändningar.....	64
5.5.4.2	Avslag på en ansökan på grund av att absoluta registreringshinder eller formkrav inte är uppfyllda.....	65
5.5.4.3	Fall med förening av mål.....	65
5.5.4.4	Innebörden av att <i>bära sina egna kostnader</i>	65
5.6	Fastställande av kostnader.....	66
5.6.1	Belopp som ska återbetalas/fastställas.....	66
5.6.2	Förfarande om fastställandet av kostnaderna ingår i huvudbeslutet.....	67
5.6.3	Förfarande om ett separat fastställande av kostnader behövs.....	67
5.6.3.1	Tillåtlighet.....	68
5.6.3.2	Bevis.....	68
5.6.4	Genomgång och fastställande av kostnader.....	68
6	Förfarandefrågor.....	68
6.1	Rättelse av fel.....	68
6.1.1	Rättelse av fel i anmälan om invändning mot registrering.....	68
6.1.2	Rättelse av fel och misstag i offentliggöranden.....	69
6.2	Tidsfrister.....	69
6.2.1	Förlängning av tidsfrister i invändningsförfaranden.....	70
6.2.1.1	Tidsfrister som kan och inte kan förlängas.....	70
6.2.1.2	Begäran som görs i tid.....	71
6.2.1.3	Förlängning av en tidsfrist på kontorets egna initiativ.....	71
6.2.1.4	Underskrift.....	72
6.3	Vilandeförklaring.....	72
6.3.1	Vilandeförklaring begärs av båda parterna.....	72
6.3.2	Vilandeförklaring på eget initiativ från kontoret eller på begäran av en av parterna.....	73

6.3.3	Invändningen bygger på en varumärkesansökning/ansökning om en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning	74
6.3.3.1	Förklaring av grundprincipen, tidpunkt för vilandeförklaring	74
6.3.3.2	Undantag från grundprincipen	74
6.3.3.3	Äldre ansökningar om gemenskapsvarumärke	75
6.3.3.4	Äldre nationella ansökningar	75
6.3.3.5	Övervakning av akter som vilandeförklarats	76
6.3.3.6	Återupptagande av förfarandet	76
6.3.4	Flera invändningar	76
6.3.4.1	Förklaring av grundprincipen, tidpunkt för vilandeförklaring	76
6.3.4.2	Efter avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke	77
6.3.4.3	Återupptagande av förfarandet	77
6.3.5	Äldre rättighet som löper risk	77
6.3.5.1	Fall	78
6.3.5.2	Faktorer som ska beaktas	78
6.3.5.3	Bevis	78
6.3.5.4	Övervakning av akter som vilandeförklarats	79
6.3.5.5	Återupptagande av förfarandet	79
6.3.6	Pågående förhandlingar	79
6.3.7	Förfarandenaspekter	80
6.4	Flera invändningar	80
6.4.1	Flera invändningar och begränsningar	81
6.4.2	Flera invändningar och beslut	81
6.4.3	Förening av förfaranden	83
6.5	Byte av parter (överlåtelse, namnändring, byte av ombud, avbrott i förhandlingarna)	83
6.5.1	Överlåtelse och invändningsförfarande	83
6.5.1.1	Inledning och grundprincip	83
6.5.1.2	Överlåtelse av ett äldre gemenskapsvarumärke	84
6.5.1.3	Överlåtelse av en äldre nationell registrering	85
6.5.1.4	Invändning baserad på mer än en registrering av gemenskapsvarumärken och nationell registrering	87
6.5.1.5	Överlåtelse av den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke	87
6.5.1.6	Delvis överlåtelse av en omtvistad ansökan om gemenskapsvarumärke	87
6.5.2	Parterna är desamma efter överlåtelse	88
6.5.3	Namnändring	88
6.5.4	Byte av ombud	88
6.5.5	Avbrytande av förhandlingar på grund av sökandes eller ombuds dödsfall eller rättsliga handlingsoförmåga	89
6.5.5.1	Sökanden förlorar sin rättsliga handlingsförmåga eller avlider	89
6.5.5.2	Sökanden är förhindrad från att fortsätta förfarandet inför kontoret av juridiska skäl (t.ex. konkurs)	90
6.5.5.3	Företrädaren för en sökande kan på grund av dödsfall eller av juridiska skäl inte fortsätta förhandlingarna inför kontoret	91

1 Inledning: Allmän beskrivning av invändningsförfaranden

Invändningsförfaranden inleds med att invändningen mot registrering mottas. Sökanden underrättas omedelbart om att invändningen ingivits och får en kopia av handlingarna i akten.

När en invändning inges mot en internationell registrering som designerar EU ska alla hänvisningar i riktlinjerna för ansökan om gemenskapsvarumärken läsas som att de innefattar internationella registreringar som designerar EU. Riktlinjerna, del M, Internationella varumärken, har utarbetats för internationella varumärken och hänvisar till invändningar.

Efter att invändningsavgiften har betalats kontrolleras det sedan att invändningen mot registrering uppfyller övriga formella krav enligt förordningen.

Generellt kan man skilja mellan två typer av tillåtlighetsbrister:

1. *Absoluta brister*, dvs. brister som inte kan åtgärdas efter invändningsperiodens slut. Om invändaren inte åtgärdar dessa brister på eget initiativ under invändningsperioden är invändningen otillåtlig.
2. *Relativa brister*, dvs. brister som kan åtgärdas efter invändningsperiodens slut. Efter att invändningsperioden löpt ut uppmanar kontoret invändaren att åtgärda bristen inom en tidsfrist på två månader som inte kan förlängas. Om bristerna inte åtgärdas inom den tiden avvisas invändningen som otillåtlig.

Det är viktigt att notera att kontoret, för att skydda principen om opartiskhet, inte skickar några meddelanden om betalning av invändningsavgiften eller tillåtlighetsbrister under invändningsperioden.

Efter att invändningens tillåtlighet prövats skickas ett meddelande till båda parter där tidsgränserna för förfarandet fastställs. Detta inleds med en period under vilken parterna kan förhandla fram en överenskommelse (med eller utan ekonomiska följder). Denna period kallas *förlikningsperioden*. Förlikningsperioden löper ut två månader efter meddelandet om att invändningen godtagits. Den kan förlängas med 22 månader och kan vara sammanlagt 24 månader. När förlikningsperioden har löpt ut börjar den kontradiktoriska fasen av förfarandet.

Invändaren får då ytterligare två månader på sig att komplettera sin akt, dvs. lämna in alla bevis och yttranden invändaren tror behövs för att föra sin talan. Efter dessa två månader, eller när bevis och yttranden som lämnats in har vidarebefordrats, har sökanden två månader på sig att svara på invändningen.

Kontoret kan begära att parterna begränsar sina yttranden till särskilda frågor och tillåta yttranden om andra frågor vid en senare tidpunkt.

Sökanden har i princip två möjliga alternativ för att försvara sin ansökan. Sökanden kan ifrågasätta om det äldre varumärket eller de äldre varumärkena har använts genom att lämna in en begäran om bevis på användning och genom att lämna in yttranden och bevis som övertygar kontoret om att invändningen skulle misslyckas.

Om sökanden endast inger bevis och yttranden får invändaren två månader på sig att yttra sig om sökandens ingivna material. Efter denna diskussion är invändningen normalt klar för beslut.

Om sökanden inger en begäran om bevis på användning av tidigare varumärke(n) kan nästföljande fas av förfarandet begränsas till endast den frågan och frågan om konflikt tas upp senare.

De bevis på användning som invändaren lämnar in vidarebefordras till sökanden, som får två månader på sig att inkomma med ett yttrande. Om sökanden gör det vidarebefordras yttrandet till invändaren, som därmed får möjlighet att inge sitt slutgiltiga svar.

I vissa fall kan det också vara nödvändigt eller behjälpligt med ytterligare en omgång yttranden. Det kan vara fallet när ärendet gäller komplexa frågor eller när invändaren tar upp en ny punkt som tillåts ingå i förfarandet. I så fall kan sökanden få möjlighet att svara. Därefter avgör granskaren om invändaren ska få ytterligare en möjlighet att yttra sig.

När parterna har inkommit med sina yttranden avslutas förfarandet och akten är klar för ett avgörande i sak.

2 Tillåtlighetskontroll

2.1 Skriftlig invändning mot registrering

Artikel 41.1.3 i CTMR Regel 16a och 17.4 i CTMIR Beslut EX-11-3 från kontorets direktör

Invändningen mot registrering måste mottas av kontoret i skriftlig form inom invändningsperioden, dvs. inom tre månader från offentliggörandet av den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke.

En invändning mot registrering som mottas via fax eller e-post registreras i kontorets IT-system och invändaren får ett mottagningskvitto. Det går även att inge invändningar elektroniskt. Det elektroniska invändningsformuläret samlas in automatiskt och förs in i kontorets IT-system.

Sökanden får omedelbart en kopia av invändningen mot registrering (och av eventuella handlingar som den invändande parten har lämnat in) i informationssyfte. Om invändningen bygger på ett gemenskapsvarumärke underrättas sökanden också om att han eller hon kan komma åt information om äldre gemenskapsvarumärken via onlinesökverktyget på kontorets webbplats.

2.1.1 Tidiga invändningar mot en internationell registrering

Invändning mot en internationell registrering (IR) kan inges mellan den sjätte och nionde månaden efter det första datumet för förnyat offentliggörande (artikel 156.2 i CTMR). Om det första förnyade offentliggörandet t.ex. sker den 15 februari 2013 börjar invändningsperioden den 6 augusti 2013 och slutar den 15 november 2013.

Invändningar som inges efter det förnyade offentliggörandet av den internationella registreringen men innan invändningsperioden inleds kommer dock att sparas och

anses ha ingivits på invändningsperiodens första dag. Om invändningen dras tillbaka före det datumet återbetalas invändningsavgiften.

Om invändningen mottas innan invändningsperioden inleds (regel 114.3 i förordningen om genomförande av förordningen om gemenskapsvarumärken (CTMIR)) skickas en skrivelse som underrättar invändaren om att invändningen kommer att anses ha mottagits på invändningsperiodens första dag och att invändningen kommer att sparas till dess.

2.1.2 Tidig invändning mot en ansökan om gemenskapsvarumärke

En invändning mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke som mottas **via fax och/eller post** innan invändningsperioden inleds i enlighet med artikel 41.1–41.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken (CTMR) kommer att sparas och anses ingiven på invändningsperiodens första dag, dvs. första dagen efter offentliggörande av ansökan om gemenskapsvarumärke i del A.1 i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Om invändningen dras tillbaka före det datumet eller om ansökan om gemenskapsvarumärke avslås eller dras tillbaka före offentliggörandet (artikel 39 i CTMR) återbetalas invändningsavgiften.

Kontoret underrättar invändaren om att eftersom den ansökan om gemenskapsvarumärke mot vilken invändningen riktar sig ännu inte har offentliggjorts i Bulletinen för gemenskapsvarumärken kommer invändningen att sparas och behandlas först efter att ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts. Invändaren underrättas om att invändningen kommer att anses vara ingiven på invändningsperiodens första dag.

2.2 Betalning

Allmänna regler om betalning finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader.

2.2.1 Sen invändning mot registrering, betalning inom invändningsperioden

Regel 17.2 i CTMIR

Om betalningen mottogs av kontoret inom invändningsperioden men invändningen mot registrering mottogs för sent är invändningen otillåtlig. I det fallet behåller kontoret invändningsavgiften. Invändaren måste underrättas och har två månader på sig att yttra sig om beslutet om otillåtlighet.

Om invändaren lämnar in övertygande bevis, t.ex. faxrapporter, mottagningsbekräftelse från budfirma och/eller leveranssedlar för rekommenderat brev, som visar att invändningen mot registrering inte var sen och i själva verket mottogs korrekt av kontoret inom den tre månader långa invändningsperioden måste kontoret ompröva sitt beslut och godta invändningen som mottagen inom invändningsperioden. I det fallet kan tillåtlighetskontrollen fortsätta. Om de bevis som invändaren inlämnat inte visar att invändningen mot registrering mottogs inom den relevanta tidsfristen eller om invändaren inte svarar inom två månader måste ett beslut fattas om att invändningen är otillåtlig. När invändaren underrättas om beslutet måste sökanden få en kopia.

2.2.2 Tidpunkt för betalning

Artikel 41.3 i CTMR
Artikel 8 i CTMFR
Regel 17.1 i CTMIR

Kontoret måste motta hela invändningsavgiften inom invändningsperioden.

Om invändningsavgiften mottogs efter det att invändningstiden löpte ut, men betalningsinstruktioner hade givits till banken inom invändningsperiodens sista tio dagar kan invändningen räddas om två villkor uppfylls: invändaren inger bevis på att betalningsinstruktioner gavs inom de sista tio dagarna av invändningsperioden OCH betalar en tilläggsavgift på 10 procent av invändningsavgiften (dubbla villkor). Tilläggsavgiften behöver dock inte betalas om invändaren inger bevis på att betalningsinstruktionerna till banken gavs mer än tio dagar innan förfalloperioden för betalning löpte ut. Om invändningsavgiften inte mottogs inom invändningsperioden, eller om ovannämnda bestämmelse inte är tillämplig, ska invändningen mot registrering inte anses ha inlämnats.

Artikel 5.2 och 8.1 i CTMFR
Beslut EX-06-1 från kontorets direktör

Om invändaren eller hans eller hennes ombud har ett löpande löpande konto hos kontoret ska betalningen anses ha gjorts till byrån den dag då invändningen mottas.

Eftersom betalning som görs via löpande löpande konto anses ha gjorts den dag då invändningen mot registrering mottas, anses även betalningen vara sen om anmälan om invändning är sen. Därmed anses invändningen inte ha ingetts.

Systemet med löpande löpande konto hos kontoret är ett automatiskt debiteringssystem. Det innebär att kontoret kan debitera dessa konton alla typer av finansiella transaktioner utan instruktioner.

Frånvaro av uppgift eller felaktig uppgift om invändningsavgiftens belopp har ingen negativ inverkan på invändningen eftersom det är uppenbart att invändaren ville betala det belopp till vilket invändningsavgiften uppgår.

Även om det inte finns någon uttrycklig begäran från invändaren skulle förekomsten av ett löpande löpande konto i ett sådant fall räcka för att kontot skulle debiteras. Detta gäller oavsett om invändningsformuläret används eller inte.

Det enda undantaget från denna regel görs när innehavaren av ett konto vill utesluta användning av kontot för en viss avgift eller taxa och underrättar kontoret skriftligen om detta (t.ex. genom att ange en banköverföring).

Betalning av avgiften genom debitering av ett konto som innehas av en tredje part

Betalningen av invändningsavgiften genom debitering av ett löpande konto som innehas av en tredje part kräver ett uttryckligt godkännande från innehavaren av det löpande kontot till att detta kan debiteras den särskilda avgiften. I sådana fall måste invändaren inge ett godkännande inom invändningsperioden.

Betalningen anses ha gjorts den dag kontoret mottar godkännandet.

2.2.3 Följder av utebliven betalning

Regel 17.1, 17.4 och 54 i CTMIR

En invändning för vilken invändningsavgiften inte betalas inom invändningsperioden ska inte anses ha inlämnats och invändaren måste underrättas om detta.

En kopia av meddelandet måste samtidigt skickas till sökanden i informationssyfte.

Om invändaren inom den tillåtna tidsgränsen på två månader lämnar in bevis på att kontorets beslut om förlust av rättigheter var felaktigt och bevisar att betalningen gjordes i tid måste ett meddelande skickas med en kopia till sökanden tillsammans med de bevis invändaren ingett.

En invändare har rätt att begära ett beslut inom två månader. Om invändaren gör detta måste beslutet skickas till båda parter.

2.2.4 Återbetalning av avgift

Artikel 8.3 och 9.1 i CTMFR
Regel 17.1 och 18.5 i CTMIR

Om en invändning inte anses ha kommit in och invändningsavgiften inte har betalats till fullo eller efter invändningstidens utgång, ska det betalda beloppet betalas tillbaka till invändaren.

Den återbetalning av invändningsavgiften som avses i regel 18.5 i CTMIR ska innefatta eventuell tilläggsavgift som betalats av invändaren i enlighet med artikel 8.3 i CTMFR (avgiftsförordningen).

2.3 Språk och översättning av invändningen mot registrering

Artikel 119.5 och 119.6 i CTMR
Regel 16, 17.3, 83.3 och 95 b i CTMIR

Enligt artikel 119.5 i CTMR ska ansökan om registrering inges på något av byråns språk. Flera situationer kan föreligga när det gäller valet av förfarandespråk:

1. **KHIM:s officiella invändningsformulär har använts** och invändaren har valt ett möjligt förfarandespråk.

Invändningen följer förordningarnas språkbestämmelser.

Exempel

- a) Språken för ansökan om gemenskapsvarumärke är PT och EN. Den portugisiska språkversionen av formuläret har skickats, men inget av de ordelement som är relevanta för tillåtligheten kan översättas, men rätt rutor är ikryssade. Invändningen kan godkännas. Eftersom förfarandespråket endast kan vara EN behöver invändaren inte ombes att ange språk för invändningsförfarandet. När invändningen meddelas måste ett tomt officiellt formulär på EN bifogas och förfarandespråket anges.
- b) Språken för ansökan om gemenskapsvarumärke är DE och EN. Den franska språkversionen av formuläret har skickats, men invändningen är ifylld på franska eller inget av ordelementen kan översättas, och rätt rutor är ikryssade. Invändningen kan godkännas. Eftersom förfarandespråket kan vara antingen DE eller EN måste invändaren ombes att ange språk för invändningsförfarandet. När invändningen meddelas måste ett tomt officiellt formulär på det angivna språket bifogas.

2. **KHIM:s officiella invändningsformulär har använts** och den ifyllda texten i formuläret är på något av kontorets språk men inte på ett av de möjliga förfarandespråken.

Om de ordelement som är viktiga för tillåtligheten inte kan översättas (t.ex. siffror) men alla de rätta rutorna är ikryssade kan invändningen godtas, även om den innehåller textavsnitt på fel språk, såsom en förklaring av skälen. Eftersom en förklaring av skälen inte är obligatorisk i tillåtlighetsfasen spelar det ingen roll om denna inte är på rätt språk. Den "finns inte".

Kontoret kommer att kontrollera om invändaren har angett förfarandespråk i formuläret.

- Om inte, eller om ett felaktigt språk har angetts, och både det första och det andra språket för ansökan om gemenskapsvarumärke tillhör kontorets språk, skickas en skrivelse där invändaren ombeds ange förfarandespråk. Om inget svar inkommer inom tidsgränsen på två månader ska invändningen avvisas. När invändningen meddelas måste ett tomt formulär på förfarandespråket bifogas.
- Om inte, eller om ett felaktigt språk har angetts och endast ett av språken för ansökan om gemenskapsvarumärke tillhör kontorets språk behöver ingen fråga ställas om förfarandespråket, eftersom detta endast kan vara kontorets språk. När invändningen meddelas måste ett tomt formulär på förfarandespråket bifogas. Förfarandespråket anges i skrivelsen.
- Om förfarandespråket är korrekt angivet måste ett tomt formulär på förfarandespråket bifogas när invändningen meddelas.

Detsamma gäller om KHIM:s officiella invändningsformulär har använts och texten på formuläret INTE är på ett av kontorets språk.

3. **KHIM:s officiella invändningsformulär har inte använts**, men invändningens text är skriven på ett möjligt förfarandespråk.

Invändningen följer förordningarnas språkbestämmelser.

4. **KHIM:s officiella invändningsformulär har inte använts** och invändningstexten är skriven på ett av kontorens språk men inte på ett av de möjliga förfarandespråken.

I enlighet med artikel 119.6 i CTMR och regel 16.1 i CTMIR är invändaren skyldig att själv stå för och lämna in en översättning till förfarandespråket inom en månad. Om ingen översättning inkommer kan invändningen inte godkännas.

5. **KHIM:s officiella invändningsformulär har inte använts** och invändningens text är skriven på ett av de officiella språken men inte på ett av kontorets språk.

Invändningen kan inte godkännas. Artikel 119.5 i CTMR är tillämplig. En anmälan skickas in på det första språket (om detta är ett av kontorets språk) eller det andra språket för den ansökan om gemenskapsvarumärke som bestrids.

Särskilda bestämmelser gäller för förteckningen över varor och tjänster (se punkt 2.4.2.3 nedan).

Förklaring av skälen: om en av rutorna som rör skälen är ikryssad och dessutom en förklaring till skälen och andra anmärkningar tillhandahålls, kommer denna förklaring eller dessa uppgifter, såsom *se bilaga, se bifogat dokument, kommer att inges senare* inte att behöva översättas i samband med att invändningens tillåtlighet prövas. Dessa måste lämnas in senare, efter förlikningsperiodens utgång men innan tidsfristen för att styrka invändningen har löpt ut.

2.4 Tillåtlighetskontroll

Regel 15 och 17 i CTMIR

Tillåtlighetskontrollen innefattar både absoluta och relativa villkor för godkännande enligt följande:

- De uppgifter som ska ingå i anmälan om invändning mot registrering eller lämnas in av invändaren på eget initiativ inom invändningsperioden är de som fastställs i regel 15.1, 15.2 a–c i CTMIR.
- De uppgifter som, om de inte lämnas in inom invändningsperioden, utlöser ett meddelande om brister från kontoret som ger invändaren möjlighet att åtgärda bristerna inom en tidsfrist på två månader som inte kan förlängas, är de som fastställs i regel 15.2 d–h i CTMIR.
- Frivilliga uppgifter (som avgör invändningens omfattning men vars utelämnande inte innebär att invändningen blir otillätlig) fastställs i regel 15.3 i CTMIR.

2.4.1 Absoluta villkor för godkännande

Om invändningen inte kan godkännas på grund av att absoluta villkor inte är uppfyllda måste invändaren underrättas och uppmanas att yttra sig om bristerna. Om det bekräftas att invändningen inte kan godkännas skickas ett beslut om att den ska avvisas med kopia till sökanden.

Invändningar mot ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken

De äldre varumärkena/rättigheterna prövas för att kontrollera att en av dem tydligt kan identifieras. Om den enda äldre rättighet på vilken invändningen bygger inte går att identifiera, är invändningen otillåtlig och invändaren uppmanas yttra sig om detta innan beslut om att avvisa invändningen fattas.

Om invändningen bygger på mer än en äldre rättighet och en av rättigheterna har identifierats korrekt kan tillåtlighetsprövningen (relativa villkor för godkännande) gå vidare utifrån denna äldre rättighet. Parterna underrättas om detta när meddelande om tidsfristen för invändningsförhandlingarna skickas ut till parterna.

Invändningar mot internationella registreringar som designerar EU

En fullständig tillåtlighetskontroll genomförs av invändningar mot internationella registreringar som designerar EU. Denna kontroll måste omfatta alla äldre rättigheter. Om inga äldre rättigheter vederbörligen identifieras är invändningen otillåtlig och invändaren uppmanas yttra sig om detta innan beslut om att avvisa invändningen fattas.

2.4.1.1 Identifiering av den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke

Regel 15.2 a och 17 i CTMIR

De obligatoriska uppgifterna för identifiering av ansökan om den omtvistade gemenskapsvarumärke är ansökningsnumret och sökandens namn.

Om exempelvis det ansökningsnummer som anges inte motsvarar namnet på den sökande som anges beslutar kontoret om det går att fastställa säkert vilken ansökan om gemenskapsvarumärke som är den omtvistade. Om sökandens namn inte anges går det att hitta det i kontorets IT-system.

Datum för offentliggörande är en frivillig identifiering som kan användas för en extra kontroll av identifieringen av ansökan om gemenskapsvarumärke. Även om detta saknas kan det gå att identifiera ansökan om gemenskapsvarumärke tillräckligt säkert med hjälp av de andra uppgifterna.

Endast en ansökan om gemenskapsvarumärke går att invända mot i en anmälan om invändning mot registrering.

Om det inte går att identifiera ansökan om gemenskapsvarumärke kan denna brist endast åtgärdas på invändarens eget initiativ under den tre månader långa invändningsperioden. Om bristen inte åtgärdas kan invändningen inte godkännas, och ett meddelande måste skickas till invändaren med en uppmaning om att yttra sig om detta. Om det bekräftas att invändningen inte kan godkännas skickas ett beslut om att den ska avvisas med kopia till sökanden.

2.4.1.2 Identifiering av äldre varumärken/rättigheter

Artikel 8.2 i CTMR
Regel 15.2 b och 17.2 i CTMIR

De uppgifter som krävs för identifieringen ska sökas inte bara i anmälan om invändning mot registrering utan även i bilagor eller andra handlingar som inges tillsammans med invändningen eller handlingar som lämnas in under invändningsperioden.

En invändning kan bygga på fem typer av äldre rättigheter: 1) äldre registreringar eller ansökningar om registrering av varumärken, 2) äldre registreringar eller ansökningar om registrering av varumärken som är välkända, 3) äldre välkända varumärken, 4) äldre oregistrerade varumärken och 5) äldre kännetecken som används i näringsverksamhet.

Äldre rättigheter som inte är äldre

Artikel 8.2 och 41.1 i CTMR

För att en äldre rättighet ska räknas som äldre måste den, i frånvaro av prioritet, ha ett ansökningsdatum som ligger före det datum då den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke ingavs. Vid konflikt mellan ett nationellt varumärke och en ansökan om gemenskapsvarumärke är timmen och minuten för registreringen av det nationella varumärket inte relevant för att fastställa vilket varumärke som är äldst (dom av den 22 mars 2012, C-190/10, Génesis).

Ibland bygger en invändning på ett eller flera varumärken, eller en eller andra rättigheter som inte är äldre än ansökan om gemenskapsvarumärke, i den mening som avses i artikel 8.2 i CTMR. Huruvida en rättighet är äldre eller inte fastställs i samband med prövningen av invändningens tillåtlighet.

Om det fastställs att det enda varumärket eller alla varumärken som angetts som äldre inte är det, underrättar kontoret invändaren om att invändningen inte kan godkännas och uppmanar denne att yttra sig om detta innan kontoret beslutar att avvisa invändningen.

Om invändningen bygger på mer än en rättighet, varav en är äldre och en eller flera inte är äldre meddelar kontoret att invändningen godkänns på vanligt sätt utan att nämna att en eller flera varumärken/rättigheter inte är äldre. Detta kommer sedan att tas upp i beslutet.

Äldre registreringar eller ansökningar om registrering av varumärken

Artikel 8.2 a och 8.2 b i CTMR
Regel 15.2 b, 17.2 och 19.3 i CTMIR

Dessa rättigheter är registrerade gemenskapsvarumärken eller ansökningar om gemenskapsvarumärken, internationella registreringar som designerar EU, varumärken som registrerats eller ansökts om i en medlemsstat eller i Benelux (inklusive f.d. gemenskapsvarumärken för vilka en begäran om omvandling har lämnats in) och

internationella registreringar enligt Madridöverenskommelsen eller Madridprotokollet som har rättsverkan i en medlemsstat.

Hänsyn kan tas till den senioritet som åberopas för ett gemenskapsvarumärke i den mening som avses i artikel 8.2 a i CTMR, förutsatt att innehavaren av gemenskapsvarumärket har avstått från det äldre varumärket eller låtit det förfalla i den mening som avses i artikel 34.2 i CTMR och att detta bevisas av invändaren.

I ett sådant fall måste invändaren göra sin invändning mot gemenskapsvarumärket genom att inom den tre månader långa invändningsperioden uttryckligen hävda att det nationella varumärket fortsätter existera genom den senioritet som hävdas för gemenskapsvarumärket. Ett tydligt samband måste upprättas mellan det angivna gemenskapsvarumärket och det äldre märke för vilket senioriteten hävdades i ansökan om gemenskapsvarumärke. Inom den tidsgräns som fastställs i regel 19.1 i CTMR måste invändaren tillhandahålla tillräckliga bevis, med ursprung hos KHIM, för att senioritetsanspråket godkändes och bevis, med ursprung hos det organ som registrerade det nationella varumärket, på att det nationella varumärket har avstått från eller fått förfalla i enlighet med artikel 34.2 i CTMR.

Följande uppgifter är obligatoriska för identifiering av äldre varumärkesregistreringar och ansökningar:

- Registreringsnummer/ansökningsnummer

Nationella ansökningar som härrör från omvandlingen av en tidigare ansökan om, eller registrering av, ett gemenskapsvarumärke anses föreligga så snart en giltig begäran om omvandling inges. En godtagbar identifiering av sådana rättigheter är att invändaren anger numret på det gemenskapsvarumärke eller den ansökan om gemenskapsvarumärke som håller på att omvandlas och de länder för vilka omvandlingen har begärts.

- Uppgift om huruvida det äldre varumärket är registrerat eller ansökt om.
- Den medlemsstat, inklusive Benelux, där det äldre varumärket är registrerat/ansökt om eller i tillämpliga fall uppgift om att det är ett gemenskapsvarumärke.

Om medlemsstaten inte anges i anmälan om invändning men ett intyg bifogas anses det att medlemsstaten är tillräckligt väl identifierad, även om intyget inte är på förfarandespråket. I denna fas av förfarandet ska ingen översättning av intyget efterfrågas. Om det gäller ett intyg om en internationell registrering antas det att invändningen bygger på detta varumärke i alla medlemsstater och/eller Beneluxländerna som anges i intyget.

Varumärken som registrerats av ett ombud

Artikel 8.3 i CTMR, regel 15.2 b i i CTMR

En ansökan om registrering av varumärke som ingetts av ett ombud är den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke för vilken invändaren hävdar att sökanden som, har eller haft en affärsrelation med invändaren, (dess ombud eller företrädare) har ansökt om registrering av varumärket utan invändarens samtycke.

De äldre varumärken eller rättigheter på vilka invändningen bygger, måste identifieras enligt samma kriterier som gäller för äldre registreringar av eller ansökningar om registrering av varumärken. Det vill säga att land och registrerings- eller ansökningsnummer måste anges. Återgivningen av varumärket (i färg i tillämpliga fall) behövs bara om innehavarens äldre varumärke är ett oregistrerat varumärke, eftersom det då inte går att tillhandahålla något registreringsnummer som kan användas för att säkert identifiera det äldre varumärket. För oregistrerade ordmärken måste det ord som utgör märket anges. För oregistrerade bildmärken eller andra typer av märken krävs en återgivning av märket så som det används och hävdas av innehavaren. Se även Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 3, Varumärke registrerat av ett ombud.

Äldre registreringar eller ansökningar om registrering av varumärken som är kända

Artikel 8.1 och 8.5 i CTMR Regel 15.2 c och 15.2 g i CTMIR

Enligt artikel 8.5 i CTMR kan en invändning baseras på ett varumärke som är känt och anförs mot varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat. Det varumärke som är känt kan vara ett äldre gemenskapsvarumärke, en internationell registrering eller en registrering i en medlemsstat eller ett av Beneluxländerna och en äldre ansökan om registrering av detta.

Samma identifieringskrav gäller som för registrerade varumärken som anförs enligt artikel 8.1 b i CTMR: nummer och den medlemsstat/region där varumärket är skyddat. Uppgift om var och för vilka varor/tjänster märket är känt är ett relativt registreringsvillkor.

Äldre välkänt varumärke

Artikel 8.2 c i CTMR Regel 15.2 b i, 15.2 b ii och 17.2 i CTMIR
--

Artikel 8.2 c i CTMR skyddar välkända varumärken i den betydelse som ges i artikel 6 a i Pariskonventionen. Det kan vara ett registrerat eller oregistrerat varumärke eller ett varumärke som i det område där det ska skyddas inte är registrerat (oberoende av dess registrering i ursprungsområdet).

De obligatoriska uppgifterna är:

- Uppgift om den medlemsstat där varumärket är välkänt: om denna uppgift inte kan härledas från handlingarna i ärendet går varumärket inte att anföra som grund för invändning.
- Om varumärket är ett registrerat varumärke, de uppgifter som anges i regel 15.2 b i i CTMIR, dvs. registreringsnumret och den medlemsstat där varumärket är registrerat.
- Om varumärket inte är registrerat, en återgivning av märket. För ordmärken innebär denna uppgift om det ord som utgör varumärket. För bildmärken eller andra typer av märken krävs en återgivning (i färg i tillämpliga fall) av märket så som det används och hävdas vara välkänt. Om invändningen vidare bygger på

ett registrerat varumärke, men ingen återgivning av det välkända varumärket tillhandahålls, utgår kontoret ifrån att båda varumärkena hänför sig till samma kännetecken och att invändaren hävdar att det registrerade varumärket är välkänt (beslut av den 17 oktober 2007, R0160/2007-1 QUART/Quarto).

Äldre oregistrerade varumärken och äldre kännetecken som används i näringsverksamhet

Artikel 8.4 i CTMR
Regel 15.2 b iii och 17.2 i CTMIR

Denna kategori består av kännetecken som inte är registrerade men används som varumärken eller av ett stort antal olika äldre rättigheter, bland annat rättigheterna till företagsnamn, handelsnamn, näringskännetecken, titlar på skyddade litterära/konstnärliga verk och rätten till ett kännetecken som är föremål för renommésnyltning.

Enligt de absoluta villkoren måste följande anges:

- Uppgift om rättighetens typ eller karaktär. Typen av rättighet avgör invändningens omfattning och sökandens försvar är beroende av detta. *Handelsnamn, företagsnamn, näringskännetecken, föremål för renommésnyltning, titlar på skyddade litterära/konstnärliga verk* är godtagbara uppgifter för typen av rättigheter. Däremot godtas inte allmänna termer som *sedvanerätt* och *illojal konkurrens* utan uppgift om den specifika typen av rättighet. Förteckningen är inte uttömmande. Om invändaren bygger sin invändning på en rättighet som inte kan vara en äldre rättighet enligt artikel 8.4 i CTMR, t.ex. en upphovsrätt eller formgivning, är invändningen tillåtlig. Däremot avslås begäran i sak när förfarandet har inletts.
- Uppgift om i vilken medlemsstat rättigheten hävdas.
- En återgivning av det äldre varumärket (i färg i tillämpliga fall).

I frånvaro av ovannämnda uppgifter är den relevanta rättigheten otillåtlig.

2.4.1.3 Uppgift om skäl

Artikel 41.3 och artikel 75 i CTMR
Regel 15.2 c och regel 17.2 i CTMIR

En invändning där inga skäl anges i enlighet med regel 15.2 c i CTMIR är otillåtlig om denna brist inte åtgärdas innan invändningsperioden löper ut.

Angivelsen av skäl ska utgöras av en utsaga om att respektive villkor enligt artikel 8.1, 8.3, 8.4 och 8.5 i CTMR är uppfyllda. Argument och bevis är frivilliga i detta skede av förfarandet.

Särskilt gäller att skälen ska anses vara korrekt angivna om

- en av de relevanta rutorna i invändningsformuläret är ikryssad,
- relevant ruta inte är ikryssad men det äldre varumärket identifieras och invändningen kan anses bygga på artikel 8.1.

I båda fallen framgår skälen klart av anmälan om invändning mot registrering och invändningen kan godkännas.

Om inte måste en noggrann prövning av hela anmälan om invändning mot registrering göras innan invändningen avvisas. Det spelar ingen roll om skälen är angivna i invändningsformuläret, i dess bilagor eller i de stödande dokumenten. Skälen måste vara helt entydiga.

I alla andra fall uppmanas invändaren att yttra sig om otillåtligheten innan beslut fattas om att avvisa invändningen.

2.4.2 Relativa villkor för godkännande

Regel 15.2 d–h i CTMIR

Relativa brister är sådana som kan åtgärdas efter invändningsperiodens slut. Kontoret uppmanar invändaren att åtgärda bristen eller bristerna inom två månader från mottagandet av meddelandet om att brister föreligger. Om invändaren åtgärdar bristerna anses invändningen tillåtlig. Om inte avvisas den som otillåtlig.

2.4.2.1 Datum

Regel 15.2 d och regel 17.4 i CTMIR

Dessa innefattar ansökningsdatum och, om dessa finns tillgängliga, det äldre varumärkets registreringsdatum och prioritetsdatum.

Detta krav gäller följande rättigheter:

- En äldre registrering av eller ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, nationellt eller internationellt varumärke som anförs enligt artikel 8.1 a eller 8.1 b i CTMR.
- Ett äldre välkänt varumärke som anförs enligt artikel 8.2 c i CTMR, om det är registrerat i unionen.
- Ett äldre varumärke enligt artikel 8.3 i CTMR om det är registrerat.
- Ett äldre varumärke som är känt enligt artikel 8.5 i CTMR.

Dessa uppgifter kan vara viktiga för att undvika möjliga fel vid identifiering av det äldre varumärket. Det räcker med att uppgifterna finns i bifogade dokument eller går att hitta genom sökning i en databas. Om uppgifterna saknas måste invändaren underrättas om bristen.

2.4.2.2 Återgivning av äldre varumärke/kännetecken

Regel 15.2 e och regel 17.4 i CTMIR

För rättigheter som inte är föremål för registrering är detta ett absolut krav, eftersom den äldre rättigheten i annat fall inte går att fastställa över huvud taget (se ovan).

Det relativa tillåtlighetskravet att tillhandahålla en återgivning av varumärket i enlighet med regel 15.2 e i CTMR gäller följande rättigheter:

- En äldre registrering av eller ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke eller nationellt varumärke som anförs enligt artikel 8.1 a eller 8.1 b i CTMR.
- Ett äldre välkänt varumärke som anförs enligt artikel 8.2 c i CTMR, om det är registrerat i unionen.
- Ett äldre varumärke som är känt enligt artikel 8.5 i CTMR.
- Ett varumärke som registrerats av ett ombud (artikel 8.3 i CTMR, om det rör sig om ett registrerat varumärke).

Om märket är ett ordmärke räcker det med uppgift om det ord som utgör märket.

Om märket är ett bildmärke, ett tredimensionellt märke eller någon annan typ av märke, måste en återgivning av det inges i den form det ansökts om eller registrerats, i färg i tillämpliga fall.

Om ingen korrekt återgivning har bifogats anmälan om invändning ska bristen meddelas så snart kontoret blir medveten om den. Om invändaren inte uppfyller den tidsfrist på två månader som anges, avvisas den äldre rättigheten som otillåtlig.

Om det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke begärs ingen återgivning eftersom en sådan finns i kontorets databaser.

Det är inte obligatoriskt med en färgåtergivning om det nationella märket inte offentliggjordes (av tekniska skäl) i färg, vilket är praxis t.ex. i Cypern, Lettland och Ungern. I dessa fall begär kontoret inte en färgåtergivning och begär inte heller att invändaren ska inge en översättning av färguppgifterna.

Följande länder har antingen alltid offentliggjort varumärkena i färg eller har gjort det sedan tidpunkten inom parentes.

- Belgien
- Bulgarien
- Tjeckien (1999)
- Danmark
- Tyskland
- Estland (2003)
- Irland (2003)
- Grekland (2007)
- Spanien (från och med den 31 juli 2002)
- Frankrike (1992)

- Italien
- Litauen (från och med juli 2009)
- Luxemburg
- Malta
- Nederländerna
- Österrike
- Polen(2003)
- Portugal (2006)
- Rumänien
- Slovenien (1992)
- Slovakien (2008), Finland (2005)
- Sverige
- Förenade kungariket (2004)
- Kroatien (2009).

Internationella varumärken har offentliggjorts i färg sedan 1989.

Regel 80.2 och 17.4 i CTMIR

Om återgivningen i akten inte är tydlig får kontoret begära en som är tydligare. Om den återgivning som mottas är ofullständig eller oläslig och begäran om att tillhandahålla en tydlig återgivning inte hörsammats, kommer återgivningen att anses aldrig ha ingivits och rättigheten avvisas som otillåtlig.

2.4.2.3 Varor och tjänster

Regel 15.2 f och regel 17.4 i CTMIR Meddelande nr 5/07 från kontorets direktör

Enligt regel 15.2 f i CTMIR ska anmälan om invändning mot registrering innehålla uppgift om de varor och tjänster på vilka invändningen baseras, på förfarandespråket. Detta gäller alla typer av äldre rättigheter.

Invändningen kan bygga på alla varor och tjänster för vilka det äldre märket är registrerat eller ansökt om, eller bara på en del av varorna och tjänsterna.

Enligt meddelande nr 5/07 från kontorets direktör av den 12 september 2007 om ändringar av praxis för invändningsförfarandet, godtas klassnumret eller klassnumren som tillräcklig identifiering av varorna och tjänsterna som skyddas av de äldre rättigheter på vilka invändningen bygger. Detta tillämpas enligt beskrivningen nedan.

En del av varorna och tjänsterna

Om invändningen bygger på en del av de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat eller de äldre varumärkena är registrerade eller ansökta om, måste dessa varor och tjänster förtecknas på förfarandespråket.

Kontoret godtar även relevant klassnummer eller relevanta klassnummer, förutsatt att ett registreringsintyg eller ett utdrag ur en officiell källa bifogas (registreringsintyget eller

utdraget måste vara antingen på förfarandespråket, översättas till förfarandespråket eller använda nationella eller INID-koder så att relevant(a) klassnummer identifieras tydligt).

Om de varor och tjänster på vilka invändningen bygger är färre än de varor och tjänster för vilka varumärket är registrerat måste det anges på vilka varor och tjänster invändningen inte bygger, eftersom dessa är irrelevanta för förfarandet.

Samtliga varor och tjänster

Om invändningen bygger på alla de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat eller de äldre varumärkena är registrerade eller ansökta om, måste dessa varor och tjänster förtecknas på förfarandespråket.

I stället för att lista dem kan invändaren hänvisa till *samtliga varor och tjänster som registreringen av det äldre märket omfattar*, förutsatt att ett registreringsintyg eller ett utdrag ur en officiell källa bifogas (registreringsintyget eller utdraget måste vara antingen på förfarandespråket, översättas till förfarandespråket eller använda nationella eller INID-koder).

Kontoret godtar även en indikation gällande relevant klassnummer eller relevanta klassnummer, förutsatt att ett registreringsintyg eller ett utdrag ur en officiell källa bifogas (registreringsintyget eller utdraget måste vara antingen på förfarandespråket, översättas till förfarandespråket eller använda nationella eller INID-koder så att relevant(a) klassnummer identifieras tydligt).

Om invändaren i invändningsformuläret anger att invändningen bygger på *samtliga varor och tjänster som registreringen omfattar* men sedan listar endast *delar* av dessa varor och tjänster (jämfört med registreringsintyget eller det officiella utdrag som bifogas invändningsformuläret) gäller dessutom att kontoret, för att hantera den motsägelsefulla informationen i invändningsformuläret, utgår från att invändningen mot registrering bygger på *samtliga varor och tjänster som registreringen omfattar*.

Även om invändaren inte har angett, eller inte tydligt har angett, på vilka varor och/eller tjänster han eller hon bygger sin invändning räcker det att ett registreringsintyg på förfarandespråket bifogas. Det antas då att invändningen bygger på de varor och tjänster som tas upp i intyget.

Om intyget är på ett annat språk än förfarandespråket eller om inget intyg bifogas måste kontoret dock underrätta om bristen.

Om invändningen bygger på *identiska/likartade varor och tjänster* måste ett klagörande begäras eftersom ordalydelsen inte är tillräckligt klar för att grunden för invändningen ska kunna fastställas.

Om en uppgift som *invändningen bygger på alla varor i klass 9* används och inget intyg på förfarandespråket bifogas kommer kontoret att begära en specifikation på förfarandespråket.

En uppgift av denna typ kan endast godtas om invändaren svarar att han eller hon innehar en registrering med en beskrivning som nämner att kännetecknet är registrerat för *alla varor i klass 9*.

För invändningar som bygger på äldre oregistrerade varumärken eller rättigheter måste invändaren ange inom vilken näringsverksamhet de används.

Särskilda aspekter: Invändningar mot internationella registreringar som designerar EU

För att invändningar mot internationella registreringar som designerar EU ska vara tillåtliga räcker det inte med att klassnumret eller klassnumren anges enbart i invändningen mot registrering för att identifiera på vilka varor och tjänster invändningen bygger. Om invändningen bygger på alla eller en del av de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat eller de äldre varumärkena är registrerade eller ansökta om måste dessa varor och tjänster förtecknas på förfarandespråket. Denna förteckning måste innehålla alla varor och tjänster som omfattas av det varumärket eller minst de relevanta varor eller tjänster på vilka invändningen bygger.

2.4.2.4 Äldre varumärken som är kända: renomméets omfattning

Regel 15.2 g i CTMIR

Ett särskilt villkor gäller för varumärken som har ett renommé enligt artikel 8.5 i CTMR: för dessa måste det anges i vilken medlemsstat och för vilka varor och tjänster märket har ett renommé.

2.4.2.5 Identifiering av invändaren

Artikel 41.1 i CTMR Regel 1.1 b och 15.2 h i i CTMIR

Invändaren kan vara en fysisk eller juridisk person. För att invändaren ska gå att identifiera måste dennes namn och adress uppges.

Hittills har inga invändningar förekommit där invändaren inte har varit identifierad. Om endast invändarens namn och t.ex. ett faxnummer anges måste invändaren uppmanas uppges fler adressuppgifter.

När det provas om invändaren är tydligt identifierad ska det noteras om invändaren är en fysisk eller en juridisk person. Om det är oklart huruvida invändaren är en fysisk eller en juridisk person, eller om det inte anges vilken typ av juridisk person det rör sig om (t.ex. GmbH, KG, SA, Ltd), ska invändaren underrättas om bristen.

Behörighet

Regel 1.1 b och regel 15.2 h i och 15.2 h iii i CTMIR

Om inget annat anges antas det att invändaren hävdar att han eller hon är innehavare av den äldre rättigheten. Endast om invändaren agerar som bemyndigad licenstagare eller behörig person enligt nationell lag behöver en utsaga med den innebörden göras, och i den ska det anges på vilken grund personen har denna behörighet eller detta bemyndigande. Om dessa uppgifter inte ges ska invändaren underrättas om bristen.

I enlighet med regel 15.2 h i CTMIR måste en invändare som agerar som licenstagare eller behörig person uppge namn och adress i enlighet med regel 1.1 b.

- Om anmälan om invändning mot registrering bygger på skälen i artikel 8.1 eller 8.5 i CTMR och därmed på registreringar av eller ansökningar om registrering av varumärken kan invändningen mot registrering inges av innehavaren och licenshavarna till dessa registreringar eller ansökningar, förutsatt att dessa har bemyndigats av innehavaren.
- Om anmälan om invändning mot registrering bygger på skälen i artikel 8.3 i CTMR (ett varumärke registrerat av ett ombud) kan den inges av innehavaren av det varumärket.
- Om anmälan om invändning mot registrering bygger på artikel 8.4 i CTMR (äldre varumärken eller kännetecken) kan den inges av innehavaren av det äldre märket eller kännetecknet och av personer som enligt relevant nationell lagstiftning är behöriga att utnyttja rättigheterna till det äldre märket eller kännetecknet.

Så länge invändaren hävdar att han eller hon är innehavare till en rättighet eller registrering i en av medlemsstaterna i EU har han eller hon rätt att inge en invändning, oavsett ursprungsland.

Byte av innehavare (överlåtelse av ett äldre varumärke) innan invändningen inges

Om det äldre varumärket har överlåtits innan invändningen ingavs måste åtskillnad göras mellan invändningar som bygger på ett äldre gemenskapsvarumärke och invändningar som bygger på nationella varumärkesregistreringar (eller ansökningar).

Invändning baserad på ett äldre gemenskapsvarumärke

En invändning som bygger på gemenskapsregistreringar eller -ansökningar kan inges av förvärvaren av ett gemenskapsvarumärke endast om villkoren i artikel 17.6 i CTMR är uppfyllda, dvs. endast om invändaren har ingett en begäran om registrering av överlåtelsen innan invändningen inges. Om det i förhållande till kontoret finns tidsfrister som ska iaktas gäller enligt artikel 17.7 i CTMR att förvärvaren kan avge de förklaringar som behövs till kontoret så snart registreringsansökan om överlåtelsen har ingivits till kontoret.

Det åligger invändaren att tillhandahålla denna information, och kontoret kommer inte att kontrollera den i samband med tillåtlighetskontrollen. Om invändaren nämner i förklaringen till sin invändning att det finns en ny innehavare (eller använder liknande termer) måste kontoret dock begära att invändaren anger vilket datum begäran om registrering av överlåtelsen skickades till eller mottogs av kontoret.

Invändning baserad på en nationell registrering eller ansökan

En invändning som bygger på en nationell registrering eller ansökan kan inges av den "gamla" innehavaren eller av förvärvaren, eftersom praxis skiljer sig mellan olika medlemsstater när det gäller huruvida överlåtelsen behöver registreras i det nationella

varumärkesregistret för att det ska gå att hävda rättigheter som grundar sig på registreringen.

I vissa fall inges invändningen av invändare A trots att det B som är innehavare efter en överlåtelse av det äldre märke som invändningen bygger på. Eftersom A fortfarande kan finnas som innehavare i relevant register, godtar kontoret invändningen som giltig med A som innehavare, även om A inte längre är innehavare av det äldre märket.

Om invändningen inges med B som invändare och en kopia av registreringsintyget visar A som innehavare av det äldre märket godtas invändningen som tillåtlig utifrån antagandet att det äldre märket överläts till B innan invändningen ingavs (eller det anges i anmälan om invändning mot registrering att B invänder i egenskap av licenstagare).

Flera invändare

Regel 15.1 och 75.1 i CTMIR
Beslut av den 11 oktober 2000, R 623/1999-1, Emultech.

I vissa fall anges mer än en invändare i anmälan om invändning mot registrering. Det finns endast två situationer när kontoret godtar två eller fler separata personer (antingen fysiska eller juridiska) som flera invändare, nämligen

- om de samäger det äldre märket eller den äldre rättigheten,
- om invändningen inges av den som äger eller samäger ett äldre märke eller en äldre rättighet tillsammans med en eller flera licenstagare till dessa äldre märken/rättigheter.

Om flera invändare anges men ingen uppgift finns om att något av de båda ovannämnda villkoren är uppfyllt uppmanas invändarna ange i vilket förhållande de står (samägande eller innehavare/licenstagare) eller att välja en av de olika invändarna som enda invändare.

Om ett äldre varumärke och/eller en äldre rättighet har mer än en ägare (samägande) får invändningen inges av någon av dem eller av samtliga.

Om invändarna underrättar kontoret om att t.ex. företag A B.V. äger fem av de äldre rättigheterna och företag A PLC äger ytterligare fem måste de dock ange med vilket företag invändningen kommer att fortsätta. Därmed kommer fem av de äldre rättigheterna inte att beaktas. Om invändaren inte inkommer med ett lämpligt svar inom den två månader långa tidsfristen avvisas invändningen som otillåtlig.

Tillåtligt

Äldre varumärken	1	2	3	4	5
Innehavare	A/B	A	A	A	A

Äldre varumärken	1	2	3	4	5
Innehavare	A/B	A/C	A	A	A

Den andra kombinationen kan godtas endast om åtminstone A är en av invändarna.

Otillåtligt

Äldre varumärken	1	2	3	4	5
Innehavare	A	A	B	B	B

Invändarna måste ombes att uppge om de vill fortsätta förfarandet med A eller B som invändare.

Äldre varumärken	1	2	3	4	5
Innehavare	A/B	A	A	B	B

Invändarna måste ombes att fortsätta invändningen antingen som flera invändare baserat på de tre första äldre märkena eller som flera invändare baserat på det första, fjärde och femte äldre varumärket.

Äldre varumärken	1	2	3	4	5
Innehavare	A/B/C	B/C	A	A	A

Invändarna måste ombes att fortsätta invändningen antingen som flera invändare A, B och C baserat på det första och andra äldre märket eller som flera invändare A och B baserat på det första, tredje, fjärde och femte äldre varumärket.

Uppgift om andra relationer än samägande

Om två invändare nämns i anmälan om invändning mot registrering, en som innehavare av den äldre rättigheten och den andra som licenstagare (bemyndigad av innehavaren att inge invändning) finns det inga hinder för att innehavaren av alla äldre rättigheter på vilka invändningen bygger är samma juridiska eller fysiska person, oavsett hur många licenstagare som deltar i invändningen.

I exemplen nedan kan invändningen godtas med A, B och C som flera invändare.

Äldre varumärken	1	2	3
Innehavare	A	A	A
Licenstagare	B	C	Inga

I följande fall kan B däremot, trots att han eller hon godkänns som en av flera invändare i egenskap av licenstagare för det äldre märket 1, inte godtas som en av flera invändare i egenskap av innehavare av det äldre märket 3. Kontoret uppmanar invändarna att uppge om de vill fortsätta invändningen med A eller B som invändare. Om invändarna inte svarar betraktas invändningen som otillåtlig.

Äldre varumärken	1	2	3
Innehavare	A	A	B
Licenstagare	B	C	A

Bevis

I fall där invändningen bygger på äldre registrerade varumärken är det vanligaste sättet att bevisa samägande att inge en kopia av registreringsintyget. Om invändningen bygger på flera äldre märken/rättigheter men invändaren redan har ingett bevis på samägande till ett av de äldre registrerade märkena, måste invändarna fortfarande bekräfta ägandet till de övriga äldre rättigheterna. I detta skede av invändningsförfarandet är invändarna inte skyldiga att inge bevis på sina äldre märken/rättigheter. För tillåtligheten räcker det med en utsaga som bekräftar deras behörighet att inge en invändning gemensamt

2.4.2.6 Ombud

Ombud

Artikel 92 och 93 i CTMR
Regel 15.2 h ii i CTMIR

Då den invändande parten har utsett ett ombud ska han eller hon, enligt regel 15.2 h ii i CTMIR, uppge ombudets namn och tjänsteadress i enlighet med regel 1.1 e i CTMIR.

Om invändaren kommer från EU (och enligt artikel 92 i CTMR inte behöver låta sig företräddas inför kontoret) är den enda följden av att inget ombud har utsetts eller att ett utsett ombuds namn och tjänsteadress inte har angetts, att kontoret kommunicerar direkt med invändaren.

Om invändaren enligt artikel 92 i CTMR har skyldighet att låta sig företräddas inför kontoret utgör underlåtenhet att utse ett ombud eller att ange ombudets namn och tjänsteadress en relativ tillåtlighetsbrist. Kontoret uppmanar invändaren att utse ett ombud och/eller ange ombudets namn och tjänsteadress. Om detta inte görs avvisas invändningen.

Regel 77 i CTMIR

Varje meddelande från kontoret till den vederbörligen bemyndigade företrädaren har samma verkan som om det hade adresserats till den företrädde personen.

Varje meddelande till kontoret från den vederbörligen bemyndigade företrädaren har samma verkan som om det lämnats av den företrädde personen.

Flera ombud, gemensamt ombud

Regel 75 i CTMIR

Det är möjligt för varje part att ha mer än en företrädare som kan agera antingen gemensamt eller separat. Det finns ingen fast övre gräns för antalet ombud.

Kontoret kommunicerar dock endast med det ombud som namnges först. Om det finns mer än en invändare och det inte finns något gemensamt ombud för invändningen mot registrering anses den som namnges först i anmälan om invändning vara det gemensamma ombudet.

Om en av invändarna är skyldig att utse ett ombud (eftersom han eller hon kommer från ett land utanför EU) ska dock denne företrädare anses vara det gemensamma ombudet, såvida inte den sökande som namnges först i anmälan om invändning har utsett ett ombud.

Regel 76.8 i CTMIR

Om det finns mer än en invändare/sökande ska ombudet för den först namngivna personen vara gemensamt ombud för alla dessa personer. Om den person som namnges först inte har utsett något ombud och någon av de andra personerna är skyldig att utse och har utsett ett ombud kommer denne att betraktas som det gemensamma ombudet för alla dessa personer.

Mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.

Byta ombud

Regel 76 i CTMIR

Under invändningsförfarandet kan invändarens och sökandens företrädare ersättas. Mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.

Fullmakt

Artikel 92.2 i CTMR
Regel 76 i CTMIR

I ett förfarande med flera parter där ombudet agerar inför kontoret ska ombudet lämna in en undertecknad fullmakt som ska läggas till akten, antingen i form av en individuell fullmakt eller i form av en generell fullmakt, endast om den andra parten uttryckligen begär det. När en undertecknad fullmakt måste lämnas in anger kontoret en tidsfrist inom vilken fullmakten ska inges.

Mer information om ombud och fullmakter finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.

2.4.2.7 Underskrift

Regel 80.3 och 82.3 i CTMIR

En anmälan om invändning som sänds till kontoret med fax eller post måste vara undertecknad av invändaren eller, om den lämnas in av ett ombud, av ombudet.

En anmälan om invändning som skickas via telefax elektroniskt eller med elektroniska medel behöver inte undertecknas och det räcker med att avsändarens namn anges.

2.4.2.8 Relativa tillåtlighetsvillkor: sanktioner

Regel 17.4 i CTMIR

Om relativa tillåtlighetsvillkor inte är uppfyllda eller inte efterlevs får invändaren eller hans eller hennes ombud två månader på sig att åtgärda detta. Tidsfristen kan inte förlängas.

Om bristen inte åtgärdas i tid måste invändningen avvisas som otillätlig, eller om bristen rör delar av de äldre rättigheterna underrättas invändaren om att invändningen är tillätlig men att ingen hänsyn kan tas till de berörda äldre rättigheterna.

2.4.3 Frivilliga uppgifter

2.4.3.1 Invändningens omfattning

Regel 15.3 a i CTMIR

Invändningen kan innehålla uppgifter om de varor och tjänster som invändningen avser. Om sådana uppgifter saknas ska invändningen anses avse alla de varor och tjänster som omfattas av den ansökan om gemenskapsvarumärke som invändningen avser.

Om invändaren anger att invändningen endast gäller en viss del av de varor och tjänster som listas i ansökan om gemenskapsvarumärke måste invändaren lista dessa tydligt. Om invändaren inte gör detta, antingen i anmälan om invändning mot registrering eller i förklaringen, ska han eller hon underrättas om denna brist. Om bristen inte åtgärdas inom den angivna tidsfristen genom att de varor och/eller tjänster listas som invändningen riktar sig mot, kommer invändningen att avvisas som otillätlig.

Det finns fall där invändaren som svar på kontorets meddelande med begäran om att invändaren listar exakt den del av varorna och tjänsterna invändningen riktar sig mot, anger *alla de varor och tjänster som listas i ansökan om gemenskapsvarumärke*. Kontoret kan inte godta denna uppgift som giltig och invändningen måste avvisas som otillätlig. Det beror på att invändaren genom att ange att invändningen endast riktar sig mot en del av varorna och tjänsterna i ansökan om gemenskapsvarumärke klart har avgränsat sin invändning i det avseendet och inte kan utvidga dess omfattning efter invändningsperioden på tre månader.

Invändningens omfattning är korrekt angivet om varorna är specifika varor som omfattas av en bredare term som används i den omtvistade specifikationen (t.ex. om invändningen riktar sig mot *byxor* och ansökan om gemenskapsvarumärke omfattar *kläder*, i detta exempel anses den enda vara invändningen riktar sig mot vara *byxor*). Om invändaren använder en oklar ordalydelse såsom *invändningen riktar sig mot alla varor som liknar ...* när invändarens varor ersätts med sökandens varor, eller använder någon annan uppgift av vilken det inte framgår tydligt vilka de omtvistade varorna och

tjänsterna är, måste ett förtydligande begäras. Om invändaren inte ger ett godtagbart svar avvisas invändningen som otillåtlig.

Om invändaren i sin invändning anger att den riktar sig mot *delar av varorna och tjänsterna som omfattas av det omtvistade varumärket* men sedan listar *alla* dessa varor och tjänster i anmälan om invändning mot registrering eller i bilagorna, kommer kontoret, för att hantera den motstridiga information som anmälan innehåller, att anta att invändningen riktar sig mot *samtliga varor och tjänster*.

2.4.3.2 Motiverat yttrande

Regel 15.3 b i CTMIR

Det framgår klart av ordalydelsen i regel 15 i CTMIR att en åtskillnad måste göras mellan följande:

- Basen för invändningen, dvs. den äldre rättighet som anförs. Denna rättighet måste identifieras klart och får inte bytas efter att invändningstiden löpt ut.
- Uppgiften om skälen till invändningen, dvs. *förväxlingsrisk* (regel 15.2 c i CTMIR, med användning av termen *nämligen*).
- Ett motiverat yttrande, dvs. varje angivelse av fakta eller bevis som stödjer invändningen.

Ett *motiverat yttrande* innefattar bevis på att en äldre rättighet finns, vilket (till skillnad från identifieringen av den äldre rättigheten) är en sakfråga snarare än en fråga om tillåtlighet.

Det motiverade yttrandet är frivilligt i invändningsförfarandets anmälningsfas. Det har inget att göra med tillåtlighetskontrollen. Det är godtagbart att det inkluderas i invändningen, men i annat fall kan det tillhandahållas efter att förlikningsperioden löpt ut (regel 19.1 i CTMIR) och gäller avgörandet i sak, inte tillåtligheten, av invändningen.

2.5 Underrättelse om invändningen mot registrering

Regel 16a och 18 i CTMIR Beslut EX-11-3 från kontorets direktör
--

Kontoret kommer att skicka varje anmälan om invändning mot registrering och alla dokument som lämnas in av den invändande parten liksom alla meddelanden från kontoret till någondera parten innan förlikningsperioden inleds till den andra parten i informationssyfte.

När invändningen har godkänts i enlighet med regel 17 i CTMIR skickar kontoret ett meddelande till parterna där de underrättas om att förfarandet kommer att inledas två månader efter att meddelandet mottagits. I meddelandet fastställs också tidsfristen för invändarens framläggande av fakta, bevis och argument som stöd för invändningen samt den tidsfrist inom vilken sökanden måste lämna in sina yttranden som svar. Det är viktigt att observera att de tidsfrister som nämns i detta meddelande, på grund av olika kommunikationsmetoder (fax, e-post och vanlig post), har valts efter den

"långsammaste" kommunikationskanalen. Om exempelvis en av parterna underrättas med e-kommunikation via kontorets officiella webbplats ska underrättelsen anses ha ägt rum på den femte kalenderdagen efter den dag då dokumentet skapades i kontorets system. Om underrättelsen till den andra parten sker via fax kommer därför även denne att beviljas ytterligare fem dagar så att de tidsfrister som beviljas i meddelandet sammanfaller.

När invändningen bygger på ett äldre varumärke som registrerats eller ansökts om i färg ser kontoret till att sökanden får en återgivning i färg. I vissa fall kan detta kräva att underrättelsen skickas med post.

Underrättelsen sker inte förrän invändningsperioden har löpt ut.

3 Förlikningsperiod

3.1 Initiera förlikningsperioden

Regel 17, 18.1, 19 och 20.2, 20.6, 20.7 i CTMIR Meddelande nr 1/06 från kontorets direktör

När invändningen konstateras vara tillåtlig skickar kontoret ett meddelande till parterna där de underrättas om att invändningen bedömts vara tillåtlig och att förfarandet ska anses börja två månader efter att meddelandet mottagits (en två månader lång *förlikningsperiod* beviljas innan förfarandet inleds officiellt, vilket har vissa rättsliga följder, särskilt när det gäller invändningsavgiften).

Enligt EU-domstolens dom av den 18 oktober 2012 C-402/11 P, REDTUBE, utgör det meddelande om att invändningen är tillåtlig i enlighet med regel 18.1 i CTMIR som skickas till parterna efter tillåtlighetskontrollen ett beslut som kan överklagas tillsammans med det slutgiltiga beslutet i ärendet i enlighet med artikel 58.2 i CTMR. Följaktligen är detta beslut bindande för kontoret.

Förlikningsperioden löper ut två månader efter meddelandet. Det datum då tidsfristen löper ut anges i kontorets meddelande. Detta datum kommer alltid att ligga två månader från meddelandets datum, även om det infaller en dag när kontoret inte har öppet, t.ex. en lördag eller söndag.

Förlikningsperioden kan vara i upp till sammanlagt 24 månader om båda parter enas om att lämna in begäran om förlängning innan tidsfristen löper ut. Kontoret beviljar en förlängning på 22 månader, oavsett hur lång förlängning som har begärts.

Det går inte att kringgå begränsningen av förlikningsperioden till 24 månader genom att begära ett tillfälligt avbrott. När parterna anför pågående förhandlingar kommer förfarandet inte att avbrytas tillfälligt under förlikningsperioden, men en begäran om ett avbrott kan göras efter att förlikningsperioden löpt ut.

Invändaren får en tidsfrist på två månader efter att förlikningsperioden har löpt ut för att lämna in fakta, bevis eller argument oavsett om han eller hon redan har lämnat in sådana fakta, bevis och argument tillsammans med anmälan om invändning mot registrering. Inom samma tidsfrist ska invändaren också styrka sin äldre rättighet eller sina äldre rättigheter.

Begäran till invändaren är en allmän inbjudan att komplettera akten i en mening som avses i regel 19 i CTMIR. Kontoret kommer inte att ange vilken typ av material som behövs för att komplettera akten (se uttryckligen regel 20.6, andra meningen, i CTMIR). Det är invändaren själv som ska avgöra vad han eller hon vill lämna in. För att underlätta för invändaren har kontoret utarbetat en lista med den typ av bevis som i allmänhet krävs, beroende på varje rättighets karaktär. Denna lista skickas till invändare som en bilaga till meddelandet om tillåtlighet för invändningen, och invändare kan använda den som en checklista när de sammanställer sina invändningar.

I praktiken kommer tidsfristen för att lämna in sådant ytterligare material att sättas till fyra månader från meddelandets datum. Invändaren ska därför vara medveten om att tidsfristen för att lämna in sådant ytterligare material inte är en tidsfrist på två månader som börjar efter att förlikningsperioden löpt ut, utan en tidsfrist på fyra månader från meddelandet.

Sökanden får en ytterligare tidsfrist på två månader för att svara på invändningen. I stället för att fastställa en separat tidsfrist på två månader (två månader för förlikningsperioden, två månader för att komplettera invändningen, två månader för att svara) kommer tidsfristen för att svara på invändningen att sättas till sex månader från meddelandet om tillåtlighet (det datum då förlikningsperioden börjar).

Om invändaren slutför sin invändning någon gång efter meddelandet och innan de fyra månader han eller hon har på sig har löpt ut, kommer det kompletterande materialet att vidarebefordras till sökanden utan någon ändring av tidsfristen för att svara på invändningen. Om det ytterligare materialet inkommer till kontoret utan tillräckligt med tid för att vidarebefordra det inom den tidsfrist som satts för invändaren, kommer materialet att vidarebefordras till sökanden samtidigt som en ny tidsfrist på två månader fastställs för att svara på invändningen. Denna separat fastställda två månaders tidsfrist kommer att löpa från det datum då meddelandet om det ytterligare materialet mottagits för att sökanden alltid ska ha den fulla tidsfristen på två månader på sig för att utarbeta sitt svar.

3.2 Förlängning av förlikningsperioden

Artikel 119.5 och 119.6 i CTMR
Regel 18.1 och 96.1 i CTMIR
Meddelande nr 1/06 från kontorets direktör

Förlikningsperioden kan förlängas till sammanlagt 24 månader.

Följande krävs för att förlikningsperioden ska kunna förlängas:

- En undertecknad begäran från båda parter. Denna kan vara i form av två separata begäranden eller en gemensam. Inget skäl till förlängningen behöver anges.
- Begäran måste vara på förfarandespråket. Alternativt kan begäran inges på något av kontorets språk. En översättning måste dock lämnas in inom en månad efter att parternas egen begäran lämnats in. Kontoret skickar ingen skrivelse med begäran om översättning av begäran om förlängning.

- Begäran om förlängning måste inges innan förlikningsperioden löpt ut. Varje begäran som inkommer efter att förlikningsperioden löpt ut kommer att avvisas. Inte heller om ena parten inger en begäran inom, men den andra efter förlikningsperioden, kommer förlängning att beviljas.

Förlängningen av förlikningsperioden måste skiljas från begäranden om förlängning av en tidsfrist eller ett tillfälligt avbrott. Om begäran om förlängning är otillåtlig eftersom den ingetts för sent eller eftersom förlikningsperioden redan hade förlängts kommer den att behandlas som en begäran om tillfälligt avbrott, förutsatt att villkoren för en sådan begäran är uppfyllda.

Förlängningen beviljas för en period av 24 månader som räknas från det datum förlikningsperioden börjar. Detta förfarande innebär att man undviker flera förlängningar, samtidigt som parterna får maximal frihet att avgöra när de vill fortsätta till den kontradiktoriska fasen av förfarandet.

Vilken som helst av parterna kan sedan avsluta förlikningsperioden genom att helt enkelt ställa en skrivelse till kontoret med lydelsen *Jag vill att förlikningsperioden ska avslutas* eller *Jag vill att förfarandet ska in i den kontradiktoriska fasen*.

Det är oväsentligt om den andra parten samtycker till detta eller inte.

Om någon av parterna väljer att avsluta förlikningsperioden innan den löper ut kommer kontoret att bekräfta detta till båda parterna och fastställa att förlikningsperioden ska löpa ut två veckor efter nämnda meddelande. Den kontradiktoriska fasen av förfarandet inleds dagen efter. I samma meddelande sätts nya tidsfrister för att styrka invändningen och för sökandens svar. Dessa är två respektive fyra månader från det datum då förlikningsperioden avslutas.

Det går inte att ta tillbaka en begäran om att förlikningsperioden ska avslutas. En begäran om att förlikningsperioden ska avslutas som lämnas in under den sista månaden innan förfarandet inleds kommer inte att godtas.

4 Kontradiktorisk fas

4.1 Slutförande av invändning

Inom två månader efter att förlikningsperioden har löpt ut får invändaren lägga fram ytterligare fakta, bevis och argument som stöd för sin invändning.

Inom samma tidsfrist måste invändaren bevisa de äldre rättigheternas förekomst och giltighet.

4.2 Dokumentation

Artikel 41 i CTMR Regel 19, 20.1 och 79 i CTMIR
--

Dokumentation definieras i regel 19.2 i CTMIR och hänför sig till bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten

eller de äldre varumärkena eller rättigheterna samt påvisa rätten att framställa invändningen.

När parterna har underrättats om att invändningen är tillåtlig har invändaren två månader på sig från slutet av förlikningsperioden under vilka han eller hon inte bara kan komplettera sin akt utan också lägga fram alla bevis han eller hon anser krävs för att invändningen ska bedömas vara berättigad. Han eller hon måste dock också under denna tid bevisa att de äldre rättigheter han eller hon anför föreligger och är giltiga samt att han eller hon har rätt att framställa invändningen. När det är relevant för invändningen ska invändaren också lägga fram bevis på renommé, ökad särskiljningsförmåga eller andra aspekter som påverkar den tidigare rättighetens eller de tidigare rättigheternas skyddsomfång etc.

Bevisen måste vara på förfarandespråket eller åtföljas av en översättning i dokumentationssyfte. Översättningen måste tillhandahållas inom tidsfristen för att lämna in originalet. Kontoret kommer inte att ta hänsyn till dokument eller delar av dokument som inte har lämnats in eller inte har översatts till förfarandespråket inom den tidsfrist som fastställts av kontoret.

Förutom om de lämnas in via fax eller elektronisk kommunikation måste alla stödjande dokument eller andra bevis läggas fram i två exemplar, varav det enda ska skickas till den andra parten. Hänsyn kan inte tas till dokument eller bevis som skickas med post eller bud och inte lämnas in i två exemplar (så att det ena kan överlämnas till den andra parten). Alla dokument eller bevis, förutom de som består av lösblad, som har lämnats in till kontoret via post eller bud måste åtföljas av en kopia. Om ingen kopia tillhandahålls kommer ingen hänsyn att tas till dessa dokument eller bevis.

Om invändaren inte har bevisat att minst en äldre rättighet föreligger kommer invändningen att avslås som ogrundad.

Om den äldre rättighet som har visats vara tillåtlig inte dokumenteras i dokumentationsfasen och det finns en annan eller andra äldre rättigheter som dokumenteras måste det kontrolleras att de absoluta tillåtighetsvillkoren är uppfyllda för denna/dessa äldre rättigheter.

Invändaren måste visa att han eller hon har rätt att framställa invändningen med anledning av dokumentationen (se punkt 4.2.3.7 nedan).

4.2.1 Gemenskapsvarumärken och ansökningar om gemenskapsvarumärken

Om det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke eller den äldre ansökan gäller ett gemenskapsvarumärke behöver invändaren inte lämna in några dokument för att styrka förekomst och giltighet för registreringen eller ansökningen. Prövningen av dokumentationen kommer att göras med hänsyn till de data som finns i kontorets databas.

4.2.2 Omvandlade ansökningar om gemenskapsvarumärken

Artikel 112.1 i CTMR

Detta avsnitt gäller endast de särskilda aspekterna av omvandling i samband med invändningsförfaranden. Mer information om omvandling finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 2, Omvandling.

4.2.2.1 Omtvistad omvandlad ansökan om gemenskapsvarumärke

Under invändningsförfarandet kan sökanden inge en begäran om omvandling när den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke avvisas helt eller delvis, och när sökanden drar tillbaka eller begränsar den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke.

4.2.2.2 Invändning baserad på ett gemenskapsvarumärke eller ansökan om gemenskapsvarumärke som omvandlats eller ska omvandlas

Nationella ansökningar som härrör från omvandlingen av en tidigare ansökan om eller registrering av ett gemenskapsvarumärke anses föreligga så snart en giltig begäran om omvandling inges. En godtagbar identifiering av sådana rättigheter för tillåtighetsändamål enligt regel 18.1 i CTMR är att invändaren anger numret på det gemenskapsvarumärke (eller den ansökan om gemenskapsvarumärke) som håller på att omvandlas och de länder för vilka omvandlingen har begärts.

När den ansökan om gemenskapsvarumärke (eller gemenskapsvarumärket) som invändningen bygger på upphör att existera (eller förteckningen över varor och tjänster begränsas) under invändningsförfarandet, men en ansökan om omvandling samtidigt inges kan förfarandet fortsätta. Detta beror på att nationella varumärkesregistreringar som följer av en omvandling av ett gemenskapsvarumärke kan utgöra grund för ett invändningsförfarande som ursprungligen byggde på den ansökan om gemenskapsvarumärke (beslut av den 15 juli 2008, R1313/2006-G, CARDIVA/CARDIMA).

I ett sådant fall måste invändaren skriftligen underrätta kontoret om sin avsikt att åberopa en rättighet som uppkommer genom omvandling. Om invändningen är i en fas före tidsfristen för dokumentation av rättigheterna, är tidsgränsen för att lämna in en sådan underrättelse densamma som för dokumentationen. I denna situation måste invändaren inom tidsgränsen för dokumentation lägga fram bevis på att den nationella ansökningen eller de nationella ansökningarna existerar. I alla övriga fall är tidsfristen för underrättelse om avsikten att åberopa en rättighet som uppkommer genom omvandling det datum på vilket den händelse som utlöser möjligheten till omvandling inträffar (t.ex. datum för återkallande, datum när ett beslut blir slutgiltigt osv.) och i vilket fall innan ett beslut om invändningen fattas. Samtidigt måste invändaren lägga fram bevis på förekomsten av den nationella ansökningen eller de nationella ansökningarna. Invändaren måste underrätta kontoret om utfallet av begäran (begäranden) om omvandling.

Om invändaren inte underrättar kontoret om sin avsikt att åberopa en rättighet som uppkommer genom omvandling, kommer invändningsbeslutet att fattas på grundval av status för gemenskapsvarumärket vid den tidpunkt då beslutet fattas.

4.2.3 Registreringar eller ansökningar om registrering av varumärken som inte är gemenskapsvarumärken

Regel 19.2 a i och 19.2 a ii i CTMIR

För att dokumentera en registrering av eller en ansökan om registrering måste invändaren lägga fram bevis för kontoret på sin ansökan eller registrering. Kontoret godtar följande dokument:

- Intyg utfärdade av lämplig officiellt organ
- Utdrag ur officiella databaser
- Utdrag ur officiella bulletiner för relevanta nationella varumärkeskontor och Wipo

4.2.3.1 Intyg utfärdade av lämpligt officiellt organ

Intyg om registrering eller det senaste förnyelseintyget som visar att det äldre varumärket är giltigt efter den tidsfrist inom vilken invändaren måste dokumentera sin invändning, utfärdade av ett nationellt kontor eller Wipo, är ett giltigt bevis om det gäller en internationell registrering. Se nedan för mer information om krav på förnyelseintyg.

Om invändningen bygger på en ansökan måste invändaren lägga fram bevis på att ansökan ingetts till det nationella kontoret eller att en internationell ansökan ingetts till Wipo. Ett ansökningsintyg räcker inte för att bevisa att varumärket har registrerats. Med andra ord kan det inte användas för att bevisa förekomsten av en varumärkesregistrering.

Vissa intyg gör endast liten skillnad mellan ett ansökningsformulär och registreringsintyget och måste kontrolleras nog.

Även likvärdiga dokument godtas om de utfärdats av den myndighet hos vilken varumärket registrerats (såsom ett registreringsintyg).

4.2.3.2 Utdrag ur officiella databaser

Utdrag ur databaser godtas endast om de härrör från en officiell databas, dvs. den officiella databasen för något av de nationella kontoren eller Wipo, och om de är likvärdiga med ett registreringsintyg eller ett intyg om senaste förnyelse. Även en intakt elektronisk bild av ett utdrag ur en onlinedatabas som är exakt återgiven på ett separat ark kan godtas så länge utdraget innehåller en officiell identifiering av den myndighet eller databas det härrör från. Utdrag ur kommersiella databaser godtas inte, även om de återger exakt samma information som de officiella utdragen.

Exempel på officiellt godkända databaser är:

- **TMview**: för gemenskapsvarumärken och varumärken som ansökts om eller registrerats hos deltagande kontor (så länge utdraget innehåller relevanta uppgifter). För mer information, se: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>.
- **BENELUX-MERKEN** (för Beneluxvarumärken),

- **DPINFO** (för tyska varumärken),
- **SITADEX** (för spanska varumärken),
- **OPTICS** och utdrag ur UKPO:s webbplats (för brittiska varumärken),
- **S.A.R.A, UIBM** online från UIBM:s webbplats och Telemaco från italienska handelskammaren (för italienska varumärken).

När det gäller internationella registreringar godtas följande databaser (¹):

- **ROMARIN** ("kortversionen" av utdragen räcker så länge den innehåller all nödvändig information),
- **TMview** (så länge utdraget innehåller alla relevanta data).

Även utdrag från andra nationella kontor godtas så länge de kommer från en officiell databas.

Utdrag ur kommersiella databaser godtas inte även om de återger all nödvändig information. Exempel på utdrag som inte godtas är sådana från DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS och COMPUMARK.

När utdraget från en officiell databas inte innehåller alla uppgifter som krävs måste användaren komplettera det med andra dokument från en officiell källa som innehåller de uppgifter som saknas.

Exempel

Utdrag ur SITADEX (det spanska kontorets officiella databas) innehåller inte alltid förteckningen över varor och/eller tjänster. I sådana fall måste användaren lämna in ett kompletterande dokument (t.ex. ett offentliggörande i den officiella bulletinen) som visar förteckningen över varor och tjänster.

Utdragen ur SITADEX visar inte alltid bilden på samma sida när det rör sig om ett bildmärke. Ibland visas bilden på en separat sida. När det gäller spanska bildmärken och användaren inger ett utdrag ur SITADEX som bevis måste han eller hon se till att återgivningen av märket visas på samma sida och om så inte är fallet lämna in ett kompletterande dokument eller en kompletterande sida som visar bilden. Denna kan komma från SITADEX (där bilden återges på en separat sida som vid utskrift eller nedladdning i PDF-format innehåller en uppgift om källan) eller från en annan officiell källa (såsom offentliggörandet av varumärket i den officiella bulletinen). Det räcker inte med att kopiera bilden från SITADEX och inkludera den elektroniskt eller på annat sätt i formuläret för anmälan av invändning mot registrering.

⁽¹⁾ Kontorets praxis har varit att godta utskrifter från onlinedatabasen med gemenskapsvarumärken för internationella registreringar som designerar EU. Denna praxis kommer inte att fortsätta tillämpas eftersom den strider mot regel 19.2 a i CTMIR. Ett undantag från den regeln ges inte i avdelning XIII i CTMR. Denna nya praxis trädde i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på alla invändningar som ingetts från och med detta datum (på eller efter). Den information som ingår i standardmeddelandena med underrättelse om tillåtliga invändningar uppdaterades från och med den 1 juli 2012. Den gamla praxisen fortsätter gälla alla invändningar med ingivningsdatum före den 1 juli 2012.

När engelska är förfarandespråket och det rör sig om portugisiska varumärken ska det noteras att INPI även erbjuder en engelsk version av det portugisiska varumärkesutdraget, varför det i princip inte skulle krävas någon översättning. När det gäller förteckningen över varor och/eller tjänster innehåller själva utdraget dock endast klassrubrikerna tillsammans med en varning om att denna hänvisning till klassrubrikerna inte nödvändigtvis återspeglar de varor och/eller tjänster som skyddas av varumärket. I detta avseende måste invändaren alltid lämna in den ursprungliga förteckningen på portugisiska (från en officiell källa) och, när förteckningen inte utgörs av en klassrubrik, en korrekt översättning till engelska. Detsamma gäller för officiella utdrag från andra nationella kontor som erbjuder en engelsk version av sina utdrag, såsom Sloveniens kontor.

4.2.3.3 Utdrag ur officiella bulletiner från relevanta nationella varumärkeskontor och Wipo

I alla medlemsstater offentliggörs varumärkesansökningar och/eller -registreringar i en officiell bulletin. Kopior av offentliggörandet godtas så länge dokumentet (eller invändarens bifogade kommentarer) anger offentliggörandets ursprung. Om denna uppgift saknas räcker bevisen inte för att visa varumärkets giltighet.

Vidare räcker inte en kopia av offentliggörandet av ansökan för att bevisa att varumärket har registrerats. Med andra ord kan det inte användas för att bevisa förekomsten av en varumärkesregistrering.

Kontoret godtar Wipos första offentliggörande av den internationella registreringen som ett tillräckligt bevis på registrering, men när varumärket har registrerats kan det fortfarande avvisas av nationella kontor under de följande 12 till 18 månaderna. Endast om sökanden bestrider det skydd varumärket i fråga ger i ett visst område eller för vissa varor och tjänster behöver invändaren lägga fram bevis på att ansökan om registrering av varumärket inte avvisades.

4.2.3.4 En varumärkesregistrerings varaktighet

I allmänhet varar registreringen av ett varumärke i 10 år. När denna period har löpt ut kan registreringen av varumärket förnyas vart 10:e år. I de flesta länder är startpunkten för de 10 åren ansökningsdatumet, men det finns undantag.

Länder	Skydd	Startpunkt
Benelux (Belgien, Luxemburg, Nederländerna)	10 år	Ansökningsdatum
Bulgarien	10 år	Ansökningsdatum
Cypern	7 år för första perioden/14 års förlängning	Ansökningsdatum = registreringsdatum
Danmark	10 år	Registreringsdatum
Estland	10 år	Registreringsdatum
Finland	10 år	Registreringsdatum
Frankrike	10 år	Ansökningsdatum
Förenade kungariket	10 år sedan den 31 oktober 1994 (Varumärken det ansöktes om registrering av före det datumet var,	Ansökningsdatum = registreringsdatum

	när registreringsformalitetera slutförts, i kraft i 7 år från ansökningsdatum). Varumärken med förnyelsedatum före den 31 oktober 1994 förnyades för en period på 14 år.)	
Grekland	10 år	Ansökningsdatum
Internationell registrering	10 år (även om det är 20 år för registreringar enligt Madridöverenskommelsen måste avgifterna betalas i två omgångar om 10 år, motsvarande en förnyelseavgift)	Internationellt registreringsdatum
Irland	10 år för varumärken som registrerats från och med den 1 juli 1996 (7/14 års förnyelse före det)	Registreringsdatum = ansökningsdatum
Italien	10 år	Ansökningsdatum
Kroatien	10 år	Ansökningsdatum
Lettland	10 år	Ansökningsdatum
Litauen	10 år	Ansökningsdatum
Malta	10 år	Registreringsdatum = ansökningsdatum
Polen	10 år	Ansökningsdatum = registreringsdatum
Portugal	10 år	Registreringsdatum
Rumänien	10 år	Ansökningsdatum
Slovakien	10 år	Ansökningsdatum
Slovenien	10 år	Ansökningsdatum
Spanien	10 år för varumärken som ansökts om sedan den 12 maj 1989 (20 år för varumärken som det ansökts om före det, räknat från registreringsdatum, och med förnyelse från ansökningsdatum)	Ansökningsdatum
Sverige	10 år	Registreringsdatum
Tjeckien	10 år	Ansökningsdatum
Tyskland	10 år	Ansökningsdatum
Ungern	10 år	Ansökningsdatum
Österrike	10 år	Registreringsdatum

Om varumärket är registrerat måste invändaren enligt regel 19.2 a ii i CTMIR tillhandahålla bevis på registreringen. Om det inte framgår av inlämnade bevis att en ansökan har registrerats och någon av parterna senare visar att invändaren vid utgången av den tidsfrist som fastställts enligt regel 19.1 i CTMIR inte hade bevisat att en registrering förelåg, gäller regel 19.2 a ii i CTMIR, och det äldre varumärket avvisas som grundat.

4.2.3.5 Verifiering av bevis

Numret inom hakparenteser är det internationella kodnummer som används för att identifiera information om många, men inte alla, registreringsintyg. Invändaren har inte skyldighet att lämna in en förklaring av koderna, varken av INID-koderna eller av de nationella koderna.

Följande bör kontrolleras:

- Utfärdande myndighet.
- Ansöknings- [210] och/eller registreringsnummer [111] (i vissa länder är, eller var, dessa olika).
- Internationella registreringars geografiska omfattning (dvs. i vilka länder märket är skyddat och för vilka varor och tjänster).
- Ansöknings-, [220], prioritets- [300] och registreringsdatum [115] (i vissa länder, t.ex. Frankrike, är de ansöknings- och registreringsdatum som anges i intyget desamma).
- En återgivning av kännetecknet såsom det ansöktes om eller registrerades [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] och såsom det åberopas i anmälan om invändning mot registrering. Det måste bekräftas att den ansökan som lämnas in av invändaren inom den tre månader långa invändningsperioden återspeglas av de bevis som lämnats in. Om det äldre varumärket är i färg och detta identifierades korrekt under invändningsperioden på tre månader finns det t.ex. två godtagbara scenarier. Det första är att en officiell färgåtergivning av märket lämnas in (registreringsintyg, förnyelseintyg, officiellt utdrag osv.) som innehåller en återgivning av märket i färg. Det andra är att ett officiellt dokument läggs fram med en återgivning av märket i svartvitt, tillsammans med ett anspråk på färg och en färgbeskrivning, båda översatta till förfarandespråket. Det andra scenariot är dock endast godtagbart om invändaren även har lämnat in en färgåtergivning av märket från en inofficiell källa (separat pappersark, inom yttrandena, bifogat en anmälan om invändning mot registrering osv.). Om det nationella varumärkeskontoret inte tillhandahåller ett detaljerat anspråk på färg som identifierar färgerna utan i stället säger *anspråk på färg* (eller motsvarande ordalydelse) är detta godtagbart så länge uppgiften översätts till förfarandespråket och åtföljs av en färgåtergivning av märket (såsom i scenario 2).

Om med andra ord invändaren t.ex. under invändningsperioden på tre månader korrekt har gjort gällande att hans eller hennes bildmärke är i färg och endast har skickat en svartvit återgivning till kontoret utan ytterligare bevis på färganspråket kommer den äldre rättigheten att avslås som ogrundad i enlighet med regel 20.1 i CTMIR.

Det ovannämnda gäller oavsett om invändningen bygger på ett eller flera äldre varumärken.

Om det nationella kontoret inte tillhandahåller någon uppgift om anspråk på färg i sitt intyg eller officiella utdrag gäller dessutom att ytterligare dokument måste lämnas in för att bevisa detta anspråk (t.ex. en kopia av offentliggörandet av varumärket i bulletinen). Om det nationella kontoret (t.ex. det portugisiska varumärkeskontoret) offentliggör återgivningen av varumärket i färg men uppgiften i intyget inte visar färganspråket i skrift, gäller vidare att invändaren måste lämna in en färgversion av intyget eller utdraget inom den tidsfrist på tre månader som anges i regel 19.1 i CTMIR.

- Varorna och tjänsterna som omfattas [511].

- Registreringens utgångsdatum (om det ingår).
- Innehavaren [731, 732].
- Andra kommentarer som påverkar rättslig status, förfarandestatus eller omfånget av varumärkets skydd (t.ex. disclaimer [526], begränsningar, förnyelser, överlåtelser, pågående talan, det faktum att varumärket registrerades på grund av förvärvad särskiljningsförmåga genom användning osv.).

4.2.3.6 Förnyelseintyg

Regel 19.2 a ii i CTMIR

Om invändaren har lämnat in ett registreringsintyg men registreringen kommer att löpa ut före tidsfristen för inlämning av dokumentation måste invändaren lämna in ett förnyelseintyg för att bevisa att tiden för varumärkesskyddet sträcker sig över den tidsfrist eller den förlängning av tidsfristen som beviljats för inlämning av dokumentation från invändningen. Det som räknas är det datum då registreringen skulle gå ut och inte möjligheten att förnya varumärket inom en ytterligare sexmånadersperiod enligt Pariskonventionen.

Endast om förnyelseintyget innehåller alla nödvändiga uppgifter som avgör det äldre varumärkets skyddsomfång räcker det att lämna in förnyelseintyget utan en kopia av registreringsintyget. Exempelvis innehåller inte tyska förnyelser och ibland inte heller spanska alla nödvändiga uppgifter och räcker därför inte på egen hand som dokumentation av det äldre varumärket.

Om invändaren tillhandahåller ett likvärdigt dokument som härrör från den myndighet där varumärket registrerades behöver invändaren dock inte tillhandahålla ett förnyelseintyg.

Om det inte finns korrekta uppgifter om förnyelse saknas dokumentation av den äldre registreringen och ingen hänsyn kommer att tas till den.

4.2.3.7 Rätt att framställa invändningen

Artikel 41 i CTMR Regel 19.2 och 15.2 h iii i CTMIR
--

Beroende på vilka skäl som anförs har följande rätt att framställa en invändning:

1. Innehavare och bemyndigade licenstagare för artikel 8.1 och 8.5.
2. Innehavare (endast) av sådana varumärken som avses i artikel 8.3.
3. Innehavare av äldre rättigheter i enlighet med artikel 8.4 och personer som är berättigade enligt tillämplig nationell lagstiftning.

Exempel

Om invändaren är ett företag måste företagsnamnet noga jämföras med namnet på det företag som äger det äldre varumärket. För brittiska företag gäller t.ex. att John Smith Ltd, John Smith PLC och John Smith (UK) Ltd är olika juridiska personer.

Om invändningen inges med B som invändare och en kopia av registreringsintyget visar att A är innehavare av det äldre varumärket kommer invändningen att avslås som ogrundad, förutom om invändaren har tillhandahållit bevis på överlåtelsen och, om denna redan föreligger, registreringen av överlåtelsen i relevant register eller om invändaren har visat att A och B är samma juridiska enhet och endast har ändrat sin beteckning.

Om invändaren är en licenstagare för varumärkesinnehavaren visar utdraget från registreringen normalt när licensen registrerades. Vissa medlemsstater registrerar dock inte licenser i sina register. Det åligger alltid invändaren att visa att han eller hon är licenstagare och också att han eller hon är bemyndigad av varumärkets innehavare att anmäla en invändning. Det finns inga begränsningar för vilka bevis som kan inges som stöd för ett sådant bemyndigande. Exempelvis bedöms ett uttryckligt tillstånd från varumärkesinnehavaren, såsom licensavtalet, vara tillräckligt, förutsatt att det innehåller uppgift om bemyndigandet eller rätten att invända.

Detsamma gäller personer som enligt nationell lagstiftning har rätt att invända baserat på grunden i artikel 8.4 i CTMR. Det åligger invändaren att bevisa sin rätt att invända enligt tillämplig nationell lagstiftning.

Enligt artikel 22 i CTMR och reglerna 33, 34 och 35 i CTMIR registrerar och offentliggör kontoret licensavtal som gäller gemenskapsvarumärken. Om det äldre varumärke som invändningen bygger på och som omfattas av licensavtalet är ett gemenskapsvarumärke behöver invändaren inte lämna in några bevis på licensavtalet så länge detta har registrerats och offentliggjorts av kontoret i enlighet med artikel 22 i CTMR. Däremot måste invändaren fortfarande lämna in bevis på att licensavtalet ger honom eller henne rätt att försvara märket om licensen har registrerats och offentliggjorts av kontoret, om detta bevis inte bifogades den ursprungliga begäran om registrering i enlighet med artikel 22.5 i CTMR. Närmare information om licenser finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, kapitel 2, Licenser. Det räcker inte att bevisa att ett licensavtal har registrerats. Bevis för invändarens rätt att försvara gemenskapsvarumärket måste även lämnas in skriftligen.

4.2.4 Dokumentation av välkända varumärken, anspråk på renommé, varumärken som registrerats av ett ombud, äldre kännetecken som används i näringsverksamhet

4.2.4.1 Välkända varumärken

Artikel 8.2 i CTMR Regel 19.2 b i CTMIR
--

Ett tidigare välkänt varumärke är ett varumärke som är välkänt i en medlemsstat, i den betydelse som ordet välkänt ges i artikel 6 a i Pariskonventionen. Ett sådant varumärke kan vara såväl oregistrerat som registrerat.

Om invändaren anför ett registrerat varumärke och hävdar samma märke i samma land som ett välkänt varumärke kommer detta i allmänhet att tolkas som ett anspråk på att det registrerade varumärket har förvärvat ökad särskiljningsförmåga genom användning.

Det är mycket vanligt att invändare blandar ihop begreppen *välkända* varumärken och *varumärken med renommé* enligt artikel 8.5 i CTMR. Beroende på det skäl till invändning som anges måste ärendet övervägas med avseende på artikel 8.2 och/eller 8.5 i CTMR. Se även Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 5, Varumärken med renommé.

Invändaren måste visa att det är innehavaren av det äldre varumärket som blivit känd i relevant område, för de varor och tjänster på vilka invändningen bygger. För att dokumentera sitt varumärke måste han eller hon lämna in bevis på att märket är känt.

4.2.4.2 Varumärken med renommé

Artikel 8.5 i CTMR Regel 19.2 c i CTMIR
--

En invändning enligt artikel 8.5 i CTMR bygger på ett äldre varumärke med renommé. Se även Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 5, Varumärken med renommé.

Det äldre varumärket är i detta fall ett registrerat varumärke. Därför måste invändaren lämna in registreringsintyg osv. enligt ovan.

För att motivera sitt anspråk enligt artikel 8.5 i CTMR måste invändaren lämna in bevis på renommé. Dessutom måste invändaren hävda och visa att användningen av det märke som är föremål för den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller visa att detta är sannolikt under normala omständigheter.

4.2.4.3 Oregistrerat varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet

Artikel 8.4 i CTMR Regel 19.2d i CTMIR

För dessa rättigheter tillämpar kontoret det skydd som ges av relevant nationell lagstiftning.

Inte alla rättigheter enligt artikel 8.4 i CTMR är oregistrerade, t.ex. är firmor och näringskännetecken registrerade i vissa länder. Om det rör sig om en registrerad rättighet krävs en kopia av registrerings- och förnyelseintyg osv. såsom anges ovan för varumärkesregistreringar. Om det rör sig om oregistrerade varumärken eller kännetecken måste invändaren lämna in bevis på förvärvet av den äldre rättigheten och visa att han eller hon kan förbjuda användningen av ett efterföljande varumärke.

Invändaren måste lägga fram bevis på att han eller hon har använt kännetecknet (äldre rättighet, registrerad eller inte) i mer än lokal omfattning. Vidare måste invändaren

ange på vilka bestämmelser i den nationella lagstiftningen han eller hon bygger sin anmälan och argumentera för sin anmälan i enlighet med denna lagstiftning. Se även Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 4, Rättigheter enligt artikel 8.4 i CTMR.

4.2.4.4 Varumärke som registrerats av ett ombud eller en företrädare

Artikel 8.3 i CTMR
Regel 19.2 e i CTMIR

Detta gäller fall då någon (ett ombud eller en företrädare) eller innehavaren av ett varumärke ansöker om att det ska registreras hos kontoret. Innehavaren kan invända mot ansökan från den illojala sökanden. Se även Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 3, Varumärke registrerat av ett ombud.

Invändaren måste bevisa sitt innehav av varumärket och tidpunkten för förvärvande av det. Eftersom varumärket kan vara antingen ett registrerat eller ett oregistrerat varumärke måste invändaren lägga fram bevis på registrering någonstans i världen eller bevis på förvärvande av rättigheter genom användning. Invändaren måste även lägga fram bevis på ett ombuds- eller företrädarförhållande.

4.2.5 Sanktion

Regel 20.1 i CTMIR

Om de äldre rättigheterna inte har dokumenterats kommer invändningen att avslås som ogrundad. När kontrollen av bevis visar att ingen av de tidigare rättigheter på vilka invändningen bygger har dokumenterats, dvs. när invändaren inte har lämnat in tillräckliga bevis på att han eller hon innehar en giltig äldre rättighet, måste hela invändningen avvisas omedelbart efter att tvåmånadersfristen för inlämning av dokumentation har löpt ut, utan att svar från sökanden inväntas.

Kontoret har aldrig skyldighet att underrätta parterna om vilka fakta eller bevis som kunde ha eller inte har lämnats in. Detta beskrivs i det slutgiltiga beslutet, som går att överklaga.

4.3 Översättning/byten av språk under invändningsförfarandet

De flesta inlämningar från parterna i invändningsförfaranden måste vara på förfarandespråket för att hänsyn ska kunna tas till dem. Olika bestämmelser gäller för olika inlämningar.

Den övergripande bestämmelsen är regel 96 i CTMIR. Regel 96.1 i CTMIR gäller skriftliga utsagor/inlämningar som lämnas in inom ramen för invändningsförfarandet. Regel 96.2 i CTMIR gäller bevis som bifogas en skriftlig inlämning som lämnas in inom ramen för invändningsförfarandet. Regel 96 i CTMIR gäller dock inte om *lex specialis* föreligger. Regel 19.3 i CTMIR för fakta, bevis och argument som inges av invändaren och regel 22.6 i CTMIR för bevis på användning (som alltid inges av invändaren) är exempel på en sådan *lex specialis*.

4.3.1 Översättningar av bevis på registreringar av varumärken samt av fakta, bevis och argument som inges av invändaren som komplettering av hans eller hennes akt

Regel 19.3, 19.4 och 20.1 i CTMIR

Kontoret kan beakta bevis endast om de lämnas in på förfarandespråket inom den tidsfrist som fastställts för inlämning av originaldokumentet. Regel 19.3 i CTMIR är en *lex specialis* i förhållande till alla övriga bestämmelser som rör språk.

Därför måste såväl de bevis som lämnas in av invändaren för första gången i slutet av tidsfristen för dokumentation av invändningen som varje annat tidigare inlämnat dokument eller intyg antingen vara avfattat på förfarandespråket eller åtföljas av en översättning. Hänsyn tas enbart till det som inges och översätts inom denna tidsfrist. Om ingen översättning eller en otillräcklig översättning har lämnats in kommer invändningen att avslås helt eller delvis som ogrundad.

Regel 98.1 i CTMIR

Enligt regel 98.1 i CTMIR ska översättningen återge originalets struktur och innehåll.

Principen är därför att hela dokumentet måste översättas och följa originaldokumentets struktur.

Kontoret anser inte att information som redan har lämnats på förfarandespråket i anmälan om invändning mot registrering eller dokument som bifogats anmälan eller lämnats in senare (t.ex. en förklaring av skälen eller förteckningar över äldre varumärken) utgör giltiga översättningar av ett registreringsdokument, såsom ett registreringsintyg, även om sådana uppgifter har godtagits för tillåtlighetsändamål. Översättningen måste vara en fristående grund och kan inte ställas samman av fragment från andra dokument.

Utdrag ur kommersiella databaser kan inte anses vara giltiga översättningar av ett officiellt dokument, förutom om de återger originalets struktur och innehåll.

Kontoret godtar att ingen översättning av rubriker i utdrag/intyg (såsom ansökningsdatum och färganspråk etc.) behövs, förutsatt att dessa även identifieras med de INID-koder eller nationella koder som är standard.

Förteckningen över INID-koder och deras förklaringar finns bifogad som bilaga 1 till *Standard ST.60- Recommendation Concerning Bibliographic Data Relating to Marks*, som finns på Wipos webbplats.

Irrelevanta administrativa uppgifter utan bäring på ärendet kan utelämnas ur översättningen.

Om invändningen endast bygger på en del av de varor och tjänster som omfattas av den äldre rättigheten räcker det med en översättning av de varor och tjänster på vilka invändningen bygger.

Det enda undantaget från ovannämnda princip att hela dokumentet måste översättas och följa originalets struktur kan göras när hela originaldokumentet är på förfarandespråket förutom förteckningen över varor och tjänster. I det fallet är det godtagbart att endast de varor och tjänster på vilka invändningen bygger har översatts separat i anmälan om invändning mot registrering, i dokument som bifogats anmälan eller som lämnats in senare inom tidsfristen som stöd för invändningen. Detsamma gäller utdrag/intyg i vilka INID-koder eller nationella koder används, där den enda information som fortfarande behöver översättas till förfarandespråket är förteckningen över varor och tjänster.

Om de nationella kontoren tillhandahåller en engelsk översättning måste **alla** delar vara översatta, t.ex. poster som rör typen av varumärke eller varumärkets status (t.ex. *registrerat, invänt mot*) eftersom dessa uppgifter har bäring på ärendet (se dom av den 29 september 2011, T-479/08, Adidas mot KHIM – Patrick Holding).

Regel 98.1 i CTMIR

Kontoret godtar enkla översättningar utförda av vem som helst. Kontoret utnyttjar normalt inte sin rätt att begära att översättningens överensstämmelse intygas av en auktoriserad eller officiell översättare. Om företrädaren lägger till en förklaring om att översättningen överensstämmer med originalet ifrågasätter kontoret inte detta. Kontoret godtar till och med handskrivna texter på kopior av originalintyget som ger innebörd åt olika noteringar på förfarandespråket, givetvis förutsatt att texten är fullt läsbar.

Kontoret kräver inte att invändaren ska tillhandahålla översättningar av bevis som är beroende av sökandens reaktion eftersom det enligt regel 19.3 i CTMIR inte finns något undantag från principen att bevis ska översättas.

4.3.1.1 Sanktion

Regel 19.3, 19.4 och 20.1 i CTMIR

Om inlämningarna inte är på förfarandespråket måste de översättas inom den tidsfrist som fastställts för inlämning av originaldokumenten.

Om detta inte görs är den rättsliga följden att dokument som inte har översatts inom tidsfristen inte beaktas. Om dokument som visar förekomst och giltighet för den äldre rättigheten inte har översatts måste invändningen omedelbart avslås som ogrundad.

4.3.2 Översättning av ytterligare synpunkter

Regel 20.2, 20.4 och 96.1 i CTMIR

Det finns ingen särskild regel för översättning av sökandens första svar eller andra synpunkter från sökanden eller invändaren i ett senare skede av förfarandet. Därmed gäller regel 96.1 för dessa inlämningar. Det innebär att sökandens första svar eller invändarens svar på sökandens yttranden får vara på valfritt av kontorets språk.

Det ska noteras att om sökandens första svar eller invändarens svar på detta inte är på förfarandespråket utan på ett av kontorets språk beaktas inlämningen inte annat än om sökanden eller invändaren lämnar in en översättning av dessa dokument på förfarandespråket inom en tidsfrist på en månad från det datum då originalet mottas av kontoret. Kontoret kommer inte att begära att parterna ska skicka en översättning. De måste skicka översättningen på eget initiativ.

Exempel 1

Förfarandespråket är engelska och sökanden har fram till den 26 juni 2002 på sig att inkomma med synpunkter som svar på anmälan om invändning mot registrering. Om sökandens synpunkter föreligger på tyska den 20 juni 2002 måste en översättning lämnas in senast den 20 juli 2002. Om sökanden sedan lämnar in översättningen på eller före den 20 juli måste hänsyn tas till både den ursprungliga inlämningen och översättningen, trots att den ursprungliga tidsfristen för att inkomma med synpunkter löpte ut den 26 juni 2002.

Exempel 2

Förfarandespråket är engelska och sökanden har fram till den 26 juni 2002 på sig att inkomma med synpunkter som svar på anmälan om invändning mot registrering. Om sökandens synpunkter föreligger på tyska den 18 maj 2002 måste en översättning lämnas in senast den 18 juni 2002. Eftersom tidsfristen löper ut först den 26 juni 2002 gäller att om sökanden inte har lämnat in någon översättning den 18 juni 2002, kan han eller hon fortfarande lämna in dokument som blir giltiga fram till den 26 juni 2002. Om sökanden sedan lämnar in översättningen innan tidsfristen löper ut betraktar kontoret översättningen som giltiga synpunkter som lämnades in inom den fastställda tidsfristen.

Regel 98.2 i CTMIR

Om sökanden inte gör detta anses synpunkterna aldrig ha kommit kontoret till handa och de kommer inte att beaktas.

4.3.3 Översättning av andra dokument än yttranden

Regel 96.2 i CTMIR

Alla bevis, med undantag av bevis som invändaren måste lägga fram inom tidsfristen som stöd för sin invändning, kan lämnas in på valfritt av EU: s officiella språk, eftersom regel 96.2 i CTMIR gäller. Detta gäller alla dokument förutom synpunkter som inges av parterna efter tidsfristen för invändaren att komplettera sin akt.

Exempel på denna typ av bevis är kataloger, artiklar i tidskrifter, domar från nationella domstolar eller undertecknade avtal som sökanden lämnar in tillsammans med sina synpunkter som svar på invändningen.

Dessa bevis behöver bara översättas om kontoret begär det. Därför har parterna ingen automatisk skyldighet att tillhandahålla en översättning.

Regel 98.2 i CTMIR

Kontoret utövar sin rätt på följande sätt (denna praxis gäller på motsvarande sätt för bevis på användning).

I princip begär kontoret inte en översättning på eget initiativ. Det är dock av avgörande betydelse att den part till vilken dokumenten riktar sig förstår deras sakinnehåll. Om det är osäkert om parten förstår dokumentens innehåll eller om den part dokumenten riktar sig till säger sig inte förstå det begär kontoret en översättning inom en angiven tidsfrist.

Regel 98.2 gäller endast om kontoret begär en översättning. Följden blir då att såväl de översättningar som inges för sent som de original som ska översättas bortses från.

Tillsammans med uppmaningen att tillhandahålla en översättning riktar kontoret den berörda partens uppmärksamhet på det faktum att det åligger den parten att bedöma huruvida en fullständig översättning av alla inlämnade bevis kan behövas. Hänsyn kommer dock att tas till de aktuella dokumenten om en översättning lämnas in, eller i den mån dokumenten är självförklarande, oavsett deras ordinnehåll.

Exempel

När det gäller en dom från en nationell domstol kan det räcka att översätta endast de delar som är relevanta för invändningsförfarandet.

4.3.4 Bevis på användning

Regel 22.6 i CTMIR

När det gäller bevis på användning är regel 22.6 i CTMIR *lex specialis* för översättningar. Om bevisen lämnas in på ett EU-språk som inte är förfarandespråket kan kontoret begära att invändaren lämnar in en översättning av bevisen till förfarandespråket inom en angiven tidsgräns.

Kontoret har därför rätt att välja om det ska begära en översättning eller inte. När kontoret utövar denna rätt ska det väga de båda parternas intressen mot varandra.

Det är mycket viktigt att sökanden kan förstå innebörden av sakinnehållet i de bevis som lämnas in. Om det är osäkert om parten förstår dokumentens innehåll eller sökanden säger sig inte förstå det kan kontoret begära en översättning inom en angiven tidsfrist. Ett avslag på en sådan begäran är dock möjligt om det förefaller som om sökandens begäran med tanke på de inlämnade bevisens självförklarande karaktär är överdriven eller till och med oberättigad.

Närmare vägledning om bevis på användning finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 6, Bevis på användning.

Regel 22.2 i CTMIR

Verkan av regel 22.2 i CTMIR är att invändningen måste avvisas om 1) bevis på användning inte inges inom den angivna tidsfristen, 2) bevis på användning lämnades in inom den angivna tidsfristen men kontoret begärde att de skulle översättas och ingen översättning lämnades in inom den angivna tidsfristen.

Om invändaren tillhandahåller bevis på användning på ett annat språk än förfarandespråket inom den angivna tidsfristen och sedan på eget initiativ lämnar in en översättning av dessa bevis på förfarandespråket efter att tidsfristen löpt ut men inom tidsfristen för sökandens synpunkter som svar på invändningen, kommer hänsyn att tas till dessa bevis. Detta gäller även om kontoret inte har begärt att invändaren ska lämna in en översättning och även om sökanden ännu inte har bestridit bevisen.

4.3.5 Byte av språk under invändningsförfarandet

Artikel 119.7 i CTMR
Regel 16.2 i CTMIR

Enligt artikel 119.7 i CTMR kan parterna i invändningsförfaranden enas om att använda något annat av Europeiska unionens officiella språk som handläggningsspråk.

I regel 16.2 i CTMIR anges under vilka villkor ett sådant språkbyte kan göras. Invändningen måste inges på ett av kontorets språk. Parterna måste enas om att byta förfarandespråk och måste underrätta kontoret om detta före förlikningsperiodens utgång. Kontoret godtar inte en begäran om att byta språk efter att förlikningsperioden löpt ut.

Om invändaren och sökanden enas om att byta förfarandespråk innan den kontradiktoriska fasen av förfarandet inleds krävs det enligt regel 16.2 i CTMIR att invändaren *lämnar in en översättning av invändningsanmälan mot registrering till det språket*. Invändaren måste göra detta inom en månad från förlikningsperiodens utgång.

Om översättningen inte inges eller inges för sent ska förfarandespråket inte ändras.

4.4 Dokument som inte är läsbara/hänvisningar till andra akter

4.4.1 Dokument som inte är läsbara

Regel 80.2 i CTMIR

Om ett meddelande som mottas via fax är ofullständigt eller oläsligt, eller om kontoret hyser rimliga tvivel på att sändningen har fungerat korrekt underrättar kontoret avsändaren om detta och uppmanar denne att inom en tidsfrist som ska anges av kontoret skicka om originalet via fax eller lämna in originalet i enlighet med regel 79 a i CTMIR.

Om denna begäran uppfylls inom den angivna tidsfristen ska datum för mottagande av omsändningen anses vara det datum då det ursprungliga faxmeddelandet mottogs.

4.4.2 Originaldokument återlämnas inte

Originaldokument blir en del av akten och kan därför inte återsändas till den person som lämnade in dem.

Parten har dock alltid möjlighet att få ett intyg eller en bestyrkt eller obestyrkt kopia av originaldokumenten mot erläggande av en avgift. Mer information finns på kontorets webbplats, under Granskning av filer och kopior.

4.4.3 Konfidentiell information

Regel 88 c i CTMIR

I vissa fall begär en av parterna att kontoret ska behandla vissa dokument som konfidentiella även gentemot den andra parten i förfarandet. Kontoret kan hålla dokument konfidentiella i förhållande till tredje parter (granskning av filer) men kan under inga omständigheter hålla dokument konfidentiella i förhållande till den andra parten i *inter partes*-förfaranden.

Varje part till förfarandet måste alltid ha rätt att försvara sig. Detta kräver full tillgång till allt material som lämnats in av den andra parten.

Därav följer att allt material som lämnas in av en part ska yppas för den andra parten under förfarandet. Kontoret har skyldighet att förmedla allt material som det tar emot till den andra parten. Därför gäller att om den ena parten begär att vissa dokument ska hållas konfidentiella utan att nämna huruvida detta ska gälla gentemot tredje parter kommer kontoret att ta för givet att detta är fallet och kommer att vidarebefordra dem till den andra parten och markera dem som konfidentiella i den elektroniska akten.

Om kontoret under förfarandet tar emot dokument med en begäran om att dessa ska hållas konfidentiella *inter partes* ska avsändaren underrättas om att dokumenten inte kan hållas konfidentiella gentemot den andra parten i förfarandet.

I detta syfte ska ett meddelande skickas där det tydligt förklaras att avsändaren kan välja att utlämna dokumenten eller dra tillbaka dem. Parten avgör vilket alternativ som gynnar dess sak.

Om parten bekräftar att dokumenten ska behandlas som konfidentiella kommer de inte att skickas till den andra parten och ingen hänsyn kommer heller att tas till dem för förfarandet. De kommer att markeras som konfidentiella i den elektroniska akten.

Om parten vill att hänsyn ska tas till dokumenten men inte vill göra dem tillgängliga för tredje parter kan dokumenten vidarebefordras till den andra parten men måste markeras som konfidentiella i den elektroniska akten.

Om parten inte svarar kommer dokumenten inte att skickas till den andra parten och ingen hänsyn kommer heller att tas till dem i förfarandet. De kommer att markeras som konfidentiella i den elektroniska akten.

4.4.4 Hänvisningar till dokument eller bevis i andra förfaranden

Regel 19.4, 22.6, 79 a, 91 och 96 i CTMIR Beslut EX-11-3 från kontorets direktör

Kontoret tar ibland emot yttranden från användaren eller sökanden där dessa hänvisar till dokument eller bevis som lämnats in i samband med andra invändningsförfaranden, t.ex. bevis på användning som redan har lagts fram inom ramen för en annan invändning.

Sådana begäranden godtas i alla faser av förfarandet om användaren/sökanden tydligt identifierar de dokument de hänvisar till. Tydlig identifiering innebär exakta uppgifter. Parten måste uppge följande: 1) Numret på den invändning det hänvisas till, 2) titeln på det dokument det hänvisas till, 3) antalet sidor i dokumentet och 4) det datum dokumentet skickades till kontoret, t.ex. *det utlåtande som lämnades in till kontoret den DD/MM/ÅÅ i invändningsförfarandet B XXX XXX, tillsammans med bevis 1 till 8, bestående av XX sidor.*

Detta innefattar dokument eller bevis som lämnats in till överklagandenämnderna, förutsatt att sådana hänvisningar tydligt identifierar de dokument det hänvisas till.

Om de dokument som användaren eller sökanden hänvisar till ursprungligen består av andra bevis än lösa ark, ska parten i enlighet med regel 79 a i CTMIR med post lämna in ett andra exemplar för vidarebefordran till den andra parten inom den ursprungliga tidsfristen. Om ingen kopia tillhandahålls kommer ingen hänsyn att tas till dessa bevis.

Det ska även noteras att de dokument eller bevis till vilka det hänvisas kan behöva översättas till förfarandespråket i enlighet med regel 19.4, regel 22.6 och regel 96 i CTMIR.

En allmän hänvisning till dokument eller bevis som lämnats in inom ramen för andra invändnings- eller överklagandeförfaranden godtas inte. I en sådan situation ska den part som anför allmänna hänvisningar till andra dokument eller bevis uppmanas att lämna in tillräckligt specifika uppgifter inom en angiven tidsfrist. Parten ska underrättas om att den tidsfrist kontoret beviljar endast är avsedd för en tydlig och exakt identifiering av de dokument eller bevis parten hänvisar till och att kontoret under inga omständigheter kommer att bevilja någon förlängning av den ursprungliga tidsfristen. Vidare ska parten underrättas om att ingen hänsyn kommer att tas till de dokument till vilka han eller hon hänvisar om han eller hon inte inkommer med specifika uppgifter om dem inom tidsfristen.

Parterna bör vara medvetna om att material som lämnas in inom ramen för andra förfaranden kan ha förstörts fem år efter att det mottogs, i enlighet med regel 91 CTMIR och beslut nr EX-11-3 från kontorets direktör av den 18 april 2011 om elektronisk kommunikation med och från kontoret. I detta fall har hänvisning till dokument eller bevis som lämnats in i andra förfaranden ingen rättsverkan.

4.5 Ytterligare korrespondens

Regel 20.2, 20.4, 20.6, 22.5 96.2 och 98.2 i CTMIR

Kontoret uppmanar sökanden att inkomma med synpunkter inom den tidsfrist kontoret har fastställt i enlighet med regel 20.2 i CTMIR.

I tillämpliga fall kan kontoret uppmana parterna att begränsa sina synpunkter till vissa frågor. I så fall får parten ta upp andra frågor i ett senare skede av förfarandet. Sökanden kan t.ex. begära bevis på användning av en äldre rättighet med eller utan att samtidigt yttra sig om de skäl på vilka invändningen bygger. I så fall kan de synpunkterna inges samtidigt med det yttrande som utgör svar på beviset på användning.

När sökanden har lämnat in sitt svarsyttrande beviljas invändaren, om kontoret finner det nödvändigt, en slutgiltig tidsfrist för att i sin tur svara. Därefter avslutas vanligen den kontradiktoriska fasen av förfarandet och invändningen är klar för beslut.

Kontoret kan dock bevilja möjlighet till ytterligare en omgång yttranden. Det kan vara fallet när ärendet gäller komplexa frågor eller när invändaren tar upp en ny punkt som tillåts ingå i förfarandet. I så fall kan sökanden få möjlighet att svara. Därefter avgör granskaren om invändaren ska beviljas ytterligare en möjlighet att yttra sig.

Parterna i förfaranden inför kontoret får lämna in fakta och bevis efter att den tidsfrist som angetts för det ändamålet har löpt ut endast på villkor att det inte finns någon bestämmelse som hindrar detta. Endast om det villkoret är uppfyllt har kontoret rätt att tillsammans med synpunkterna ta hänsyn till fakta eller bevis som lämnats in efter tidsfristens utgång (se dom av den 12 december 2007, T-86/05, CORPO LIVRE).

Därför kan ytterligare en omgång yttranden endast tillåtas om invändarens slutgiltiga yttrande endast utgör svar på sökandens yttrande och stöds med bevis som inte är avsedda att eliminera brister såsom brister i dokumentationen eller bevisen på användning, exempelvis om sökanden tar upp nya frågor såsom samexistens mellan varumärkena, den äldre rättighetens ogiltighet eller en överenskommelse mellan parterna. Om invändaren lägger fram bevis på motsatsen kan sökanden beviljas en andra möjlighet att komma med ytterligare synpunkter. Detta sker dock inte per automatik eftersom det beror på omständigheterna i ärendet.

4.6 Anmärkningar från tredje man

Artikel 40 i CTMR
Meddelande 2/09 från kontorets direktör

Tredje parter kan inkomma med anmärkningar som förklarar varför ansökan om gemenskapsvarumärke inte bör registreras på grund av något av de absoluta registreringshindren i artikel 7 i CTMR. Närmare information finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder och kollektivmärken samt del B, Prövning, avsnitt 1, Förfarande.

Eftersom vem som helst kan inge anmärkningar från tredje man har även invändaren rätt att göra det. Detta ska dock ske på ett sätt som gör att det framgår helt klart att det

rör sig om synpunkter från tredje man. Enligt ovannämnda meddelande från kontorets direktör måste anmärkningarna presenteras i en separat inlämning. Ett beslut från överklagandenämnderna (beslut av den 30 november 2004, R 735/2000-2, SERIE A) fastställer att kravet på separat inlämning bedöms vara tillgodosett när anmärkningarna utan problem går att skilja från de skäl och argument som stödjer invändningen, även om de innefattas i samma dokument. Så länge invändaren uttryckligen nämner att han eller hon vill inkomma med anmärkningar enligt artikel 40 i CTMR kommer dessa att behandlas, även om de inte utgör en separat inlämning. Om invändaren i sina anmärkningar hävdar att ansökan om gemenskapsvarumärke är svag och borde ha avslagits enligt artikel 7 i CTMR utan hänvisning till innehållet i artikel 40 i CTMR kommer hänsyn dock att tas till detta argument endast som ett argument enligt artikel 8 i CTMR. Detta betraktas inte som en anmärkning från tredje man enligt artikel 40 i CTMR.

När en invändare lämnar in anmärkningar från tredje man bedömer kontoret om anmärkningarna kan väcka allvarligt tvivel på ansökans registrerbarhet eller om de bara ska skickas till sökanden för informationsändamål.

Om anmärkningarna leder till allvarliga tvivel måste kontoret göra ett tillfälligt avbrott i invändningsförfarandet tills ett beslut har fattats om anmärkningarna. Om anmärkningarna inte ger anledning till allvarliga tvivel (dvs. om de bara har skickats till sökanden för informationsändamål) eller inte påverkar de omtvistade varorna eller tjänsterna, kommer invändningsförfarandet inte att avbrytas. Om invändningsförfarandet behöver avbrytas tillfälligt sker det från och med det datum när kontoret utfärdar sin första invändning enligt artikel 7, och förfarandet fryses till ett slutgiltiga har fattats. I fall där anmärkningar från tredje part mottas inom invändningsperioden på tre månader hanterar kontoret invändningens tillåtlighet, och när beslutet om tillåtlighet har meddelats avbryts invändningsförfarandet tillfälligt.

För alla invändningar som avslutas på grund av anmärkningar från tredje man kommer invändningsavgiften aldrig att återbetalas eftersom ingen sådan återbetalning föreskrivs i förordningarna (se regel 18.5 CTMIR).

5 Avslutning av förfarandet

5.1 Förlikning

Regel 18.2 i CTMIR

Parterna är fria att besluta om vilken åtgärd som ska avsluta invändningsförfarandet. De kan besluta att invändningen ska återkallas. De kan även utan att uppge något skäl helt enkelt begära att kontoret ska avsluta ärendet. Det räcker med att parternas underskrivna överenskommelse lämnas in. Den behöver inte innehålla någon uppgift om skäl. Kontoret vidtar sedan de åtgärder som krävs för att avsluta förfarandet baserat på detta avtal.

När det gäller återbetalning av avgifter och beslut om kostnader vid en förlikning, se relevant stycke nedan.

Artikel 42.4 i CTMR

Kontoret får, om det anser det lämpligt, föreslå parterna att de träffar förlikning. Därför kan kontoret liksom parterna själva inleda ett förlikningsförfarande.

Kontoret får i detta syfte utfärda förslag till förlikning. Kontoret kan i princip inte (och önskar inte heller) ta parternas plats utan vidtar åtgärder endast i undantagsfall, när en förlikning mellan parterna förefaller önskvärd och om det finns goda skäl att anta att förfarandet kan avslutas med en förlikning.

Om parterna uttryckligen begär detta kan kontoret även bistå vid deras förhandlingar, t.ex. genom att fungera som medlare eller genom att förse parterna med material de behöver. Eventuella kostnader bärs av parterna. En förlikning kan föregås av en begäran om tillfälligt avbrott.

5.2 Begränsningar och återkallelser

Artikel 58.1, 64.3 och artikel 85 i CTMR
Regel 18.2, 18.3, 18.4, 95 a och 96.1 i CTMIR

5.2.1 Begränsningar och återkallelser av ansökningar om gemenskapsvarumärken

Artikel 43 i CTMR

Sökanden kan när som helst under invändningsförfarandet begränsa förteckningen över varor och tjänster i sin ansökan eller återkalla hela ansökan.

Återkallelser och begränsningar måste vara uttryckliga och ovillkorliga. Passivitet från sökanden av gemenskapsvarumärket under förfarandet betraktas aldrig som ett tyst medgivande till återkallelse.

Villkorade eller tvetydiga återkallelser eller begränsningar godtas inte och vidarebefordras till den andra parten endast i informationssyfte, för att meddela parterna att ingen hänsyn kommer att tas till återkallelsen eller begränsningen.

Kontoret godtar inte villkorade begränsningar. Sökanden hävdar t.ex. i sitt yttrande som svar på invändningen att kännetecknen skiljer sig. Sökanden tillägger dock att om granskaren finner dem likartade kommer sökanden att begränsa förteckningen över varor och tjänster i ansökan om gemenskapsvarumärke. I detta fall är begränsningen inte godtagbar, och sökanden måste underrättas om att begränsningen måste vara uttrycklig och ovillkorlig.

För mer information om begränsning av en ansökan om gemenskapsvarumärke, se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 3, Klassificering och del B, Prövning, avsnitt 1, Förfarande, punkt 5.2.

Om begränsningen inte kan godtas måste sökanden underrättas.

Om en begränsning är delvis godtagbar och delvis inte godtagbar (om den t.ex. utgör en utvidgning) godtar kontoret begränsningen för den godtagbara delen. Innan man går vidare med begränsningen underrättas sökanden dock om den del som inte kan godtas och får två månader på sig att reagera. Invändaren måste tillsändas en kopia av begränsningen och av kontorets svar till sökanden. Om sökanden reagerar inom två månader med en korrigerad version som är godtagbar kan begränsningen fortskrida baserat på ingivningsdatum för den första begäran om begränsning. Om sökanden å andra sidan inte reagerar fortskrider begränsningen endast så långt den är godtagbar.

Om invändaren återkallar sin invändning efter att en icke godtagbar begränsning har begärts tas ingen hänsyn till återkallelsen om denna tydligt hänför sig till den icke godtagbara begränsningen. När begränsningen har blivit godtagbar underrättas invändaren om den nya förteckningen över varor och tjänster och beviljas en ny tidsfrist för att bekräfta återkallelsen av invändningen.

Om begränsningen är godtagbar skickas en bekräftelse till sökanden.

Begränsningen får olika följder beroende på skedet av förfarandet, enligt beskrivningen nedan.

5.2.1.1 Återkallelse eller begränsning före tillåtlighetskontrollen

Begränsningen omfattar hela invändningens/återkallelsens omfång

När en ansökan om gemenskapsvarumärke återkallas eller begränsas till icke omtvistade varor och tjänster innan invändningens tillåtlighet meddelas avslutas invändningsförfarandet och invändningsavgiften återbetalas. Med andra ord har behandlingen av återkallelse eller begränsning i dessa fall företräde framför tillåtlighet.

Inget beslut om kostnader kommer att fattas.

Begränsningen omfattar inte (eller förefaller inte omfatta) hela invändningens omfång

I fallet med en begränsning som fortfarande kan innefatta omtvistade varor och tjänster görs en tillåtlighetskontroll.

Invändaren underrättas om begränsningen tillsammans med meddelandet om tillåtlighet eller det meddelande där invändaren underrättas om att en absolut eller relativ tillåtlighetsbrist föreligger.

Om invändningen återkallas återbetalas invändningsavgiften. Detta gäller även om det föreligger brister som inte går att åtgärda.

Inget beslut om kostnader kommer att fattas.

5.2.1.2 Begränsningar och återkallelser av ansökningar om gemenskapsvarumärke innan förlikningsperioden har löpt ut

Begränsningen omfattar hela invändningens/återkallelsens omfång

Om det står helt klart att begränsningen omfattar hela invändningens omfång eller om ansökan om gemenskapsvarumärke återkallas underrättas parterna om detta och förfarandet avslutas. Invändningsavgiften återbetalas till invändaren.

Begränsningen omfattar inte (eller förefaller inte omfatta) hela invändningens/återkallelsens omfång

Om det inte står helt klart att begränsningen omfattar hela invändningens omfattning eller om begränsningen inte omfattar hela invändningens omfattning uppmanas invändaren meddela kontoret huruvida han eller hon vill gå vidare med eller återkalla sin invändning. Parterna underrättas om svaret. Om invändningen återkallas återbetalas invändningsavgiften till invändaren.

Inget beslut om kostnader kommer att fattas.

Den relevanta tidpunkten under förlikningsperioden för att bedöma huruvida invändningsförfarandet ska avslutas är det datum då en begäran om begränsning inges till kontoret.

5.2.1.3 Begränsningar och återkallelser av ansökningar om gemenskapsvarumärke efter förlikningsperiodens slut

Begränsningen omfattar hela invändningens/återkallelsens omfång

Om det står helt klart att begränsningen omfattar hela invändningens omfång avslutar kontoret ärendet och parterna underrättas. Samtidigt vidarebefordras begränsningen till invändaren.

Om inte parterna inkommer med en överenskommelse om kostnaderna beslutar kontoret om dessa. Information om fördelning av kostnader finns i punkt 5.5.3 i dessa riktlinjer.

Begränsningen omfattar inte (eller förefaller inte omfatta) hela invändningens omfång

Om det inte står helt klart att begränsningen omfattar hela invändningens omfattning eller om begränsningen inte omfattar hela invändningens omfattning uppmanas invändaren meddela kontoret huruvida han eller hon vill gå vidare med eller återkalla sin invändning. Parterna underrättas om svaret. Om invändningen återkallas avslutas invändningsförfarandet.

Om inte parterna inkommer med en överenskommelse om kostnaderna beslutar kontoret om dessa. Information om fördelning av kostnader finns i punkt 5.5.3 i dessa riktlinjer.

5.2.1.4 Begränsningar och återkallelser av ansökningar om gemenskapsvarumärke efter att beslut har fattats

Enligt ett beslut från huvudöverklagandenämnden av den 27 september 2006 i ärende R 0331/2006-G, "Optima", godtar kontoret återkallelser och begränsningar som tas emot under överklagandeperioden efter att beslut om invändningen har fattats, även om inget överklagande har ingivits. Återkallelsen eller begränsningen inverkar dock inte på beslutet, som förblir giltigt.

Detta innebär att kontoret noterar återkallelsen och avslutar ärendet. Bekräftelse av återkallelsen skickas till parterna (inget beslut om kostnader ingår dock i detta meddelande). Delen som gäller kostnaden för det inledande beslutet förblir giltig och kan verkställas av den vinnande parten. Kontorets databas uppdateras så att den visar att ansökan om gemenskapsvarumärke har återkallats.

För mer information, se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 1, Förfaranden, och riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 2, Omvandling.

När beslutet om att avslå ansökan om gemenskapsvarumärke som helhet har blivit slutgiltigt, dvs. efter överklagandeperioden på två månader, är det för sent att återkalla ansökan eftersom det inte finns något kvar att återkalla.

Om beslutet blev att invändningen skulle avslås kan ansökan när som helst återkallas eller begränsas.

5.2.1.5 Språk

Under invändningsförfarandet kan en begränsning begäras antingen på det första eller det andra språket för ansökan om gemenskapsvarumärke (regel 95 a i CTMIR).

Om begäran om begränsning lämnas in på det första språket för ansökan om gemenskapsvarumärke, som inte är förfarandespråket, och om begränsningen inte omfattar hela invändningens omfattning, vidarebefordras begränsningen till invändaren med begäran om att meddela kontoret huruvida han eller hon vill gå vidare med sin invändning eller inte. Invändaren kan bestrida språket för begränsningen och begära en översättning till förfarandespråket. Kontoret tillhandahåller då översättningen.

Om en godtagbar begränsning lämnas in på det första och det andra språket måste granskaren införa begränsningen på de båda språken i kontorets databas och bekräfta den nya förteckningen över varor och tjänster på de båda språken till sökanden.

5.2.2 Återkallelse av invändningar

Invändaren kan återkalla sin invändning när som helst under förfarandet.

En återkallelse av invändningen måste vara uttrycklig och ovillkorlig. Villkorade eller tvetydiga återkallelser godtas inte och vidarebefordras till sökanden endast i informationssyfte, för att meddela parterna att ingen hänsyn kommer att tas till återkallelsen eller begränsningen.

Om invändaren återkallar sin invändning oberoende av någon eventuell begränsning av ansökan om gemenskapsvarumärke, kan tre situationer uppkomma beroende på

invändningens status (för den situation när invändaren återkallar sin invändning på grund av en begränsning av ansökan om gemenskapsvarumärke, se ovan).

5.2.2.1 Återkallelse av invändningen innan förlikningsperioden har löpt ut

Om invändningen återkallas innan förlikningsperioden har löpt ut underrättas parterna. Om invändaren återkallar sin invändning under förlikningsperioden och ingen begränsning har gjorts av ansökan om gemenskapsvarumärke kommer kontoret varken att återbetala invändningsavgiften eller besluta om kostnaderna.

5.2.2.2 Återkallelse av invändningen efter att förlikningsperioden har löpt ut

Om invändningen återkallas efter att förlikningsperioden har löpt ut underrättas parterna. Invändningsavgiften återbetalas inte. Om inte parterna inkommer med en överenskommelse om kostnaderna beslutar kontoret om dessa. Information om fördelning av kostnader finns i punkt 5.5.3 i dessa riktlinjer.

5.2.2.3 Återkallelse av invändningen efter att beslut har fattats

Enligt ett beslut från huvudöverklagandenämnden av den 27 september 2006 i ärende R 0331/2006-G, Optima, godtar kontoret återkallelser av invändningar som mottas under överklagandeperioden efter att beslut om invändningen har fattats, även om inget överklagande har ingivits. Återkallelsen inverkar dock inte på beslutet, som förblir giltigt.

Detta innebär att kontoret noterar återkallelsen och lägger ner ärendet. Bekräftelse av återkallelsen skickas till parterna (inget beslut om kostnader ingår dock i detta meddelande). Delen som gäller kostnaden för det inledande beslutet förblir giltig och kan verkställas av den vinnande parten. Kontorets databas uppdateras i enlighet med detta så att det framgår att invändningen har återkallats och ansökan skickas till registrering.

För mer information, se Riktlinjerna, del B, Prövning, del 1, Förfaranden och riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 2, Omvandling.

5.2.2.4 Språk

En återkallelse av en invändning måste vara avfattad på förfarandespråket. Regel 96.1 i CTMIR gäller.

5.2.3 Återkallelser av återkallelser eller begränsningar

En part tillåts återkalla en tidigare ingiven återkallelse eller begränsning endast om kontoret mottar skrivelsen om återkallelse av den tidigare återkallelsen eller begränsningen samma dag som den första inlämningen.

5.3 Avgörande i sak

Avgörande i sak fattas när alla inlämningar som krävs från parterna har ingivits. Det bör endast behandla de frågor om äldre rättigheter som är relevanta för utfallet.

Det finns två undantag:

- den äldre rättigheten har inte styrkts
- den äldre rättigheten har upphört.

5.3.1 Den äldre rättigheten har inte styrkts

Regel 20.1 i CTMIR

Om inga bevis har lagts fram på ett korrekt sätt för någon av de äldre rättigheternas förekomst och giltighet avvisas invändningen så snart den tidsfrist som har fastställts för invändarens komplettering av akten löper ut.

Om endast vissa äldre rättigheter inte har styrkts men någon har styrkts fortsätter dock förfarandet på normalt sätt, och det slutgiltiga avgörandet i sak tar ingen hänsyn till de rättigheter som inte har dokumenterats.

5.3.2 Den äldre rättigheten har upphört

Om den äldre rättigheten upphör under förfarandet (t.ex. för att den har förklarats ogiltig eller inte har förnyats) kan det slutgiltiga beslutet inte bygga på denna rättighet. Invändningen kan endast upprätthållas med avseende på en äldre rättighet som är giltig vid den tidpunkt när beslutet fattas. Skälet till att den äldre rättigheten har upphört har ingen betydelse. Eftersom ansökan om gemenskapsvarumärke och den äldre rättighet som har upphört inte längre kan samexistera kan invändningen inte upprätthållas för det omfånget. Ett sådant beslut skulle vara olagligt (se dom av den 13 september 2006, T-191/04, METRO/METRO, punkterna 33 och 36).

En ogiltighetsförklaring av en äldre rättighet som inte är ett gemenskapsvarumärke kan inte upptäckas av kontoret. Om någon av parterna underrättar kontoret om att detta är fallet måste den andra parten dock höras, och slutgiltigen måste invändningen avvisas.

Innan beslutet fattas kommer kontoret att kontrollera huruvida den äldre rättighet som anförs ska förnyas under tiden. Om så är fallet uppmanar kontoret invändaren att visa att varumärket har förnyats. Om invändaren inte lämnar in några bevis måste invändningen avvisas.

5.4 Återbetalning av avgift

5.4.1 Invändningen anses inte framställd

Artikel 41.3 i CTMR
Artikel 9.1 i CTMFR
Regel 17.1 i CTMIR

Om en invändning inte anses framställd på grund av för sen eller otillräcklig betalning måste invändningsavgiften återbetalas till invändaren. Om en tilläggsavgift har tagits ut ska även denna återbetalas.

5.4.1.1 Invändning och återkallelse av invändning ingivna på samma datum

Om invändningen återkallas samma dag som den inges återbetalar kontoret invändningsavgiften.

5.4.1.2 Återbetalning efter förnyat offentliggörande

Om en *invändare efter första offentliggörandet* efter förnyat offentliggörande av ansökan om gemenskapsvarumärke i del A.2. av bulletinen efter ett misstag från kontorets sida önskar återkalla sin invändning som en följd av det förnyade offentliggörandet ska förfarandet avslutas. Eftersom kontoret gjorde ett misstag med det första offentliggörandet ska invändningsavgiften återbetalas.

5.4.2 Återbetalning med tanke på återkallelser eller begränsningar av ansökan om gemenskapsvarumärke

5.4.2.1 Återkallelse av ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsningar av ansökan om gemenskapsvarumärke innan förlikningsperioden har löpt ut

Regel 18.2, 18.4, 18.5 i CTMIR

Om sökanden återkallar sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller återkallar alla de varor och tjänster mot vilka invändningen riktar sig innan eller under förlikningsperioden avslutas invändningsförfarandet, inget beslut fattas om kostnaderna och invändningsavgiften måste återbetalas.

5.4.2.2 Invändningen återkallad på grund av begränsning av ansökan om gemenskapsvarumärke inom förlikningsperioden

Regel 18.3, 18.4, 18.5 i CTMIR

Om sökanden under förlikningsperioden återkallar vissa av de varor och tjänster mot vilka invändningen riktar sig uppmanar kontoret invändaren att ange huruvida han eller hon vill gå vidare med invändningen (och, om han eller hon svarar ja, mot vilka av de återstående varorna och tjänsterna) eller om han eller hon vill återkalla sin invändning med tanke på begränsningen.

Om invändningen sedan återkallas läggs invändningsförfarandet ner, inget beslut fattas om kostnaderna och invändningsavgiften måste återbetalas.

Om återkallelsen av invändningen mottas av kontoret innan den officiella underrättelsen om begränsningen har skickats ut till invändaren betraktas återkallelsen som en följd av begränsningen och invändningsavgiften återbetalas också.

Invändarens skrivelse behöver inte innehålla en uttrycklig hänvisning till begränsningen, så länge den kommer senare i tiden än sökandens begränsning.

Invändarens första reaktion på underrättelsen har ingen betydelse, så länge återkallelsen meddelas senare.

Exempel

- Invändaren svarar inte inom den tidsfrist som fastställts men återkallar sedan sin invändning inom förlikningsperioden (som har förlängts).
- Invändaren svarar genom att upprätthålla sin invändning men återkallar den ändå inom den förlängda förlikningsperioden.

5.4.3 Flera invändningar och återbetalning av 50 procent av invändningsavgiften

Regel 21.4 i CTMIR

I vissa undantagsfall som rör flera invändningar kan 50 procent av invändningsavgiften återbetalas till invändaren. Två villkor måste vara uppfyllda:

- Ett av invändningsförfarandena avslutades genom att den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke avsågs i ett parallellt invändningsförfarande. Om det t.ex. finns fyra invändningar A, B, C och D (invändare A, B, C, D) mot ansökan X om gemenskapsvarumärke och ansökan X avslås på grund av invändning A, och
- övriga invändningar (B, C och D) hade avbrutits tillfälligt i ett tidigt skede av förfarandet (dvs. innan förlikningsperioden löpte ut) eftersom en preliminär prövning visade att ansökan X om gemenskapsvarumärke sannolikt skulle avslås i sin helhet på grund av invändning A.

I detta fall återbetalas 50 procent av invändningsavgiften till invändarna B, C och D.

5.4.4 Fall när invändningsavgiften inte återbetalas

5.4.4.1 Invändningen återkallas innan förlikningsperioden har löpt ut men INTE på grund av en begränsning

Regel 18.3, 18.4, 18.5 i CTMIR

Om invändaren återkallar sin invändning innan förlikningsperioden har löpt ut och ingen begränsning har gjorts av ansökan om gemenskapsvarumärke kommer kontoret varken att återbetala invändningsavgiften eller besluta om kostnaderna.

5.4.4.2 Invändarens återkallelse kommer tidigare

Regel 18.3 och 18.5 i CTMIR

Om invändningen återkallas innan sökanden begränsar sin ansökan återbetalas inte avgiften. Om sökanden t.ex. återkallar sin ansökan efter (som en reaktion på) att invändningen återkallats återbetalas avgiften inte, eftersom detta är motsatt situation.

Detsamma gäller när sökanden begränsar ansökan efter en partiell återkallelse av invändningen.

5.4.4.3 Förlikning mellan parterna innan förfarandet har inletts

Regel 18.2, 18.4, 18.5 i CTMIR

När det gäller invändningsavgiften nämner regel 18.5 i CTMIR endast denna möjlighet om antingen en återkallelse eller en begränsning av ansökan om gemenskapsvarumärke föreligger. Om förfarandet avslutas med en överenskommelse som innehåller ett omnämnande av en återkallelse eller begränsning av en ansökan om gemenskapsvarumärke återbetalas alltså avgiften. I andra fall återbetalas invändningsavgiften inte.

5.4.4.4 Avslutning av förfarandet av andra skäl

Artikel 7, 40 och artikel 92.2 i CTMR
Regel 17, 18, 76.1 och 76.4 i CTMIR

I fall där ansökan avslås i enlighet med

- artikel 7 i CTMR (ansökan avslås på grund av absoluta registreringshinder, på kontorets initiativ eller på grund av anmärkningar från tredje part),
- artikel 92.2 i CTMR (skyldighet att företrädas inför byrån för personer som varken har säte eller hemvist i unionen), och
- regel 76.4 i CTMIR (fullmakter när en av parterna uttryckligen begär det)

återbetalas inte invändningsavgiften eftersom ingen av dessa situationer tas upp i CTMIR som ett skäl till att återbetala invändningsavgiften.

5.4.4.5 Reaktion på disclaimer

Artikel 37.2 i CTMR

Om sökanden gör en disclaimer (avstår från en del av den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke på grund av avsaknad av särskiljningsförmåga), och om invändaren därefter återkallar sin invändning ska invändningsavgiften inte återbetalas. Detta då en disclaimer inte utgör en begränsning av förteckningen över varor och tjänster i ansökan om gemenskapsvarumärke.

5.4.5 Felaktig återbetalning av invändningsavgift

Om invändningsavgiften felaktigt har återbetalats på grund av ett tekniskt fel från kontorets sida och om invändaren har ett löpande konto återdebiterar kontoret automatiskt detta konto när information om misstaget mottas.

5.5 Beslut om fördelningen av kostnader

5.5.1 Fall där ett beslut om kostnader måste fattas

Artikel 85 i CTMR Regel 18.4 i CTMIR

Ett beslut om kostnader fattas i invändningsförfaranden efter förlikningsperioden, dvs. när den kontradiktoriska fasen av förfarandet har inletts och avslutats. Inget beslut om kostnader fattas för invändningsförfaranden som avslutas före eller under förlikningsperioden.

Om ett avgörande i sak nås redovisas beslutet om fördelning av kostnader i slutet av avgörandet. I alla övriga fall när invändningsenheten avslutar ärendet utfärdas ett beslut om kostnader tillsammans med avslutningsskrivelserna, förutom om parterna har underrättat kontoret om en överenskommelse om kostnaderna.

5.5.2 Fall där ett beslut om kostnader inte fattas

5.5.2.1 Överenskommelse om kostnader

Artikel 85.5 i CTMR

Om parterna i invändningsförfarandet har förlikats genom en överenskommelse som inkluderar kostnaderna kommer kontoret inte att utfärda något beslut om kostnaderna. Detsamma gäller om kontoret tar emot information undertecknad av båda parter som anger att parterna har enats om kostnaderna. En sådan begäran kan också skickas i två separata skrivelser till kontoret. Denna information måste mottas innan kontoret bekräftar att förfarandet har avslutats.

Om parterna i invändningsförfarandet förlikas genom ömsesidig överenskommelse kan de välja att inte innefatta kostnadsfrågan. Om ingen indikation ges om huruvida parterna har enats om kostnaderna kommer kontoret omedelbart att besluta om kostnaderna, tillsammans med bekräftelsen på återkallelsen eller begränsningen. Om parterna meddelar kontoret att de har nått en överenskommelse om kostnaderna efter invändningen eller begränsningen kommer kontoret inte att ompröva sitt redan utfärdade beslut om kostnaderna. Det överlämnas åt parterna att respektera överenskommelsen och inte ”verkställa” kontorets beslut om kostnader.

5.5.2.2 Information från *potentiellt vinnande part*

Om den part som slutgiltigen kommer att vinna förfarandet underrättar kontoret om att han eller hon godtar att varje part bär sina egna kostnader krävs inget beslut om kostnader. Kontoret kommer alltid att avstå från att fatta ett beslut om kostnader om den potentiellt *vinnande parten* underrättar kontoret om att han eller hon samtycker till att dela kostnaderna även om den *förlorande parten* inte bekräftar sitt samtycke. De senaste skrivelserna från båda parter måste därför kontrolleras noga innan ett beslut utfärdas.

Om den förlorande parten skickar en sådan begäran till kontoret kommer denna bara att vidarebefordras till den andra parten, men kontoret fattar beslut på eget initiativ, enligt normala regler.

5.5.3 Standardfall av beslut om kostnader

Artikel 85.1, 85.2 och 85.3 i CTMR Regel 94 i CTMIR
--

Den allmänna regeln är att den förlorande parten, eller den part som avslutar förfarandet genom att återkalla ansökan om gemenskapsvarumärke eller invändningen, ska bära de avgifter som den andra parten ådragit sig, samt alla kostnader för parten som har krävts för förfarandet.

Om båda parterna delvis förlorar måste det beslutas om en annan fördelning. Som allmän regel är det skäligt att varje part bär sina egna kostnader.

En part som avslutar förfarandet anses ha gett upp. Det hypotetiska utfallet av ett ärende om ett avgörande i sak hade krävts är helt irrelevant.

I standardfall är resultatet följande:

- Sökanden återkallar eller begränsar sin ansökan till de varor och tjänster mot vilka invändningen inte riktar sig (delvis återkallelse). I dessa fall ska sökanden betala kostnaderna.
- Invändaren återkallar efter förlikningsperioden sin invändning utan begränsning av ansökan om gemenskapsvarumärke när det gäller de omtvistade varorna och tjänsterna. Invändaren ska betala kostnaderna.

- Begränsning av ansökan efter återkallelse av invändningen (se dom av den 28 april 2004, T-124/02, "VITATASTE", punkt. 56). I princip ska varje part bära sina egna kostnader.

En annan fördelning av kostnaderna kan dock vara motiverad av rättviseskäl (t.ex. om ansökan endast begränsades i mycket liten omfattning).

Kontoret tar hänsyn till eventuella överenskommelser som tillhandahålls i tid innan beslutet om kostnader fattas, men kommer inte att ta hänsyn till argument från parterna om vem som ska betala och kommer i synnerhet inte att bedöma om parterna har uppfört sig korrekt under förfarandet.

5.5.4 Fall som inte gått vidare till avgörande

5.5.4.1 Flera invändningar

Fullständigt avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke

I fall där flera invändningar mot samma ansökan om gemenskapsvarumärke föreligger och kontoret inte har beslutat om att avbryta dem tillfälligt i enlighet med regel 21.2 i CTMIR, och en invändning leder till att ansökan om gemenskapsvarumärke avslås, vidtar kontoret ingen åtgärd i övriga invändningar förrän överklagandeperioden har löpt ut.

Om överklagandeperioden löper ut utan att något överklagande inges avslutar kontoret övriga invändningsförfaranden och dessa ärenden går inte vidare till beslut.

I detta fall har invändningsenheten rätt att besluta om kostnader (artikel 85.4 i CTMR). Kontoret kan inte avgöra vem som är *vinnande* respektive *förlorande part* och sökanden bör inte behöva betala kostnaderna för flera andra invändare om han eller hon förlorar enligt ett avgörande i sak. Genom tillämpning av en rättvisepincip beslutas det därmed att varje part ska bära sina egna kostnader.

Delvis avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke

Om flera invändningar föreligger som delvis riktar sig mot samma varor och tjänster som skyddas av det omtvistade varumärket kan det beslut rörande invändningen som fattas först påverka övriga invändningar.

Exempel

Invändning A riktar sig mot klass 1 och invändning B mot klasserna 1 och 2 i den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke. Ett beslut fattas först i invändning A om att den omtvistade ansökan ska avslås för klass 1. När parterna underrättas om beslutet i invändning A måste invändning B avbrytas tillfälligt tills beslutet i invändning A är slutgiltigt och bindande. När beslutet är slutgiltigt uppmanas invändare B att underrätta kontoret om huruvida han eller hon vill gå vidare med eller återkalla sin invändning med tanke på ändringen av förteckningen över varor och tjänster. Om invändaren återkallar invändningen läggs ärendet ner.

I detta läge, och om ärendet avslutas efter att den kontradiktoriska fasen av förfarandet inletts, kommer kontoret att utfärda ett beslut om kostnaderna i enlighet med

artikel 85.2 i CTMR. Invändaren återkallade sin invändning efter ett delvis avslag på ansökan om det omtvistade varumärket. Så långt har invändaren varit framgångsrik i förfarandet. Det delvisa avslaget på varumärkesansökan var dock mer begränsat än invändningens omfång. Så långt har även sökanden/innehavaren varit framgångsrik i förfarandet. Följaktligen är det skäligt att varje part bär sina egna kostnader.

Om invändaren upprätthåller sin invändning efter ett delvis avslag på ansökan fortsätter förfarandet, och i det slutgiltiga avgörandet i sak fattas även beslutet om kostnader med tillämpning av normala regler.

5.5.4.2 Avslag på en ansökan på grund av att absoluta registreringshinder eller formkrav inte är uppfyllda

En ansökan om gemenskapsvarumärke kan avslås under ett invändningsförfarande på grund av absoluta registreringshinder (antingen på grundval av anmärkningar från tredje part, artikel 40 i CTMR eller även på kontorets eget initiativ om ärendet tas upp på nytt) eller på grund av att formkrav inte är uppfyllda (t.ex. om en sökande från ett land utanför EU inte längre företräds enligt artikel 92.2 i CTMR).

När avslaget blir slutgiltigt avslutas förfarandet genom att ett meddelande utfärdas.

I dessa situationer är praxis för kostnader följande: Om avslaget blir slutgiltigt efter att förlikningsperioden löpt ut fattas ett beslut om kostnader i enlighet med artikel 85.4 i CTMR. I fall som inte går vidare till avgörande har kontoret enligt denna artikel frihet att besluta om kostnaderna. Sedan ska varje part bära sina egna kostnader.

Om å andra sidan samma situation uppstår innan den kontradiktoriska fasen av förfarandet har inletts ska inget beslut om kostnader fattas.

5.5.4.3 Fall med förening av mål

Regel 21 i CTMIR

För mer information, se nedan i punkt 6.4.3, Förening av mål.

Om den förenade invändningen lyckas i sin helhet ska sökanden betala den invändningsavgift som erlagts av var och en av invändarna men kostnader för företrädare endast en gång. Om sökanden vinner kommer dennes kostnader för att bli företrädd att fördelas en gång, men var och en av invändarna blir ansvariga för dem. En annan fördelning av kostnader kan vara skälig. I fall med delvis framgång eller om det bedöms vara skäligt av andra skäl, ska varje part bära sina egna kostnader.

5.5.4.4 Innebörden av att *bära sina egna kostnader*

Begreppet kostnader innefattar invändningsavgift och de kostnader som krävs för förfarandet, i enlighet med artikel 85.1 i CTMR och regel 94.6 och 94.7 i CTMIR. I de flesta fall täcker kostnaderna ersättning till ett ombud inom de skalor för ersättning som fastställs genom förordningen.

Att varje part ska bära sina egna kostnader innebär att ingen part har något anspråk på någon annan part.

5.6 Fastställande av kostnader

Artikel 85.6 i CTMR
Regel 94 i CTMIR

Om kostnaderna är begränsade till kostnader för företrädande och invändningsavgift ska beslutet om fastställande av kostnader ingå i beslutet om fördelning av kostnaderna (dvs. som regel i avgörandet i sak).

Det innebär att det i 99 procent av fallen är onödigt att fastställa beloppet separat.

Undantag är endast

- när en muntlig förhandling ägt rum,
- när beslutet fattades före den 25 juli 2005 (dvs. innan ändringen av artikel 85 i CTMR trädde i kraft),
- när fastställandet av kostnaderna oavsiktligt utelämnats ("glömdes") i huvudbeslutet.

5.6.1 Belopp som ska återbetalas/fastställas

Det belopp som ska återbetalas fastställs alltid i euro, oavsett i vilken valuta parten betalade sin företrädare.

Regel 94.6 i CTMIR

När det gäller avgifter är beloppet begränsat till 350 euro om invändaren vinner.

Regel 94.3 i CTMIR

När det gäller kostnaderna för att företrädas är beloppet begränsat till 300 euro. Det gäller både invändaren och sökanden, under förutsättning att de företräddes i invändningsförfarandet av ett ombud i den mening som avses i artikel 93.1 i CTMR, oavsett om de faktiskt har ådragit sig dessa kostnader.

Om den vinnande parten i något skede av förfarandet företräddes av ett ombud men inte längre företräds vid den tidpunkt när beslutet om kostnader fattas har den parten också rätt att beviljas ersättning oavsett från och med när i förfarandet parten inte längre företräddes inför kontoret.

Kostnader för företrädande av anställda, inklusive från ett annat företag med ekonomiska band, kan inte återbetalas och kommer inte att fastställas. De tas inte upp i beslutet om kostnader.

För mer information om företrädande, se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.

När ett ärende överlämnas till invändningsenheten av överklagandenämnderna innebär detta att det första beslutet (som överklagades) inte har blivit slutgiltigt (inte heller när det gäller fördelningen eller fastställandet av kostnader).

När det gäller kostnaderna för invändningsförfarandet ska ett enda beslut om fördelning och fastställande av kostnader fattas för hela invändningsförfarandet.

Om överklagandenämnderna överlämnar ett ärende till invändningsenheten har invändningsenhetens beslut inte blivit slutgiltigt (inte heller när det gäller fördelning eller fastställande av kostnader) och i det skedet av förfarandet finns varken en vinnande eller en förlorande part. När det gäller kostnaderna för överklagandeförfaranden beslutar nämnden därför att den bedömer det skäligt, enligt artikel 85.2 i CTMR, att varje part bär sina egna kostnader för överklagandet. Detta gäller i princip kostnader och avgifter.

När det gäller överklagandeavgiften kan nämnden dock besluta att denna får återbetalas i enlighet med regel 51 b i CTMR i de fall överklagandet beror på ett allvarligt förfarandefel från invändningsenhetens sida. När det gäller kostnader för invändningsförfaranden beslutar nämnden att dessa måste fastställas av invändningsenheten i dess kommande beslut.

Följaktligen måste invändningsenheten besluta i ärendet igen och kommer på vanligt sätt att fatta ett beslut om och fastställa kostnaderna endast för invändningsförfarandet.

Om detta beslut överklagas igen (och inte överlämnas en andra gång) beslutar nämnden om och fastställer kostnaderna på vanligt sätt.

5.6.2 Förfarande om fastställandet av kostnaderna ingår i huvudbeslutet

Regel 94.3 i CTMR

Om beslutet om fastställande av kostnaderna ingår i beslutet om fördelning av kostnaderna behövs inga bevis. Kontoret vet att invändningsavgiften har betalats och om det finns en kostnad för att företrädas på 300 euro ska denna betalas oavsett bevis. Det antas att kostnaden för att företrädas har varit minst 300 euro.

Därför behövs ingen korrespondens med parterna om det belopp som ska fastställas. Fastställandet av beloppet sker automatiskt.

5.6.3 Förfarande om ett separat fastställande av kostnader behövs

Följande förfarandekrav gäller i de sällsynta fall när kostnaderna måste fastställas separat (inklusive när fastställandet oavsiktligt utelämnades, även om den berörda parten måste följa tillämpliga krav):

- tillåtlighet
- bevis.

5.6.3.1 Tillåtlighet

Artikel 85.6 i CTMR

Begäran om att fastställa kostnaderna är tillåtlig först när det beslut för vilket kostnaderna ska fastställas har blivit slutgiltigt och fram till två månader efter det datumet.

5.6.3.2 Bevis

Regel 94.3 i CTMR

Inga bevis behövs för återbetalning av invändningsavgiften.

För att bevilja ersättning för kostnader enligt standardtaxan för att företrädas räcker det med en försäkran från företrädaren om att kostnaderna har uppkommit. I ännu högre grad gäller att om en faktura visas upp räcker det med att den visar minst det återbetalningsbara beloppet, och det spelar ingen roll huruvida den är ställd till parten i förfarandet, eftersom det innebär en garanti att en faktura läggs fram.

För alla övriga kostnader (vilket gäller i oerhört sällsynta fall) krävs en faktura och verifikationer, men det räcker med att dessa visar att det är rimligt (fullständig bevisning krävs inte) att kostnaderna har uppkommit.

5.6.4 Genomgång och fastställande av kostnader

Artikel 85.6 i CTMR
Regel 94.4 i CTMR

Om en av parterna inte samtycker till fastställandet av kostnaderna kan den begära att beslutet omprövas. I begäran måste skälen ingå och den ska inges inom en månad efter att fastställandet av kostnaderna meddelats. Begäran anses inte ingiven förrän avgiften för omprövning på 100 euro har betalats.

Det finns inga återbetalningsbara kostnader i omprövningsförfarandet (se beslut av den 16 december 2004, R 0503/2001-4, "BIOLACT/BIO").

6 Förfarandefrågor

6.1 Rättelse av fel

Artikel 43.2 i CTMR

6.1.1 Rättelse av fel i anmälan om invändning mot registrering

Det finns inga särskilda bestämmelser i förordningarna om rättelse av fel i anmälan om invändning mot registrering. Tillämpning genom analogi av artikel 43.2 i CTMR, som

avser ansökan om gemenskapsvarumärke, visar att tydliga misstag i anmälan om invändning mot registrering kan ändras.

Om det är tydligt vilken den rätta uppgiften skulle ha varit kan felet bedömas som uppenbart och kan rättas.

Om t.ex. invändarens kontaktuppgifter står där ombudets skulle ha stått kan detta betraktas som ett uppenbart fel. Om däremot invändaren enligt anmälan om invändning är Dundee Ltd men invändaren i ett senare skede av förfarandet underrättar kontoret om att ett misstag har begåtts och att den verkliga invändaren är Dundee PLC kan detta inte betraktas som ett uppenbart fel, eftersom kontoret vid prövningen av invändningen mot registrering inte skulle ha kunnat gissa att invändarens juridiska form skulle ha varit Dundee PLC. Följaktligen kan felet inte rättas när invändningsperioden på tre månader har löpt ut.

6.1.2 Rättelse av fel och misstag i offentliggöranden

Regel 14 i CTMIR

Då offentliggörande av anmälan innehåller ett misstag eller ett fel som kan hänföras till kontoret ska kontoret rätta misstaget eller felet på eget initiativ eller på begäran av sökanden.

Rättelser som görs enligt denna regel måste offentliggöras. Om rättelsen gäller fel som inte påverkar invändningen offentliggörs den när gemenskapsvarumärket registreras. Om rättelsen gäller en utvidgning av förteckningen över varor och tjänster eller återgivningen av ett varumärke inleds en ny invändningsperiod.

Om invändningen ingavs efter det *första* offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke måste invändaren underrättas om det förnyade offentliggörandet. Invändare som har invänt mot det *första* offentliggörandet behöver inte inge en ny invändning. Förfarandet måste avbrytas tillfälligt tills invändningsperioden efter det *andra* offentliggörandet har löpt ut.

Även om risken är mycket liten är det möjligt att en *invändare mot det första offentliggörandet* kan vilja återkalla sin invändning på grund av det förnyade offentliggörandet. I detta fall ska förfarandet avslutas och invändningsavgiften återbetalas (se punkt 5.4.1.2 ovan).

6.2 Tidsfrister

Regel 71.1, 79, 80.3, 82.3 och 96.1 i CTMIR

Om en given tidsfrist inte följs måste inlämningar som görs efter att tidsfristen löpt ut utan undantag avvisas. Det innebär att hänsyn inte tas till sent ingivna bevis, yttranden eller bevis på användning, med alla de negativa följder detta kan ha för den berörda parten.

Detsamma gäller kompletterande material som endast bifogas med bekräftelsekopier av en skrivelse som i sig skickades i tid (vanligen via fax), där bekräftelsen inkommer

efter att tidsfristen löpt ut. Detta gäller oavsett om sådant material nämns specifikt i den inledande skrivelsen. Varje skriftlig inlämning och dokument som inte har lämnats in inom den tidsfrist som fastställts av kontoret måste utan undantag bortses från. Denna rättsliga sanktion är klar och ger inte kontoret några valmöjligheter.

När det gäller bevis på användning föreskrivs dessutom en sanktion i regel 22.2 i CTMIR om detta inte inlämnas inom den fastställda tidsfristen: kontoret måste avvisa invändningen. Inte heller här finns det någon möjlighet för kontoret att handla på annat sätt.

Allmän information om tidsfrister och fortsatt behandling finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 1, Kommunikationsmetoder, Tidsfrister.

6.2.1 Förlängning av tidsfrister i invändningsförfaranden

6.2.1.1 Tidsfrister som kan och inte kan förlängas

Regel 71.1 i CTMIR

En tidsfrist kan inte förlängas om dess längd fastställs i förordningen. Tidsfrister som inte kan förlängas är bland annat

Artikel 41.1 i CTMR

- invändningsperioden på tre månader för att anmäla en invändning,

Artikel 41.3 i CTMR

- tidsfristen på tre månader för att betala invändningsavgiften,

Artikel 8.3 b i CTMFR

- tidsfristen på en månad för att betala en extra kostnad om betalningen inkommer för sent och det inte kan visas att betalningen inleddes minst 10 dagar innan tidsfristen för betalning löpte ut,

Regel 17.4 i CTMIR

- tidsfristen på två månader för att åtgärda brister i enlighet med regel 17.4 i CTMIR.

Regel 71.1 i CTMIR

Tidsfrister som går att förlänga är sådana vars längd fastställs av kontoret. Exempelvis tidsfristen för yttrandet för att svara på anmälan om invändning mot registrering går att förlänga.

6.2.1.2 Begäran som görs i tid.

Anm. Ett särskilt system gäller för förlängningar av förlikningsperioden. För en mer ingående beskrivning, se punkt 3.2 Förlängning av förlikningsperioden.

För att en förlängning ska beviljas måste begäran uppfylla följande villkor:

- Tidsfristen måste gå att förlänga.
- Förlängningen måste begäras av den berörda parten eller gemensamt av båda parterna.
- Begäran måste vara undertecknad.
- Den ursprungliga tidsgränsen får inte ha löpt ut.
- Språkbestämmelserna måste följas, dvs. om begäran inte är på förfarandespråket måste en översättning lämnas in inom en månad från att invändningen ingavs, i annat fall tas ingen hänsyn till begäran.

En förlängning är möjlig endast om relevant begäran görs innan den ursprungliga tidsfristen löper ut. Om kontoret mottar en begäran om förlängning efter att tidsfristen har löpt ut måste begäran avvisas.

En första begäran om förlängning som mottas i tid beviljas alltid för två månader (eller kortare om det begärs), oberoende av vilken förklaring som lämnas av den part som begär förlängningen. Eventuella ytterligare begäranden om förlängning av samma tidsfrist kommer däremot att avvisas, förutom om den part som begär förlängningen vederbörligen förklarar och motiverar de oförutsedda omständigheter som hindrade honom eller henne från att uppfylla den ursprungliga tidsfristen och den första förlängningen och varför en ytterligare förlängning krävs. Allmänna eller vaga förklaringar motiverar inte en andra förlängning. Begäran måste alltid åtföljas av bevis och/eller stödande dokument.

Å andra sidan är omständigheter som är under den berörda partens kontroll inte ”oförutsedda omständigheter”. Diskussioner i sista minuten med den andra parten är t.ex. inte ”oförutsedda omständigheter”. Dessa står under parternas kontroll.

Begäran måste inges av den part som berörs av tidsfristen. Om sökanden t.ex. ska inge yttrande som svar på anmälan om invändning mot registrering kan endast sökanden begära en förlängning av tidsfristen.

Mer information om förlängningar av tidsfrister finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 1, Kommunikationsmetoder, Tidsfrister, punkt 3.1.3 Förlängning av tidsfrister bör konsulteras.

6.2.1.3 Förlängning av en tidsfrist på kontorets egna initiativ

Kontoret kan på eget initiativ förlänga en tidsfrist om och när särskilda orsaker gör det nödvändigt. Exempelvis mottar kontoret en begäran utan motivering om att förlänga en tidsfrist 20 dagar innan tidsfristen för att inge yttranden löper ut men begäran behandlades inte förrän tidsfristen hade löpt ut. Eftersom avslag på begäran efter att tidsfristen löpt ut kommer att oproportionerligt skada intressen för den part som begärde förlängningen, förlänger kontoret tidsfristen med det antal dagar som återstod när parten skickade in begäran, i detta fall 20 dagar. Denna praxis bygger på reglerna för god förvaltning.

Om en begäran om förlängning av en tidsfrist som kan förlängas inges innan tidsfristen löper ut ska den berörda parten beviljas minst en dag, även om begäran om förlängning inkom på tidsfristens sista dag.

6.2.1.4 Underskrift

Om en begäran inte är undertecknad måste det kontrolleras om en andra, undertecknad begäran tagits emot senare. Detta beror på att parter ibland glömmer att underteckna, inser felet efter att ha skickat begäran, skriver under den och skickar den på nytt.

En gemensam begäran måste undertecknas av båda parter och måste tas emot inom den tidsfrist för vilken förlängning begärs. En begäran undertecknad av ett av ombuden som försäkrar kontoret om att den andra parten samtycker till förlängningen kan inte godtas.

6.3 Vilandeförklaring

Regel 20.7 och 21.2 i CTMIR

Kontoret kan vilandeförklara invändningsförfarandet på eget initiativ, på begäran av båda parterna eller på begäran av en av parterna.

Enligt regel 20.7 får kontoret vilandeförklara invändningsförfaranden. Därför avgörs frågan om vilandeförklaring alltid av granskaren som ansvarar för invändningen. Invändningsförfaranden kan förklaras vilande på begäran av en av parterna innan den kontradiktoriska fasen av förfarandet inleds, och även under förlikningsperioden av de skäl som tas upp i regel 20.7 a och 20.7 b i CTMIR. Under förlikningsperioden kan förfarandet dock inte förklaras vilande på grund av att förhandlingar pågår. Syftet med förlikningsperioden är just att det ska finnas utrymme för förhandlingar innan den kontradiktoriska fasen börjar.

Om förfarandet ska förklaras vilande i ett tidigt skede kommer detta troligen att göras när invändningens tillåtlighet meddelas för att ”spara” förlikningsperioden till efter det att förfarandet har återupptagits.

6.3.1 Vilandeförklaring begärs av båda parterna

Om båda parterna begär vilandeförklaring efter att förlikningsperioden löpt ut avbryter kontoret förfarandet även om inga skäl anges. I dessa fall, och oavsett vilken period parterna begär, förklaras förfarandet vilande i ett år med möjlighet för parterna att avbryta vilandeförklaringen. Processen för att avsluta vilandeförklaringen är densamma som används för att förlänga förlikningsperioden: om en av parterna vill avbryta vilandeförklaringen avslutas den 14 dagar efter att parterna underrättats. Invändningsförfarandet återupptas dagen efter och den part som ska yttra sig får två månader på sig att göra detta.

6.3.2 Vilandeförklaring på eget initiativ från kontoret eller på begäran av en av parterna

Om kontoret, på eget initiativ eller på begäran av en av parterna, förklarar invändningen vilande måste beslutet om vilandeförklaring vila på rätt grunder. I CTMIR tas tre specifika fall upp när förfarandet kan förklaras vilande:

- Invändningen baseras på en ansökan om registrering av ett varumärke.
- Invändningen bygger på en ansökan om registrering för en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning.
- Det finns flera invändningar.

Utöver de tre specifika fallen stipulerar CTMIR att invändningsförfarandet får förklaras vilande om omständigheterna är lämpliga för att vilandeförklara det. De vanligaste ospecificerade fall där invändningsförfarandet i princip kan förklaras vilande är följande:

- Den varumärkesregistrering på vilken invändningen baseras är föremål för ett administrativt eller rättsligt förfarande som kan påverka registreringen eller invändarens rätt till denna. Skälet till detta är att en invändning inte får upprätthållas baserat på en äldre rättighet som vid tidpunkten för beslut hade upphört att ha rättsverkan (se punkt 5.3.2 i dessa riktlinjer).
- Parterna förhandlar om förlikning av invändningen.

Det finns ytterligare situationer där det kan vara tillrådligt eller till och med nödvändigt att vilandeförklara förfarandet, såsom anmärkningar från tredje man, fel vid offentliggörandet av den omtvistade ansökan som kräver förnyat offentliggörande, pågående överlåtelse av äldre gemenskapsvarumärken/ansökningar om gemenskapsvarumärken eller omtvistade ansökningar om gemenskapsvarumärken, återkallelse av ombudet.

Det ska noteras att det inte i något av de ovannämnda fallen föreligger någon skyldighet att vilandeförklara förfarandet. Kontoret har rätt att besluta om vilandeförklaring. Detta innebär att ingen av situationerna ovan i sig ger någon av parterna rätt att få förfarandet vilandeförklarat. När omständigheterna i ärendet å andra sidan motiverar ett avbrott i förfarandet förväntas granskaren förklara det vilande.

Det faktum att CTMIR innehåller särskilda regler för fallet med flera invändningar och fallet när invändningen baseras på en ansökan om registrering, eller en ansökan om registrering av en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning, tyder på att förfarandet bör förklaras vilande eller åtminstone att möjligheten att förklara förfarandet vilande bör övervägas allvarligt. Omständigheterna i ärendet avgör om förfarandet ska vilandeförklaras eller inte. I de följande avsnitten förklaras de vanligaste omständigheterna som kan leda till att förfarandet vilandeförklaras.

6.3.3 Invändningen bygger på en varumärkesansökning/ansökning om en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning

6.3.3.1 Förklaring av grundprincipen, tidpunkt för vilandeförklaring

Regel 20.7 i CTMIR

I princip ska invändningar som baseras på ansökningar inte vilandeförklaras, åtminstone inte alldeles i början av förfarandet. Antagandet är att ansökningar i de flesta fall mognar till registreringar under förfarandet.

Om man antar att invändaren inger tillräckliga bevis eller tillräcklig dokumentation av en nationell ansökning kommer invändningen att fortgå tills det är klart att fatta beslut (detsamma gäller äldre ansökningar om gemenskapsvarumärke för vilka det inte krävs några bevis). Innan förfarandet avslutas måste ansökan om gemenskapsvarumärke kontrolleras; ifall det rör sig om en nationell ansökan måste invändaren uppmanas lämna uppgift om ansökningsstatus. Om invändaren i detta skede tillhandahåller bevis på att den nationella ansökan faktiskt gick vidare till registrering innan den tidsgräns som fastställs i regel 19.1 i CTMIR löpte ut kommer det äldre märket att avslås som ogrundat enligt regel 20.1 i CTMIR.

Kontoret får dock vilandeförklara förfarandet om den äldre rättigheten är en ansökan och om vilandeförklaring begärs av den ena av parterna. I det fallet kommer det sannolika utfallet av invändningen att övervägas vid beslutet om vilandeförklaring. Om den äldre rättigheten är en nationell ansökan måste parterna tillhandahålla bevis på att ansökan står inför problem.

6.3.3.2 Undantag från grundprincipen

Undantag görs endast om två kumulativa villkor uppfylls.

1. Den äldre ansökan står inför problem. När kontoret har information om att den äldre ansökan står inför problem är det allmänna antagandet att ansökan kommer att mogna till en registrering inte längre giltigt. Den äldre ansökan anses stå inför problem om kontoret tar upp hinder, om invändningar mot den pågår eller när ett avslag väntar på att bli slutgiltigt.
2. Det slutgiltiga beslutet kan inte utfärdas utan hänsyn till den äldre ansökan. Detta gäller när omständigheterna i ärendet inte tillåter kontoret att säga att ansökan i vilket fall kommer att avslås (t.ex. eftersom ingen förväxlingsrisk föreligger) eller upprätthållas (eftersom det finns andra äldre rättigheter som räcker för att avslå den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke).

Det andra villkoret förtjänar en närmare genomgång av huruvida ansökan i fråga gör skillnad för utfallet av invändningen.

Om svaret är klart nekande bör förfarandet inte vilandeförklaras. Detta innefattar fall där invändningen kommer att avslås i vilket fall och fall där invändningen kommer att godkännas i vilket fall (tack vare att invändningen även baseras på andra äldre rättigheter, varav en eller flera är en klar "vinnare").

Om en invändning baserar på en ansökan om registrering kan det vara lämpligt att vilandeförklara invändningsförfarandet i enlighet med regel 20.7 i CTMIR för att invänta registreringen av invändarens äldre märke. Om en invändning ska avslås, antingen av formella skäl eller av sakskäl, skulle en vilandeförklaring dock vara meningslös och skulle endast förlänga förfarandet i onödan.

Om inga äldre rättigheter finns att ta hänsyn till (eftersom det inte finns några äldre rättigheter eller dessa inte dokumenterades), eller när hänsyn ändå måste tas till ansökan (eftersom de äldre rättigheterna inte är ”vinnare”) måste en bedömning göras av huruvida invändningen kommer att lyckas på grundval av ansökan, för att fatta beslut om vilandeförklaring. Förfarandet kommer att vilandeförklaras endast om det konstateras att den äldre ansökan, om den registreras, kommer att leda till att den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke avslås helt eller delvis.

Om denna bedömning görs i ett tidigt skede av förfarandet måste hänsyn tas till att en preliminär prövning av ärendet aldrig är lika djupgående och grundlig som när beslutet utarbetas. Därför måste en viss grad av försiktighet tillämpas här. I gränsfall, när utfallet inte är helt uppenbart, bör förfarandet i princip vilandeförklaras.

6.3.3.3 Äldre ansökningar om gemenskapsvarumärke

Man bör komma ihåg att frågan om vilandeförklaring i samband med den kontradiktoriska fasen av förfarandet kan komma att uppkomma efter att förlikningsperioden löpt ut. Exempelvis baseras invändningen på en likartad ansökan om gemenskapsvarumärke, men denna har inte vilandeförklarats eftersom det finns en annan äldre rättighet (ett registrerat varumärke) på grundval av vilken den omtvistade ansökan måste avslås. Om invändaren inte dokumenterar denna äldre rättighet blir den äldre ansökan, som tidigare inte var relevant för utfallet, avgörande för beslutet. Om den äldre ansökan enligt registrerade uppgifter står inför problem bör invändningen vilandeförklaras.

6.3.3.4 Äldre nationella ansökningar

Frågan om vilandeförklaring måste tas upp av parterna (normalt sökanden). I detta fall måste parten lämna in bevis på att den äldre ansökan står inför problem. Efter en sådan begäran kommer kontoret att överväga om det under omständigheterna är tillrådligt att vilandeförklara förfarandet.

Om ingen tar upp frågan gäller den allmänna principen och kontoret behöver bara besluta om vilandeförklaring om förfarandet närmar sig slutet och det inte finns någon information om att ansökan har mognat till registrering. I det fallet bör invändaren uppmanas att underrätta kontoret om status för sin äldre ansökan.

I vilket fall kan frågan om huruvida förfarandet ska vilandeförklaras på grund av äldre ansökningar uppkomma i många olika former och bör därför avgöras från fall till fall. Det finns inga strikta regler här, och gott omdöme är det viktigaste.

Här följer några exempel på fall där det enligt den allmänna principen ovan inte krävs att förfarandet vilandeförklaras men det ändå kan beslutas om vilandeförklaring om granskaren finner det lämpligt.

- Invändningen bygger på ett franskt varumärke och en ansökan om gemenskapsvarumärke, och ingen av dessa står inför problem. Båda omfattar samma kännetecken och samma varor, för vilka förväxlingsrisk med det omtvistade varumärket föreligger. Därför kan invändningen handhas endast baserat på det franska märket. Om förväxlingsrisken endast kan uppkomma i andra medlemsstater än Frankrike blir beslutet mer välgrundat om det baseras på ansökan om gemenskapsvarumärke och därför är det lämpligt att vilandeförklara förfarandet i väntan på utfallet av ansökan om gemenskapsvarumärke.
- Den äldre ansökan gör inte särskilt stor skillnad för utfallet, men sökanden önskar en vilandeförklaring. Om den äldre rättigheten är en ansökan om gemenskapsvarumärke och kontoret drar slutsatsen att den står inför problem eller, när det gäller en nationell ansökan, om sökanden inger bevis på att invändarens ansökan står inför problem, får förfarandet vilandeförklaras. Eftersom sökanden i princip är den part som är mest intresserad av ett snabbt avgörande bör kontoret inte insistera på att förfarandet ska fortsätta om sökanden föredrar att vänta.

6.3.3.5 Övervakning av akter som vilandeförklarats

Om förfarandet vilandeförklarats utan någon fast tidsfrist (så kallad öppen vilandeförklaring) skapas slutdatum i kontorets databas var sjätte månad för att invändningen ska kunna övervakas.

Om den äldre rättigheten är en ansökan om en nationell registrering kommer återupptagandet av förfarandet alltid att vara avhängigt av parternas initiativ. De förväntas underrätta kontoret när ansökan mognar till registrering eller avslås. Invändaren kan också uppmanas informera kontoret.

6.3.3.6 Återupptagande av förfarandet

När det blir dags att återuppta förfarandet på grund av att den äldre ansökan har mognat till registrering eller avslagits måste parterna givetvis underrättas om tidsgränserna vid återupptagandet. I ett ärende där förfarandet vilandeförklarades redan från första början ska alla datum för förlikningsperioden och efterföljande tidsfrister fastställas.

6.3.4 Flera invändningar

Regel 21.2 i CTMIR

6.3.4.1 Förklaring av grundprincipen, tidpunkt för vilandeförklaring

Om det finns mer än en pågående invändning mot samma ansökan om gemenskapsvarumärke och det finns ett uppenbart fall vilket kan leda till att ansökan om gemenskapsvarumärke avslås i sin helhet (eller åtminstone för alla omtvistade varor och tjänster för alla invändningar sammantaget) får kontoret vilandeförklara förfarandet tills ett slutgiltigt beslut har nåtts.

I princip kommer invändningen att betraktas som ett uppenbart fall om den t.ex. grundar sig på artikel 8.1 a i CTMR (identitet) och baseras på ett registrerat varumärke.

Invändningen som motiverar en vilandeförklaring av alla övriga invändningar behöver inte vara uppenbar men måste även rikta sig mot alla de varor och tjänster som är omtvistade enligt alla invändningar som ska vilandeförklaras.

Vilandeförklaring av invändningar i ett tidigt skede medför vissa risker. Granskaren måste vara noggrann vid handläggning av återkallelser, dokumentation av äldre rättigheter och bevis på användning i pågående förfaranden. Om den ”aktiva” invändningen avgörs eller återkallas (t.ex. under förlikningsperioden) måste vilandeförklaringen av resten av förfarandet avslutas. Om den ”aktiva” invändningen inte dokumenteras korrekt måste vilandeförklaringen av återstående invändningsförfaranden omprövas och eventuellt avslutas. Detsamma gäller när invändaren inte kan lägga fram bevis på användning eller bevisen är uppenbart otillräckliga för att fastställa verklig användning.

6.3.4.2 Efter avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke

När ansökan om gemenskapsvarumärke senare avslås på grund av en ”aktiv” invändning kommer de vilandeförklarade invändningarna att anses vara färdigbehandlade efter att beslutet blir slutgiltigt. Därför måste en kontroll göras tre månader senare av huruvida ett överklagande har ingivits mot beslutet om invändningen. Om beslutet har blivit slutgiltigt måste parterna till de andra förfarandena underrättas, invändningarna som vilandeförklarades i ett tidigt skede (före förlikningsperioden) avslutas och 50 procent av invändningsavgiften återbetalas till varje invändare i enlighet med regel 21.4 i CTMIR.

Om ett överklagande har ingivits mot beslutet förblir invändningen vilandeförklarad. Om överklagandenämnderna upphäver beslutet kommer övriga förfaranden att återupptas omedelbart, utan att man behöver invänta att beslutet ska bli slutgiltigt.

6.3.4.3 Återupptagande av förfarandet

Om det vilandeförklarade förfarandet ska återupptas i ett ärende där det vilandeförklarades från allra första början måste alla datum för förlikningsperioden och efterföljande tidsfrister fastställas, och all nödvändig information och nödvändiga varningar måste utfärdas igen. Om vilandeförklaringen gjordes efter att förlikningsperioden avslutats kommer förfarandet att återupptas i det skede där det befann sig vid tidpunkten för vilandeförklaringen.

6.3.5 Äldre rättighet som löper risk

Invändningen vilandeförklaras om den äldre rättighet på vilken invändningen baseras angrips, förutom om denna äldre rättighet inte kan påverka utfallet av invändningen.

Regel 20.7 i CTMIR

6.3.5.1 Fall

Dessa situationer liknar de fall där invändningen baseras på en ansökan. I båda situationerna råder viss osäkerhet om den äldre rättighet på vilken invändningen baseras.

Om en invändning baseras på ett äldre varumärke som är föremål för ogiltighetsförklaring får kontoret vilandeförklara förfarandet om den ena av parterna begär detta. I det fallet måste utfallet av ogiltighetsförfarandet mot det äldre märket ha viss inverkan på invändningen. Därför kommer det sannolika utfallet av invändningen att övervägas vid beslutet om vilandeförklaring. Om den äldre rättigheten är ett nationellt varumärke måste parterna tillhandahålla bevis på att märket står inför problem.

Följande exempel faller inom denna kategori av äldre varumärken:

- Sökanden (eller en tredje part) har ingett ett käromål eller ett genkäromål för att ogiltigförklara eller upphäva den äldre registreringen.
- Sökanden (eller en tredje part) har ingett ett käromål eller ett genkäromål för att överlåta den äldre rättigheten till sitt eget namn.

Straffrättslig talan som riktats mot invändaren eller talan om kompensation från invändaren, oavsett i vilket förhållande dessa står till det äldre varumärket, kommer inte att inverka på utfallet av invändningsförfarandet och är därför inget skäl för vilandeförklaring.

6.3.5.2 Faktorer som ska beaktas

Om en av parterna begär vilandeförklaring eller om kontoret vet att ett ogiltighetsförfarande pågår mot det äldre gemenskapsvarumärket måste det övervägas ifall den äldre rättigheten enligt en inledande bedömning skulle kunna göra skillnad för utfallet av invändningen.

Om invändningen bedöms bli framgångsrik eller avslås trots allt, oavsett vad som händer med den äldre rättighet som löper risk, bör förfarandet inte vilandeförklaras. Om det istället måste tas hänsyn till den äldre rättigheten vid beslutet om invändning kommer förfarandet att vilandeförklaras. Kontoret bedömer inte en eventuell framgång för en nationell talan. Om den andra parten hävdar denna punkt bör kontoret trots detta uppmana parterna att lämna in bevis eller synpunkter.

Om det går att dra slutsatsen att vilandeförklaringen kan bli av, kan den andra parten få möjlighet att yttra sig om begäran, särskilt om de bevis som lämnats in inte är helt klara. Om den andra parten inte uppmanas att yttra sig får granskaren fortfarande upphäva sitt beslut om den andra parten reagerar på beviljandet av vilandeförklaringen.

6.3.5.3 Bevis

Begäran om vilandeförklaring måste stödjas med bevis oavsett om den begärs av invändaren eller sökanden. Bevisen måste vara officiella, de måste tydligt identifiera det förfarande som leder till vilandeförklaring och de måste visa vad som yrkas.

Särskilt ska bevisen vara klara när det gäller de möjliga följderna för den äldre rättighet på vilken invändningen baseras. Vid behov kan parten uppmanas lämna in en översättning av bevisen.

6.3.5.4 Övervakning av akter som vilandeförklarats

I fall där förfarandet har vilandeförklarats utan fastställd tidsfrist (så kallad öppen vilandeförklaring) skapas slutdatum var sjätte månad för kontroll av om parterna har inkommit med ny information om status för förfarandet. Kontoret kan också uppmantra parterna att lämna information om förfarandets status.

6.3.5.5 Återupptagande av förfarandet

Förfarandet måste återupptas så snart ett slutgiltigt beslut har fattats i det nationella förfarandet. Om det beslut som fattas i det nationella förfarandet ogiltigförklarar, återkallas eller på annat sätt leder till att invändarens äldre rättighet upphör eller överläts, kommer invändningen att bedömas sakna grund i den mån den bygger på denna äldre rättighet. Om alla de äldre rättigheter på vilka invändaren baserar sin invändning upphör får invändaren beviljas möjlighet att återkalla sin invändning. Om invändaren inte gör detta kommer kontoret att avvisa invändningen.

6.3.6 Pågående förhandlingar

Om begäran undertecknas av båda parterna vilandeförklaras förfarandet. Om begäran bara är undertecknad av en av parterna beviljar kontoret i princip inte vilandeförklaring annat än om begäran åtföljs av en skrivelse om samtycke undertecknad av den andra parten.

Regel 20.7 i CTMIR

Generellt gäller att när parterna förhandlar begär de vilandeförklaring av förfarandet för att undvika ytterligare kostnader. När båda parter begär vilandeförklaring behöver de dock inte ge någon särskild förklaring. Begäran om vilandeförklaring beviljas alltid.

Frågan om huruvida pågående förhandlingar motiverar att förfarandet vilandeförklaras eller inte är därför endast värt att överväga om en part själv lämnar in begäran.

Begäranden om vilandeförklaring av förfarandet från en av parterna, baserat på pågående förhandling mellan parterna avslås i allmänhet. Förhandlingar mellan parterna är vanligt förekommande under invändningsförfaranden, och det kan hända att den andra parten vill förhandla, förutsatt att förhandlingarna inte fördröjer förfarandet. Därför ger förhandlingar inte någon av parterna rätt att ignorera en tidsfrist som ska uppfyllas, erhålla förlängning av tidsfristen eller få förfarandet vilandeförklarat.

Därför avslås begäran i dessa fall, men parten i fråga underrättas om att kontoret kommer att vilandeförklara förfarandet om båda parter lämnar in begäran.

När det gäller den tidsfrist som beviljas, se ovan i punkt 6.3 Vilandeförklaring.

6.3.7 Förfarandenaspekter

Skrivelser som vilandeförklarar förfarandet ska alltid ange från vilket datum vilandeförklaringen träder i kraft, i allmänhet det datum då en giltig begäran lämnades in.

Om vilandeförklaringen fastställs för en viss tidsperiod måste skrivelserna även innehålla det datum när förfarandet ska återupptas och vad som händer därefter. Observera att när vilandeförklaringen begärs av båda parter på grund av pågående förhandlingar kommer perioden alltid att vara ett år, oavsett vilken period parterna begärt.

Om en begäran behandlas den 30 januari 2015 om en två månader lång vilandeförklaring undertecknad av båda parter och inlämnad den 15 januari 2015 (fem dagar innan den 20 januari 2015, då tidsfristen för invändarens yttrande löper ut) blir resultatet följande:

- Kontoret har vilandeförklarat förfarandet på begäran av båda parterna.
- Vilandeförklaringen träder i kraft den 15 januari 2015 (det datum när begäran om vilandeförklaring mottogs av kontoret) och löper ut den 15 januari 2016.
- Förfarandet återupptas den 16 januari 2016 (ett år, oavsett vilken period parterna begär) utan ytterligare meddelanden från kontoret.
- Tidsfristen för invändaren är nu den 15 mars 2016 (två hela månader för invändaren att slutföra akten).
- Tidsfristen för sökanden är nu den 15 maj 2016 (två hela månader efter att invändarens tidsfrist gått ut).

Om förfarandet vilandeförklaras utan fast tidsfrist (så kallad öppen vilandeförklaring) är vilandeperioden obestämd. Förfarandet kommer att återupptas genom skriftlig bekräftelse av kontoret och en full två tvåmånaders tidsfrist kommer att beviljas i tillämpliga fall, beroende på fasen i förfarandet.

6.4 Flera invändningar

Regel 21 i CTMIR

Flera invändningar innebär att olika invändningar lämnas in mot samma ansökan om gemenskapsvarumärke.

Vid flera invändningar måste hänsyn tas till vissa ytterligare faktorer.

För det första gäller att om ingen större försening inträffar i tillåtighetsfasen när det gäller någon av invändningarna, är det praxis att underrätta sökanden om tillåtligheten för alla invändningar på en gång. För det andra kan flera invändningar leda till att vissa av dem vilandeförklaras av processekonomiska skäl. För det tredje kan en begränsning

som sökanden gör under invändningsförfarandet för en invändning inverka på övriga invändningar. Vidare kan det vara praktiskt att besluta i en viss ordningsföljd.

Slutgiltigen gäller att flera invändningar under vissa omständigheter kan förenas och behandlas inom ramen för ett förfarande.

6.4.1 Flera invändningar och begränsningar

Om det finns flera invändningar och sökanden begränsar varorna och tjänsterna i ett invändningsförfarande måste alla övriga invändare underrättas via lämplig skrivelse, så vitt begränsningen gäller omtvistade varor och tjänster som berörs av andra invändningar.

Om det inte finns något förhållande mellan varorna och tjänsterna i begränsningen och omtvistade varor och tjänster ska invändaren dock inte underrättas.

Om det t.ex. finns fyra invändningar mot samma ansökan om gemenskapsvarumärke för varor och tjänster i klasserna 3, 14, 18 och 25. Invändningarna riktar sig mot följande klasser:

Invändning	Omfång
Nr 1	Klass 3
Nr 2	<i>Klass 25</i>
Nr 3	<i>Klasserna 18 och 25</i>
Nr 4	<i>Klasserna 14 och 25</i>

Sökanden skickar in en begränsning i invändning 2, där han eller hon stryker *kläder* och *huvudbonader*. Utöver relevanta skrivelser i invändning 2 ska motsvarande skrivelser skickas ut i invändningarna 3 och 4. Eftersom begränsningen inte påverkar de omtvistade varorna i invändning 1 behövs ingen åtgärd i denna.

6.4.2 Flera invändningar och beslut

När en invändning når beslutsstadiet är det viktigt att hänsyn tas till andra eventuella invändningar som pågår mot samma ansökan om gemenskapsvarumärke. Innan ett avgörande kan nås om invändningen måste stadiet för förfarandet för flera invändningar analyseras, och beroende på situationen kan ett beslut fattas eller invändningen vilandeförklaras. Den allmänna princip som ska tillämpas är att omtvistade varor och tjänster inte bör avslås mer än en gång vid olika tidpunkter. De tre situationer som kan uppkomma beskrivs nedan.

1. Alla invändningar mot samma ansökan om gemenskapsvarumärke är klara för beslut samtidigt.

Granskaren avgör i vilken ordningsföljd besluten fattas. Hänsyn måste dock tas till följande:

Om alla invändningar misslyckas kan besluten fattas i valfri ordning eftersom avslagen inte påverkar ansökan om gemenskapsvarumärke. Även om ett av besluten skulle

överklagas innan beslut fattats i övriga invändningsförfarandet skulle det förefalla lämpligt att inte vilandeförklara förfarandet eftersom förfarandet inför överklagandenämnderna kan ta tid.

Om alla invändningar lyckas bör beslut om den invändning som eliminerar flest varor och tjänster i ansökan om gemenskapsvarumärke (det bredaste omfånget för invändning) fattas, och när detta är slutgiltigt följas av beslut om invändning mot varor och tjänster som skiljer sig från de som bestrids i den första invändningen. I exemplet ovan i punkt 6.4.1 bör det första beslutet fattas antingen om invändning 3 eller invändning 4 och sedan invändning 1.

Anta att det första beslutet fattas i invändning 4 och att ansökan om gemenskapsvarumärke avslås för klasserna 14 och 25. I det fallet måste invändning 2 vilandeförklaras.

Om överklagandeperioden redan har löpt ut och inget överklagande har ingivits kan invändning 2 avfärdas, eftersom den inte längre har ett ändamål. Parterna ska underrättas och invändningsförfarandet avslutas. Ärendet anses vara ett ärende som inte slutgiltigt avgjorts i den mening som avses i artikel 85.4 i CTMR. Följaktligen har kontoret rätt att besluta om kostnaderna. Om parterna underrättar kontoret om att de har enats om kostnaderna fattas inget beslut om dessa. I allmänhet blir beslutet att varje part ska bära sina egna kostnader.

2. Endast en invändning är klar för beslut och övriga invändningar är fortfarande i den kontradiktoriska fasen av förfarandet.

Om invändningen ska avslås kan ett beslut fattas utan att det får några följder för de olika pågående invändningsförfarandena eftersom avslaget inte påverkar ansökan om gemenskapsvarumärke.

Om invändningen är framgångsrik och beslutet innebär att den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke avslås i sin helhet måste pågående invändningar vilandeförklaras tills beslutet är slutgiltigt. Om överklagandeperioden har löpt ut och inget överklagande har ingivits kan de olika invändningarna avfärdas, eftersom de inte längre har ett ändamål. Parterna ska underrättas och invändningsförfarandet avslutas. Ärendet anses vara ett ärende som inte slutgiltigt avgjorts i den mening som avses i artikel 85.4 i CTMR. Följaktligen har kontoret rätt att besluta om kostnaderna. Om parterna underrättar kontoret om att de har enats om kostnaderna fattas inget beslut om dessa. I allmänhet blir beslutet att varje part ska bära sina egna kostnader.

Detsamma gäller om beslutet om invändningen avslår **delar** av de varor och tjänster som den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke innefattar men **alla** varor och tjänster mot vilka de andra invändningarna riktar sig.

Flera invändningar måste dock vilandeförklaras om beslutet om invändningen avslår **delar** av de varor och tjänster som den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke innefattar men endast **delar** av de varor och tjänster mot vilka flera invändningar riktar sig. Vilandeförklaringen har verkan tills beslutet har blivit slutgiltigt. När flera invändningar föreligger kommer invändarna bakom flera invändningar att uppmanas underrätta kontoret om huruvida de vill upprätthålla eller återkalla sin invändning. Vid en återkallelse av invändningen avslutas förfarandet och båda parter underrättas. Om förfarandet avslutas efter att förlikningsperioden löpt ut kommer kontoret att besluta om kostnaderna i enlighet med artikel 85.2 i CTMR och

varje part bär sina egna kostnader. Om parterna underrättar kontoret före förfarandet om att de är ense om kostnaderna kommer inget beslut om kostnader att fattas.

3. Två eller fler invändningar är klara för beslut och andra invändningar är fortfarande i den kontradiktoriska fasen av förfarandet.

Det kan hända att vissa av invändningarna mot en ansökan om gemenskapsvarumärke är klara för avgörande och vissa fortfarande är i olika skeden av den kontradiktoriska fasen. I denna situation tillämpas de principer som beskrivs under 1 och 2 i kombination. Beroende på utfallet av besluten och de pågående ärendenas omfattning kan beslut fattas i båda invändningarna och om huruvida flera invändningar måste vilandeförklaras.

6.4.3 Förening av förfaranden

Regel 21.1 i CTMIR

Enligt regel 21.1 i CTMIR får kontoret hantera flera invändningar i samma förfarande. Om det beslutas att invändningarna ska förenas måste parterna underrättas.

Invändningarna kan förenas om de riktas mot samma ansökan om gemenskapsvarumärke. Det är mer sannolikt att kontoret skulle förena dem om de dessutom ingivits av samma invändare eller om det finns ett ekonomiskt band mellan invändarna, t.ex. ett moderföretag och dess dotterföretag.

När det beslutas att invändningsförfarandena ska förenas bör det bekräftas huruvida invändarna har samma ombud. Om inte måste de ombes att utse en enda företrädare. Dessutom måste de äldre rättigheterna vara identiska eller mycket likartade. Om företrädaren inte svarar eller inte vill utse ett enda ombud ska invändningarna åtskiljas och hanteras separat.

Om dessa villkor av i någon fas inte längre uppfylls, t.ex. om den enda äldre rättigheten för de förenade målen överläts till en tredje part kan föreningen av målen väljas bort.

Om inte de förenade målen separeras före beslutet fattas endast ett beslut.

6.5 Byte av parter (överlåtelse, namnändring, byte av ombud, avbrott i förhandlingarna)

6.5.1 Överlåtelse och invändningsförfarande

6.5.1.1 Inledning och grundprincip

Artikel 17 i CTMR

En överlåtelse av en äldre rättighet innebär att innehavet av denna rättighet ändras. För mer information, se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse.

En överlåtelse kan göras på flera sätt, bland annat genom en enkel försäljning av äldre ett varumärke från A till B, ett företag C som köps upp (inklusive varumärken) av företag D, ett samgående av företagen E och F till företag G (generell övergång) eller rättslig övergång (efter att ägaren dött blir arvtagarna de nya ägarna). Detta är ingen uttömmande förteckning.

Om en överlåtelse görs under invändningsförfarandet kan flera olika situationer uppkomma: För de äldre registreringar av eller ansökningar om gemenskapsvarumärke på vilka invändningen baseras kan den nya ägaren bara bli en part i förfarandet (eller inge yttranden) först när begäran om registrering av överlåtelsen har nått kontoret. För registreringar eller ansökningar som gäller äldre nationella registreringar räcker det med att den nya ägaren inkommer med bevis på överlåtelsen.

Grundprincipen är att den nya ägaren ersätter den äldre ägaren i förhandlingarna. Kontorets praxis vid hantering av överlåtelser beskrivs i punkterna 6.5.1.2 (den äldre registreringen gäller ett gemenskapsvarumärke), 6.5.1.3 (den äldre registreringen gäller en kombination av registreringar av gemenskapsvarumärken, 6.5.1.4 (de äldre registreringarna är en kombination av registreringar av gemenskapsvarumärken och nationella registreringar) och 6.5.1.5 (överlåtelse av en omtvistad ansökan om gemenskapsvarumärke under ett invändningsförfarande).

6.5.1.2 Överlåtelse av ett äldre gemenskapsvarumärke

Artikel 17.6, 17.7 i CTMR

I enlighet med artikel 17.6 i CTMR gäller för äldre ansökningar om gemenskapsvarumärken att så länge överlåtelsen inte har införts i registret kan förvärvaren inte anföra de rättigheter som uppkommer genom registreringen av gemenskapsvarumärket. Under perioden mellan datum för mottagande av begäran om registrering av överlåtelsen och datum för registreringen av överlåtelsen kan den nya innehavaren redan göra utsagor till kontoret i syfte att hålla tidsfristerna.

Invändning baserad på endast ett gemenskapsvarumärke

När en invändning enbart baseras på ett äldre gemenskapsvarumärke och detta har överlåtit under invändningsförfarandet blir den nya innehavaren den nya invändaren. Den nya innehavaren ersätter den gamla innehavaren.

I det syftet måste antingen den nya eller den gamla innehavaren underrätta kontoret om att det gemenskapsvarumärke på vilket invändningen baseras har överlåtit och lämna in en begäran om registrering av överlåtelsen. Så som nämns ovan får den nya innehavaren göra utsagor så snart begäran har mottagits av kontoret. Däremot blir han eller hon inte part i förfarandet förrän överlåtelsen har registrerats.

I praktiken gäller att så snart kontoret har underrättats om att en begäran om registrering mottagits kan förfarandet fortsätta med den nya innehavaren. Överlåtelsen måste ändå registreras innan ett beslut fattas om invändningen. Om invändningen är klar för beslut men överlåtelsen inte har registrerats måste invändningen vilandeförklaras.

Om den nya innehavaren underrättar kontoret om att han eller hon inte vill fortsätta förfarandet anses invändningen återkallad.

Delvis överlåtelse av det enda gemenskapsvarumärke på vilket invändningen bygger

Vid delvis överlåtelse stannar en del av det äldre gemenskapsvarumärket kvar hos den ursprungliga innehavaren och en annan del överläts till den nya innehavaren. Samma principer gäller för delvis överlåtelse som för överlåtelse av endast en av flera registreringar av gemenskapsvarumärken som invändningen baseras på. Dessa principer beskrivs i punkten omedelbart nedanför.

Invändning baserad på mer än ett äldre gemenskapsvarumärke

Om en invändning bygger på mer än ett äldre gemenskapsvarumärke och dessa märken överläts till samma nya innehavare under invändningsförfarandet gäller det ovanstående. Situationen skiljer sig dock när endast ett av de äldre gemenskapsvarumärkena överläts eller har överläts. I det fallet kan den nya innehavaren även bli invändare, så att det finns två invändare. Invändningen betraktas dock som en. I allmänhet har båda invändarna samma ombud.

Om en av invändarna vill återkalla invändningen kommer detta att godtas oberoende av huruvida den andra parten vill fortsätta. Om förfarandet fortsätter kommer det att baseras enbart på rättigheterna tillhörande den invändaren som inte återkallat invändningen. Inget separat beslut om kostnader kommer att fattas.

De nya invändarna behandlas som gemensamma invändare, vilket innebär att kontoret fortsätter handlägga ärendet på exakt samma sätt som tidigare, dvs. som en invändning, även om den har mer än en invändare. Vidare kommer kontoret att betrakta det ursprungliga ombudet som den ”gemensamma” företrädaren för alla invändare och kommer inte att uppmana de nya invändarna att utse ett nytt. De nya invändarna har dock alltid möjligheten att utse en egen företrädare.

Gemensamt företräddande innebär inte att invändarna inte kan agera oberoende i den mån deras äldre rättigheter förblir oberoende: om en av invändarna t.ex. ingår i förlikning med sökanden kommer invändningen att behandlas som delvis återkallad med avseende på de äldre rättigheter som innehas av denna invändare.

6.5.1.3 Överlåtelse av en äldre nationell registrering

Invändning baserad på endast en nationell registrering

När en invändning bygger på enbart en nationell registrering och denna registrering är eller har varit överlåten under invändningsförfarandet, blir den nya innehavaren även den nya invändaren. Den nya innehavaren ersätter den gamla innehavaren.

I det syftet måste antingen den nya eller den gamla innehavaren underrätta kontoret om att den äldre nationella registreringen på vilken invändningen baseras har överläts och lämna in bevis på detta, dvs. överlåtelsehandlingen. Eftersom det finns olika nationell praxis är det inte obligatoriskt att lämna in en kopia av begäran för att registrera överföringen vid det nationella kontoret.

Kontoret kräver inte att den nya innehavaren ska bekräfta att han eller hon vill fortsätta förhandlingarna. Så länge bevisen för överlåtelsen är i ordning godtas den nya ägaren som den nya invändaren. Om den nya innehavaren underrättar kontoret om

överlåtelsen men inte lämnar in (tillräckliga) bevis på denna, måste invändningsförfarandet vilandeförklaras och två månader fastställas som tidsfrist för att lägga fram bevis på överlåtelsen.

I de medlemsstater där detta är ett krav för överlåtelse för att den ska ha verkan gentemot tredje part måste överlåtelsen ha registrerats innan beslut fattas i invändningsförfarandet. Om invändningen är klar för beslut men överlåtelsen inte har registrerats måste invändningen vilandeförklaras, och invändaren ska uppmanas att lämna in bevis på att överlåtelsen har registrerats.

Eftersom det inte ligger i sökandens intresse att förfarandet fördröjs måste den nya innehavaren få en tidsfrist på två månader fastställd för att lämna in dessa bevis.

Om den nya innehavaren inte tillhandahåller de bevis som krävs måste förfarandet fortsätta med den gamla innehavaren. Om den gamla innehavaren vidhåller att han eller hon inte längre är innehavare har invändningen blivit ogrundad eftersom invändaren inte längre är innehavare av den äldre rättigheten. Innehavaren måste underrättas om att invändningen kommer att avslås som sådan om han eller hon inte återkallar den.

Om den nya innehavaren tillhandahåller begärda bevis och underrättar kontoret om att han eller hon inte vill fortsätta förfarandet anses invändningen återkallad.

Bevis som visar parternas överenskommelse om överlåtelse/byte av ägare är godtagbart.

Delvis överlåtelse av den enda nationella registrering på vilken invändningen bygger

Vid delvis överlåtelse stannar en del av den äldre nationella registreringen kvar hos den ursprungliga innehavaren och en annan del överläts till den nya innehavaren. Samma principer gäller för delvis överlåtelse som för överlåtelse av endast en av flera nationella registreringar som invändningen baseras på. Dessa principer beskrivs i punkten omedelbart nedanför.

Invändning baserad på mer än en äldre nationell registrering

Om en invändning bygger på mer än en äldre nationell registrering och dessa märken överläts eller har överlåtits till samma nya innehavare under invändningsförfarandet gäller det ovanstående.

Situationen skiljer sig dock när endast en av de äldre nationella rättigheterna överläts eller har överlåtits. I det fallet kan den nya innehavaren även bli invändare, så att det finns två invändare. Invändningen betraktas dock som en. I allmänhet har båda invändarna samma ombud.

Om en av invändarna vill återkalla invändningen ska detta godtas oberoende av huruvida den andra parten vill fortsätta. Om förfarandet fortsätter kommer det givetvis att baseras enbart på rättigheterna tillhörande den invändaren som inte återkallat invändningen. Inget separat beslut om kostnader kommer att fattas.

I praktiken kommer den nya invändaren att behandlas som *förenade invändare*, vilket innebär att kontoret fortsätter behandla ärendet på exakt samma sätt som tidigare, dvs.

en invändning, även om denna har mer än en invändare. Vidare kommer kontoret att betrakta det ursprungliga ombudet som den ”gemensamma” företrädaren för alla invändare och kommer inte att uppmana de nya invändarna att utse ett nytt. De nya invändarna har dock alltid möjligheten att utse en egen företrädare.

6.5.1.4 Invändning baserad på mer än en registrering av gemenskapsvarumärken och nationell registrering

Om en invändning samtidigt baseras på en eller flera registreringar av gemenskapsvarumärken **och** en eller flera nationella registreringar och ett av dessa märken överläts eller har överlåtits till samma nya innehavare under invändningsförfarandet, gäller det ovanstående. I det fallet kan den nya innehavaren även bli invändare, så att det finns två invändare. Invändningen betraktas dock som en. I allmänhet har båda invändarna samma ombud.

I alla dessa situationer gäller att kontoret så snart det blir medvetet om överlåtelsen och ägandet uppdaterar den officiella databasen så att den nya invändaren/båda invändarna inkluderas och underrättar parterna endast i informationssyfte. Blott det faktum att äldre registreringar har överlåtits kommer dock aldrig att motivera beviljande av en ny tidsfrist för inlämning av yttranden om något annat dokument.

6.5.1.5 Överlåtelse av den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke

När den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke överläts eller har överlåtits under invändningsförfarandet följer invändningen ansökan, dvs. invändaren underrättas om överlåtelsen och förfarandet fortsätter mellan den nya innehavaren av ansökan om gemenskapsvarumärke och invändaren.

6.5.1.6 Delvis överlåtelse av en omtvistad ansökan om gemenskapsvarumärke

Regel 32.4 i CTMIR

När en delvis överlåtelse av en (omtvistad) varumärkesansökan gjorts måste kontoret skapa en separat akt för den nya registreringen (ansökan) med ett nytt registreringsnummer (ansökningsnummer).

När överlåtelsen har registrerats i registret och en ny ansökan om gemenskapsvarumärke har skapats måste granskaren av invändningen även skapa en ny eller nya invändningsakter mot den nya ansökan om gemenskapsvarumärke eftersom det inte går att hantera en invändning mot två separata gemenskapsvarumärken.

Observera dock att detta endast gäller när vissa av de varor och tjänster som ursprungligen var omtvistade finns kvar i denna ”gamla” varumärkesansökan och vissa i den nyskapade. Exempel: Invändare X invänder mot alla varor i ansökan om gemenskapsvarumärke Y som avser klass 12 för *fortskaffningsmedel för transport till lands och i luften* samt för *kläder och fotbeklädnader* i klass 25. Ansökan om gemenskapsvarumärke Y är delvis överlåten, och uppdelad på gemenskapsvarumärkesansökan Y' för *fortskaffningsmedel för transport till lands* och

kläder samt gemenskapsvarumärkesansökan Y" för fortskaffningsmedel för transport i luften och fotbeklädnader.

Artikel 17 och 23 i CTMR

Eftersom endast en invändningsavgift behövde betalas när invändaren ingav sin invändning begärs det ingen ytterligare betalning av invändningsavgiften för den nya invändning som skapades efter uppdelningen av ansökan om gemenskapsvarumärke.

Även om överlåtelsen begärdes innan invändningen ingavs har den verkan gentemot tredje parter endast efter att den registrerats i kontorets databas. Därför var betalningen av endast en invändningsavgift korrekt eftersom, vid tidpunkten för anmälan, riktades invändningen endast mot en gemenskapsvarumärkesansökan (den enda). Därför kommer den nya invändningen att skapas utan inbetalning av en ny invändningsavgift.

När det gäller fördelningen av kostnader kommer granskaren av invändningen att ta hänsyn till att endast en invändningsavgift har betalats.

Beroende på omständigheterna i ärendet skulle det vidare vara möjligt att förena förfarandena (t.ex. när ombudet för "gamla" och "nya" ansökningar är detsamma).

6.5.2 Parterna är desamma efter överlåtelse

Om invändaren och sökanden som en följd av en överlåtelse har blivit samma person, eller en juridisk person, kommer ansökan att sakna ändamål och kommer därmed på eget initiativ avslutas av kontoret.

6.5.3 Namnändring

Såsom nämns ovan innebär en namnändring inte ett byte av innehavare.

6.5.4 Byte av ombud

Byte av ombud kan förekomma under förfarandet. Detta kan ske i flera olika situationer.

Det kan hända att antingen invändaren eller sökanden underrättar kontoret om att han eller hon önskar utse ett (nytt) ombud. Det kan hända att ombudet frånträder sitt uppdrag eller att företrädaren stryks från förteckningen över ombud. Det kan också hända att invändaren eller sökanden ändras och att de önskar företräddas av nya ombud.

Om ombudet ersätts under invändningsförfaranden måste den andra parten alltid underrättas genom att denne får en kopia av brevet och fullmakten (om en sådan lagts fram).

Artikel 92 i CTMR

Om ett ombud frånträder sitt uppdrag fortsätter förfarandet med invändaren eller sökanden själva om de kommer från EU. Den andra parten underrättas om att ombudet har frånträtt uppdraget. Om den part vars företrädare har frånträtt sitt uppdrag har sitt säte eller sin hemvist utanför EU måste en skrivelse skickas som anger att en ny företrädare måste utses.

För underförstådda val av eller byte av ett ombud, se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.

6.5.5 Avbrytande av förhandlingar på grund av sökandes eller ombuds dödsfall eller rättsliga handlingsförmåga

Regel 73 i CTMIR

Regel 73 i CTMIR tar upp avbrott av förhandlingar. Punkt 1 skiljer mellan tre situationer:

Förhandlingar inför kontoret ska avbrytas i följande fall:

1. I händelse av dödsfall eller förlust av den rättsliga handlingsförmågan hos en *sökande* av ett gemenskapsvarumärke (t.ex. på grund av otillräknelighetsförklaring i domstol).
2. Då *sökanden* av gemenskapsvarumärket är förhindrad att fortsätta förfarandet inför kontoret av juridiska skäl (t.ex. om sökanden är delaktig i genomförande av exekutiva åtgärder).
3. Om *en sökandes ombud* har avlidit eller inte kan åta sig rättsliga åtgärder eftersom talan förs mot hans eller hennes egendom. Mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.

Regel 73 i CTMIR hänvisar endast till sökanden och hans eller hennes ombud och tar inte upp något om andra parter, såsom invändare. Eftersom relevant bestämmelse saknas kommer kontoret att tillämpa denna bestämmelse endast i ärenden där sökanden (eller hans eller hennes ombud) inte kan fortsätta förfarandet. Om invändaren t.ex. har försatts i konkurs kommer förfarandet inte att avbrytas (även i de fall då invändaren är sökande/innehavare av en äldre ansökan om eller registrering av ett gemenskapsvarumärke). Osäker rättslig status för en invändare eller ett ombud ska inte vara till förfång för sökanden. I ett sådant fall tillämpas de normala bestämmelserna för offentlig kungörelse när underrättelsen återkommer till kontoret som obeställbar försändelse.

6.5.5.1 Sökanden förlorar sin rättsliga handlingsförmåga eller avlider

Om sökanden eller den person som enligt nationell lagstiftning är behörig att agera i hans eller hennes ställe förlorar sin rättsliga handlingsförmåga eller avlider avbryts förfarandet endast om detta begärs av ombudet för sökanden/den behöriga personen eller när ombudet frånträder sitt uppdrag.

6.5.5.2 Sökanden är förhindrad från att fortsätta förfarandet inför kontoret av juridiska skäl (t.ex. konkurs)

Regel 73.1 b i CTMIR gäller från den tidpunkt då parten till förfarandet inte längre är behörig att förvalta förfarandet, dvs. att förvalta sina tillgångar, och fram till den tidpunkt då likvidatorn eller konkursförvaltaren utses, som sedan fortsätter företräda parten inför lagen.

Om sökanden företräds av ett ombud som inte frånträder sitt uppdrag behöver förhandlingarna inte avbrytas. Kontoret anser att sökandens ombud har rätt att företräda sökanden tills kontoret har underrättats om motsatsen av företrädaren själv, utsedd konkursförvaltare eller domstol som hanterar rättstvisten i fråga.

Om ombudet underrättar kontoret om att han eller hon frånträder sitt uppdrag beror det på om ombudet vidare uppger sig som konkursförvaltare eller likvidator.

- Om företrädaren gör detta fortsätter kontoret korrespondera med konkursförvaltaren eller likvidatorn. Om tidsfrister förelåg som påverkade sökanden och som inte hade löpt ut när sökanden gick i konkurs kommer kontoret att starta om dessa tidsfrister. I detta fall avbryts alltså förfarandet och återupptas sedan omedelbart. Om sökanden t.ex. fortfarande hade tio dagar på sig att inge yttrande när han eller hon gick i konkurs ger kontoret i sin nya skrivelse konkursförvaltaren en ny tidsgräns på två månader för att inkomma med detta yttrande.
- Om det inte finns någon information om likvidator eller konkursförvaltare har kontoret inget annat val än att avbryta förhandlingarna. Ett meddelande med den innebörden kommer att skickas till den konkursdrabbade sökanden och till invändaren. Det är inte kontorets sak att utreda vem likvidatorn är, men kontoret kommer ändå att försöka kommunicera med den konkursdrabbade sökanden i syfte att återuppta förfarandet. Detta beror på att den i konkursförsatta sökanden inte får ingå bindande rättsakter, i allmänhet fortsätter få post eller, om inte, att post levereras automatiskt till konkursförvaltaren om en sådan finns. Kontoret kan också överväga information som tillhandahållits av invändaren gällande förvaltarens identitet.

När underrättelsen återkommer till kontoret som obeställbar försändelse gäller de normala reglerna för offentlig kungörelse.

Om bevis på utnämningen av likvidatorn eller konkursförvaltaren inges behöver dessa bevis inte översättas till förfarandespråket.

När kontoret underrättas om vem som är likvidator eller konkursförvaltare återupptas förfarandet på ett datum som fastställs av kontoret. Den andra parten måste underrättas.

Regel 73.4 i CTMIR

Avbrytande av förfarandet innebär att tidsfrister som ännu inte hade löpt ut när förfarandet avbröts börjar löpa igen när förfarandet återupptas. Om förfarandet t.ex. avbröts tio dagar innan sökanden senast måste yttra sig påbörjas en ny tidsfrist på två

månader, inte de tio dagar som återstod när förfarandet avbröts. För tydlighetens skull fastställs en ny tidsfrist i den skrivelse som kontoret skickar till parterna.

6.5.5.3 Företrädaren för en sökande kan på grund av dödsfall eller av juridiska skäl inte fortsätta förhandlingarna inför kontoret

I det fall som tas upp i regel 73.1 c i CTMIR måste förfarandet avbrytas och kommer att återupptas när kontoret underrättas om att en ny företrädare för sökanden av gemenskapsvarumärket har utsetts.

Detta avbrott kommer att vara i högst tre månader och, om ingen företrädare utses inom denna period, kommer kontoret att återuppta förfarandet. När förfarandet återupptas gör kontoret följande:

1. Om en företrädare är obligatorisk enligt artikel 92.2 i CTMR på grund av att sökanden varken har sitt hemvist eller säte i EU kommer kontoret att kontakta sökanden och underrätta denne om att ansökan om gemenskapsvarumärke kommer att anses vara återkallad om han eller hon inte utser en företrädare inom en tidsfrist på två månader. Om sökanden inte utser en företrädare på eller före tidsfristens utgång kommer ansökan om gemenskapsvarumärke att anses vara återkallad.
2. Om det **inte** är obligatoriskt att utse en företrädare i enlighet med artikel 92.2 i CTMR kommer kontoret att återuppta förfarandet och skicka all kommunikation direkt till sökanden.

I båda fallen innebär återupptagande av förfarandet att alla tidsfrister som löpte för sökanden när förfarandet avbröts börjar om igen när förfarandet återupptas.