

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

**DEL E**

**REGISTEROPERATIONER**

**AVSNITT 1**

**ÄNDRINGAR AV EN REGISTRERING**

## Innehåll

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Avsägelse</b> .....   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Allmänna principer .....   | 4         |
| 1.2      | Rättsverkan.....   | 4         |
| 1.3      | Formella krav .....  | 5         |
| 1.3.1    | Form .....   | 5         |
| 1.3.2    | Språk .....  | 5         |
| 1.3.3    | Avgifter.....  | 5         |
| 1.3.4    | Obligatoriska uppgifter.....   | 5         |
| 1.3.5    | Delvis avsägelse.....  | 6         |
| 1.3.6    | Underskrift .....  | 6         |
| 1.3.7    | Ombud, fullmakt .....  | 6         |
| 1.3.8    | Krav då en licens eller annan rätt till gemenskapsvarumärket har registrerats..... | 6         |
| 1.4      | Prövning.....  | 7         |
| 1.4.1    | Behörighet .....   | 7         |
| 1.4.2    | Registrering eller avslag .....  | 8         |
| <b>2</b> | <b>Ändring av ett varumärke</b> .....  | <b>8</b>  |
| 2.1      | Allmänna principer .....   | 8         |
| 2.2      | Formella krav .....  | 9         |
| 2.2.1    | Form och språk.....  | 9         |
| 2.2.2    | Avgifter.....  | 9         |
| 2.2.3    | Obligatoriska uppgifter.....   | 9         |
| 2.3      | Väsentliga villkor för ändring .....   | 10        |
| 2.3.1    | Exempel på godtagbara ändringar .....  | 10        |
| 2.3.2    | Exempel på ändringar som inte kan godtas .....                                     | 11        |
| 2.4      | Offentliggörande.....  | 12        |
| <b>3</b> | <b>Ändringar av namn eller adress</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>4</b> | <b>Ändringar av bestämmelser för kollektiva gemenskapsmärken</b> .....             | <b>14</b> |
| 4.1      | Registrering av ändrade bestämmelser .....   | 14        |
| <b>5</b> | <b>Delning</b> .....   | <b>15</b> |
| 5.1      | Allmänna bestämmelser .....  | 15        |
| 5.2      | Formella krav .....  | 15        |
| 5.2.1    | Form och språk.....  | 15        |
| 5.2.2    | Avgifter.....  | 15        |
| 5.2.3    | Obligatoriska uppgifter.....   | 15        |
| 5.3      | Registrering .....   | 17        |
| 5.4      | Ny akt, offentliggörande.....  | 18        |
| <b>6</b> | <b>Anspråk på företräde efter registrering</b> .....                               | <b>18</b> |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>6.1</b> | <b>Allmänna principer .....</b>  | <b>18</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Rättsverkan.....</b>  | <b>18</b> |
| <b>6.3</b> | <b>Formella krav .....</b>   | <b>19</b> |
| 6.3.1      | Form .....   | 19        |
| 6.3.2      | Språk .....  | 19        |
| 6.3.3      | Avgifter.....  | 19        |
| 6.3.4      | Obligatoriska uppgifter.....   | 19        |
| <b>6.4</b> | <b>Prövning.....</b>   | <b>20</b> |
| 6.4.1      | Materiell prövning .....   | 20        |
| 6.4.2      | Tre identitetskrav .....   | 21        |
| 6.4.3      | Harmoniserad information om företräde.....                               | 22        |
| <b>6.5</b> | <b>Registrering och offentliggörande .....</b>                           | <b>22</b> |
| <b>6.6</b> | <b>Annullering av anspråk på företräde.....</b>                          | <b>23</b> |
| <b>7</b>   | <b>Utbyte av gemenskapsvarumärket mot en internationell registrering</b> | <b>23</b> |

## 1 Avsägelse

Artikel 50 i CTMR  
Regel 36 i CTMIR

### 1.1 Allmänna principer

En innehavare kan när som helst efter registreringen helt eller delvis avstå rätten till ett gemenskapsvarumärke. En avsägelse ska meddelas kontoret skriftligen. (Information om återkallelse av ansökningar om registrering av ett varumärke, det vill säga före registreringen, finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 1, Förfaranden, punkt 5.2.)

### 1.2 Rättsverkan

Artikel 50.2 i CTMR  
Regel 36 i CTMIR

Avsägelse gäller först från den dag de införts i registret över gemenskapsvarumärken (nedan kallat *registret*). Registreringen av avsägelsen kan skjutas upp under pågående förfaranden (se punkt 1.4.1 nedan).

Innehavarens, licenstagares och andra rättighetsinnehavares rätt till gemenskapsvarumärket förfaller när avsägelsen registreras i registret. Avsägelsen har inte retroaktiv verkan.

Avsägelsen har procedurverkan och materiell verkan.

I procedurhänseende upphör varumärket att existera när avsägelsen förs in i registret. Alla kontorets förfaranden som rör märket avslutas.

Den materiella verkan av avsägelsen i förhållande till tredje man är att innehavaren av varumärket avstår från alla rättigheter knutna till märket i framtiden.

Anmälaren är i följande fall bunden av anmälan om avsägelse under registreringsförfarandet om:

- a) Inget upphävande av anmälan tas emot av kontoret samma dag som anmälan om avsägelse. Det innebär att en anmälan om avsägelse och ett brev som upphäver denna anmälan tar ut varandra om de tas emot samma dag av kontoret (oavsett exakt tidpunkt under dagen). När anmälan väl träder i kraft kan den inte upphävas.
- b) Anmälan uppfyller alla formella krav, särskilt de som anges i punkt 1.3.8.

## 1.3 Formella krav

### 1.3.1 Form

Regler 79, 79a, 80, 82 i CTMIR  
Beslut EX-11-3 från kontorets direktör

Innehavaren ska skriftligen meddela kontoret om avsägelsen. De allmänna reglerna för kommunikation med kontoret gäller (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 1, Kommunikationsmetoder och tidsfrister).

Anmälan om avsägelse är ogiltig om den innehåller villkor eller tidsbegränsningar. Den kan exempelvis inte göras på villkor att kontoret fattar ett visst beslut eller, i förfaranden som berör två parter, att den andra parten lämnar in en förfarandeförklaring. Under annulleringsförfaranden kan man exempelvis inte (delvis) avstå från märket på villkor att den som ansöker om annullering återkallar annulleringsåtgärden. Detta utesluter dock inte möjligheten att parterna når en överenskommelse, eller att båda parter i samma brev till kontoret begär successiva åtgärder (exempelvis avsägelse från varumärket och återkallelse av annulleringsåtgärden).

### 1.3.2 Språk

Regel 95 b i CTMIR  
Artikel 119.2 i CTMR

Anmälan om avsägelse ska ges in på ett av kontorets fem arbetsspråk.

### 1.3.3 Avgifter

Anmälningar om avsägelse är inte avgiftsbelagda.

### 1.3.4 Obligatoriska uppgifter

Regel 36.1 i CTMIR

Anmälan om avsägelse ska innehålla de uppgifter som anges i regel 36.1 i CTMIR. Dessa är följande:

- Gemenskapsvarumärkets registreringsnummer.
- Innehavarens namn och adress eller innehavarens KHIM-nummer.
- Då avsägelsen endast avser vissa av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat, de varor och tjänster som avsägelsen avser eller de varor och tjänster för vilka märket fortfarande ska vara registrerat, eller både och (se punkt 1.3.5, Delvis avsägelse).

### 1.3.5 Delvis avsägelse

Man kan delvis avstå från ett gemenskapsvarumärke, det vill säga för vissa av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat. En delvis avsägelse gäller först från den dag den införts i registret.

För att en delvis avsägelse ska godkännas måste följande två villkor om varorna och tjänsterna vara uppfyllda:

- a) Den nya formuleringen får inte innebära en utvidgning av förteckningen över varor och tjänster.
- b) Den delvisa avsägelsen måste vara en giltig beskrivning av varor och tjänster.

Ytterligare information om godtagbara begränsningar finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 3, Klassificering.

### 1.3.6 Underskrift

Om det inte föreskrivs något undantag i regel 79 i CTMIR ska anmälan om avsägelse undertecknas av gemenskapsvarumärkets innehavare eller dennes vederbörligt utsedda ombud (se punkt 1.3.7 nedan). Om anmälan lämnas in elektroniskt ska angivandet av namnet på avsändaren betraktas vara likvärdigt med en underskrift.

Om en anmälan utan underskrift lämnas in till kontoret uppmanar kontoret den berörda parten att rätta till avvikelser inom två månader. Om bristen inte åtgärdas inom tidsfristen avslås avsägelsen.

### 1.3.7 Ombud, fullmakt

Normala regler gäller ombud för den innehavare av gemenskapsvarumärket som lämnar in anmälan om avsägelse (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud).

Enligt CTMR gäller inte de förfaranderegler som används i vissa medlemsstater och som innebär att en fullmakt inte ger rätt att meddela avsägelse av ett varumärke, såvida inte detta uttryckligen anges.

### 1.3.8 Krav då en licens eller annan rätt till gemenskapsvarumärket har registrerats

Om tredje man (t.ex. licenstagare, panthavare och liknande) har registrerat rättigheter till gemenskapsvarumärket kan avsägelsen inte registreras förrän vissa ytterligare krav har uppfyllts.

Om en licens eller annan rätt till gemenskapsvarumärket har införts i registret gäller följande ytterligare krav.

- a) Om en licens eller en begränsad sakrätt har införts i registret måste innehavaren av gemenskapsvarumärket lämna in tillräckliga bevis för att den har upplyst

licenstagaren, panthavaren och andra parter om avsikten att avstå från varumärket.

Om innehavaren bevisar för kontoret att licenstagaren, panthavaren och andra parter har gett sitt medgivande till avsägelsen registreras denna så fort denna underrättelse har tagits emot.

Om innehavaren av gemenskapsvarumärket enbart lämnar in bevis för att den har upplyst licenstagaren/panthavaren om avsikten att avstå från varumärket informerar kontoret innehavaren om att avsägelsen kommer att registreras tre månader efter att kontoret tog emot beviset (regel 36.2 i CTMIR).

Kontoret betraktar en kopia av brevet från innehavaren till licenstagaren/panthavaren som tillräckligt bevis, under förutsättning att det finns en rimlig sannolikhet att brevet faktiskt har skickats och tagits emot av licenstagaren/panthavaren. Detsamma gäller ett skriftligt meddelande som undertecknats av licenstagaren/panthavaren om att denne har informerats. Ett edligt intyg av innehavaren krävs inte. Med termen "visa" i artikel 50.3 i CTMR avses inte någon absolut visshet, utan en rimlig sannolikhet, vilket framgår av bestämmelsernas andra språkversioner (den franska versionen av artikel 50.3: *justifie*, italienska *dimostre*, tyska *glaubhaft macht*). Handlingarna kan vara på något av EU:s 23 officiella språk. Kontoret kan dock kräva en översättning till det språk som valts för anmälan om avsägelse eller, om anmälaren vill, till något av kontorets fem arbetspråk.

Om bevis saknas eller är otillräckliga begär kontoret dessa inom två månader.

- b) Om en exekutiv åtgärd har införts i registret ska anmälan om avsägelse åtföljas av en förklaring om medgivande till avsägelsen som undertecknats av den myndighet som handlägger den exekutiva åtgärden (se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, kapitel 4, Exekutiva åtgärder).
- c) Om insolvens eller liknande förfaranden har införts i registret ska anmälan om avsägelse begäras av likvidatorn (se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, kapitel 5, Insolvens).

## 1.4 Prövning

### 1.4.1 Behörighet

Kontoret är behörigt att pröva anmälan om avsägelse.

Om avsägelsen (eller en delvis avsägelse för de varor och/eller tjänster som ansökan om annullering avser) meddelas under pågående upphävande- eller ogiltighetsförfaranden inriktade på giltigheten av det märke som avsägs, informeras behörig avdelning (exempelvis invaliditetsenheten) och kontoret skjuter upp registreringen av avsägelsen. Invaliditetsenheten uppmanar den part som ansöker om annullering att ange om den vill fortsätta förfarandet. Om så är fallet fortsätter annulleringsförfarandet tills det fattas ett slutligt beslut i saken. Efter det slutliga beslutet om annullering registreras avsägelsen endast för de eventuella varor och/eller tjänster för vilka det bestridda gemenskapsvarumärket inte har upphävts eller förklarats

ogiltigt (se domstolens dom av den 24 mars 2011, C-552/09 P, "TiMiKinderjoghurt", punkt 39, beslut av den 22 oktober 2010, R 0463/2009-4 – "MAGENTA", punkter 25–27 och beslut av den 7 augusti 2013, R 2264/2012-2 – "SHAKEY'S"). (Se Riktlinjerna, del D, Annullering, avsnitt 1, Förfarande för annullering, punkt 7.3.)

Om gemenskapsvarumärket är föremål för ett oavslutat ärende vid överklagandenämnderna ska behörig instans besluta om avsägelsen.

Om gemenskapsvarumärket är föremål för ett mål som väntar på avgörande vid tribunalen eller domstolen ska avsägelsen inges till kontoret (inte till tribunalen eller domstolen). Kontoret informerar därefter tribunalen eller domstolen om den anser att avsägelsen är godtagbar och giltig. Avsägelseförfarandet kommer dock att skjutas upp tills tribunalen eller domstolen har meddelat ett slutligt beslut i frågan (jämför domen av den 16 maj 2013, T-104/12, "VORTEX").

#### 1.4.2 Registrering eller avslag

|                  |
|------------------|
| Regel 87 i CTMIR |
|------------------|

Om det finns en brist har anmälaren två månader på sig att åtgärda bristen.

Om den brist som anmälaren görs uppmärksam på inte åtgärdas inom den angivna tidsfristen avvisar kontoret begäran om registrering av avsägelsen i dess helhet.

Om kontoret för in avsägelsen i registret underrättar det gemenskapsvarumärkets innehavare och samtliga registrerade rättighetsinnehavare.

Bekräftelsen av registreringen av en delvis avsägelse innefattar en kopia av den nya förteckningen över varor och tjänster på förfarandets språk.

## 2 Ändring av ett varumärke

### 2.1 Allmänna principer

|                                       |
|---------------------------------------|
| Artikel 48 i CTMR<br>Regel 25 i CTMIR |
|---------------------------------------|

Detta avsnitt av Riktlinjerna samt ovanstående bestämmelser rör endast ändringar av gemenskapsvarumärket som innehavaren begär på eget initiativ.

Det är skillnad mellan att ändra en ansökan om gemenskapsvarumärke och att ändra ett registrerat varumärke. Ändring av ansökan omfattas av artikel 43 i CTMR och regler 13 och 26 i CTMIR. Ändring av ett registrerat varumärke omfattas av artikel 48 i CTMR och regler 25 och 26 i CTMIR (ytterligare information om ändringar av en ansökan finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Formell prövning).

Detta avsnitt avser inte rättelser av uppenbara fel av kontoret i dess offentliggöranden eller i registret. Sådana rättelser görs självmant eller på innehavarens begäran i enlighet med regler 14 och 27 i CTMIR (ytterligare information finns i Riktlinjerna, del A,



Allmänna regler, avsnitt 6, Upphävande av beslut, annullering av poster i registret och korrigerings av fel).

Bestämmelserna gör det möjligt att ansöka om en ändring av återgivningen av varumärket (ändring av märket), under förutsättning att en sådan ändring avser innehavarens namn och adress **och** inte väsentligen förändrar varumärkets karaktär så som det ursprungligen registrerats.

Enligt bestämmelserna är det inte möjligt att ändra andra delar av registreringen.

## 2.2 Formella krav

### 2.2.1 Form och språk

Artikel 48.2 i CTMR

Ansökan om ändring av märket, det vill säga återgivningen av märket, ska inges skriftligen på ett av kontorets fem arbetsspråk.

### 2.2.2 Avgifter

Artikel 2.25 i CTMFR

Ansökan är belagd med en avgift på 200 euro. Begäran betraktas inte som inlämnad förrän avgiften har betalats (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader).

### 2.2.3 Obligatoriska uppgifter

Regel 25.1 i CTMIR

Ansökan om ändring ska innehålla följande:

- Gemenskapsvarumärkets registreringsnummer.
- Innehavarens namn och adress i enlighet med regel 1.1 b i CTMIR. Om innehavaren tidigare har getts ett id-nummer av kontoret räcker det att id-numret anges tillsammans med innehavarens namn.
- Uppgift om den del av märkets återgivning som ska ändras och denna del i ändrad version.
- En återgivning av det ändrade märket i enlighet med de formella kraven i regel 3 i CTMIR.

En enda ansökan kan lämnas in för ändring av flera registreringar av varumärken, under förutsättning att både innehavaren och den del som ska ändras är desamma för vart och ett av märkena. Avgiften ska dock betalas för varje ändrad registrering.

## 2.3 Väsentliga villkor för ändring

Enligt artikel 48.2 i CTMR finns ytterst begränsade möjligheter att ändra återgivningen av märket, nämligen när

- gemenskapsvarumärket innefattar innehavarens namn och adress, **och**
- dessa är de delar som ska ändras, **och**
- ändringen inte väsentligen förändrar varumärkets karaktär så som det ursprungligen registrerats.

Stränga regler gäller: om innehavarens namn och adress ingår i märkets särskiljande element, exempelvis som del av ett ordmärke, kan de inte ändras, eftersom märkets karaktär väsentligen förändras. Ett undantag kan endast godtas för vanliga förkortningar för företagets juridiska form. En ändring är endast möjlig om innehavarens namn eller adress ingår i ett bildmärke, exempelvis etiketten på en flaska, som ett underordnat element med små bokstäver. Sådana element beaktas normalt inte vid fastställandet av varumärkesskyddets omfattning eller uppfyllandet av användningskravet. Den logiska grunden för artikel 48 i CTMR är just att utesluta alla ändringar av det registrerade varumärket som kan påverka skyddets omfattning eller bedömningen av användningskravet, så att tredje mans rättigheter inte kan påverkas.



Ingen annan del av märket får ändras, även om det bara är en underordnad del med små bokstäver av beskrivande karaktär på en flasketikett, exempelvis uppgift om alkoholhalten i vin. Det är nämligen inte möjligt att ändra förteckningen över varor och tjänster enligt artikel 48.2 i CTMR (se beslut av den 9 juli 2008, R 0585/2008-2 – ”SAGA”, punkt 16). Efter registreringen är det endast möjligt att ändra förteckningen över varor och tjänster genom en delvis avsägelse enligt artikel 50 i CTMR (se punkt 1.3.5).

### 2.3.1 Exempel på godtagbara ändringar

| REGISTRERAT MÄRKE                                | FÖRESLAGEN ÄNDRING |
|--|--------------------|
| <p style="text-align: center;">CTM 7 389 687</p> |                    |

| REGISTRERAT MÄRKE  | FÖRESLAGEN ÄNDRING  |
|--|---|
| <p>CTM 3 224 565</p>  |  |
| <p>CTM 4 988 556</p>  |   |

### 2.3.2 Exempel på ändringar som inte kan godtas

| REGISTRERAT MÄRKE  | FÖRESLAGEN ÄNDRING   |
|--|--|
| <p>CTM 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>                               | <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>                                  |
| <p>CTM 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>   | <p>MINADI</p>  |
| <p>CTM 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>   | <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>  |
| <p>CTM 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>  | <p>SLITONEULTRA</p>  |
| <p>CTM 2 701 845</p>  |  |

| REGISTRERAT MÄRKE   | FÖRESLAGEN ÄNDRING   |
|---|--|
| <p data-bbox="422 241 593 271">CTM 3 115 532</p>   |    |
| <p data-bbox="422 631 593 660">CTM 7 087 943</p>   |    |
| <p data-bbox="422 900 593 929">CTM 8 588 329</p>  |  |

Den föreslagna ändringen avlogs i samtliga fall, eftersom den väsentligen förändrar gemenskapsvarumärkets karaktär så som det ursprungligen registrerats (artikel 48.2 i CTMR). Enligt artikel 48.2 i CTMR får endast innehavarens namn och adress ändras i det registrerade varumärket, under förutsättning att denna ändring inte väsentligen förändrar varumärkets karaktär.

## 2.4 Offentliggörande

Om ändringen av registreringen är tillåtlig registreras och offentliggörs den i del C.3.4 av tidningen. Offentliggörandet ska innefatta en återgivning av det ändrade gemenskapsvarumärket.

Tredje man vars rättigheter kan beröras av ändringen får bestrida registreringen inom tre månader från offentliggörandet av ändringen. För detta förfarande gäller bestämmelserna för invändningsförfarandet i tillämpliga delar.

### 3 Ändringar av namn eller adress

|                          |
|--------------------------|
| Regler 26 och 84 i CTMIR |
|--------------------------|

Det är möjligt att ändra namn, adress eller nationalitet för innehavaren av det registrerade gemenskapsvarumärket eller för dennes ombud. Ansökan om registrering av ändringen ska ges in på ett av kontorets fem arbetspråk. Ändringen kommer att föras in i registret och offentliggöras.

Enligt regel 26 i CTMIR kan innehavarens eller ombudets namn, däribland den juridiska formen, och adress ändras fritt under förutsättning att

- ändringen inte är följden av en överlåtelse, när det gäller innehavarens namn,
- ombudet inte byts ut, när det gäller ombudets namn.

Enligt regel 84.3 i CTMIR får även nationaliteten eller registreringsstaten för en juridisk person ändras eller läggas till, under förutsättning att det inte är en följd av en överlåtelse.

En ändring av innehavarens namn i den mening som avses i regel 26.1 i CTMIR är en ändring som inte förändrar innehavarens identitet, medan en överlåtelse är en ändring från en innehavare till en annan. Närmare upplysningar och information om tillämpligt förfarande, om du är osäker på huruvida ändringen omfattas av artikel 17 i CTMR, finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse.

På samma sätt är ändringar av ombudets namn i den mening som avses i regel 26.6 i CTMIR begränsade till ändringar som inte förändrar det utsedda ombudets identitet, exempelvis om namnändringen är en följd av giftermål. Regel 26.6 i CTMIR gäller även då namnet på en sammanslutning av ombud ändras. En sådan namnändring är något annat än när ombudet byts ut, vilket omfattas av reglerna om utnämning av ombud. Ytterligare information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud).

En ändring av namn eller adress enligt regel 26 i CTMIR, eller av nationalitet, kan vara följden av förändrade förhållanden eller av ett fel vid inlämningen.

För att registrera en ändring av namn och adress måste innehavaren eller dennes ombud lämna in en ansökan till kontoret. Ansökan ska innehålla gemenskapsvarumärkets nummer samt innehavarens namn och adress (enligt regel 1.1 b i CTMIR) eller ombudets namn och adress (enligt regel 1.1 e i CTMIR), både i ursprunglig och i ändrad form.

Normalt krävs inte någon bevisning för ändringen. Vid tveksamheter kan dock granskaren begära bevis, exempelvis intyg från handelsregister. Ansökan om registrering av namn- eller adressändring är inte avgiftsbelagd.

Juridiska personer kan endast ha en officiell adress. Vid tveksamheter kan granskaren begära bevis på den juridiska formen eller adressen. Det officiella namnet och adressen används även som postadress. Helst ska innehavaren endast ha en postadress. En ändring av innehavarens officiella namn eller officiella adress registreras för alla gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsformgivningar i innehavarens namn. I motsats till postadressen kan en

ändring av det officiella namnet eller den officiella adressen inte registreras för endast vissa rättigheter. Dessa regler gäller även ombud.

## **4      Ändringar      av      bestämmelser      för      kollektiva gemenskapsmärken**

Artikel 71 i CTMR

Enligt artikel 71 i CTMR ska innehavaren av kollektiva gemenskapsmärken till kontoret överlämna de bestämmelser för användning som har ändrats.

Ansökan om att en ändring av bestämmelserna för användning av kollektivmärket ska föras in i registret lämnas in skriftligen på ett av kontorets fem arbetsspråk.

### **4.1      Registrering av ändrade bestämmelser**

Artikel 69 i CTMR, artikel 71.3 och 71.4 i CTMR, regel 84.3 e) i CTMIR

Ändringen förs inte in i registret om de ändrade bestämmelserna inte uppfyller kraven i artikel 67.2 i CTMR eller om de ger anledning till avslag enligt artikel 68 i CTMR.

Om ändringen av bestämmelserna godtas kommer den att registreras och offentliggöras.

Sökanden anger vilka delar av de ändrade bestämmelserna som ska föras in i registret, exempelvis

- sökandens namn och officiella adress,
- organisationens syfte eller det syfte för vilket den offentligrättsliga juridiska personen är instiftad,
- de organ som är bemyndigade att företräda organisationen eller den juridiska personen,
- villkoren för medlemskap,
- de personer som har rätt att använda märket,
- då så är tillämpligt, villkoren för användning av märket, inklusive sanktioner,
- om märket visar varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, tillstånd för personer vars varor och tjänster kommer från det berörda geografiska området att bli medlemmar i organisationen.

Tredje man vars rättigheter kan beröras av ändringen får bestrida registreringen inom tre månader från offentliggörandet av de ändrade bestämmelserna. För detta förfarande gäller bestämmelserna för synpunkter från tredje man i tillämpliga delar.

## 5 Delning

### 5.1 Allmänna bestämmelser

Artikel 49 i CTMR  
Regel 25a i CTMIR

En registrering kan delas upp i olika delar, inte endast som en följd av delvis överlåtelse (se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse) utan även på innehavarens eget initiativ. Delning av ett varumärke är särskilt användbart för att isolera ett varumärke som bestrids för vissa varor eller tjänster och behålla registreringen för resten. Information om delning av ansökningar finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 1, Förfaranden.

Eftersom en delvis överlåtelse är kostnadsfri men innebär en ändring av innehavet tas kontoret ut en avgift på 250 euro för begäran om delning av ett varumärke. Varumärket har fortfarande samma innehavare. Begäran betraktas inte som inlämnad förrän avgiften har betalats. Begäran ska ges in på ett av kontorets fem arbetspråk.

Delning är inte möjlig för internationella registreringar som designerar EU enligt Madridprotokollet. Registret över internationella registreringar förs uteslutande av Wipo. Kontoret har inte befogenhet att dela en internationell registrering.

### 5.2 Formella krav

#### 5.2.1 Form och språk

Ansökan om delning av märket ska ges in skriftligen på ett av kontorets fem arbetspråk.

#### 5.2.2 Avgifter

Artikel 2.22 i avgiftsförordningen

Ansökan är belagd med en avgift på 250 euro. Begäran betraktas inte som inlämnad förrän avgiften har betalats (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader).

#### 5.2.3 Obligatoriska uppgifter

Regel 25a i CTMIR

Begäran ska innehålla följande:

- Registreringsnumret för det gemenskapsvarumärke som ska delas.

- Innehavarens namn och adress. Om innehavaren tidigare har tilldelats ett id-nummer av kontoret räcker det att id-numret anges tillsammans med innehavarens namn.
- En förteckning över varor och tjänster för den delade registreringen eller vid flera nya ansökningar, för varje delad registrering.
- En förteckning över de varor och tjänster som ska kvarstå i det ursprungliga varumärket.

Varorna och tjänsterna ska fördelas mellan det ursprungliga varumärket och det nya varumärket så att varorna och tjänsterna i det ursprungliga och det nya varumärket inte sammanfaller. De två specifikationerna tillsammans får inte omfatta mer än den ursprungliga specifikationen.

Därför måste upplysningarna vara tydliga, exakta och entydiga. När det exempelvis gäller ett varumärke för varor och tjänster i flera klasser, och delningen mellan den gamla och den nya registreringen avser hela klasser, räcker det att ange respektive klasser för den nya registreringen eller för den återstående registreringen.

När varor och tjänster som uttryckligen anges i den ursprungliga förteckningen över varor och tjänster anges i ansökan om delning behåller kontoret automatiskt de varor och tjänster som inte anges i ansökan om delning i det ursprungliga gemenskapsvarumärket. Exempel: Den ursprungliga förteckningen innehåller varorna A, B och C, och ansökan om delning avser C. Kontoret behåller varorna A och B i den ursprungliga registreringen och skapar en ny registrering för C.

För bedömningen av huruvida det rör sig om en begränsning eller ett utvidgande av förteckningens omfattning gäller de regler som normalt tillämpas i sådana situationer (se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 3, Klassificering).

I varje fall rekommenderas med eftertryck att en tydlig och exakt förteckning över varor och tjänster som ska avdelas samt en tydlig och exakt förteckning över varor och tjänster som ska behållas i den ursprungliga registreringen lämnas in. Dessutom måste den ursprungliga förteckningen förtydligas. Om den ursprungliga förteckningen exempelvis avsåg *alkoholhaltiga drycker* och delningen avser *whisky* och *gin* måste den ursprungliga förteckningen ändras genom att den begränsas till *alkoholhaltiga drycker, ej whisky och gin*.

Kontoret meddelar innehavaren om eventuella brister i detta avseende. Innehavaren får två månader på sig att åtgärda bristen. Om bristen inte åtgärdas avslås förklaringen om delning (regel 25a.2 i CTMIR).

På grund av processekonomiska skäl eller för att skydda tredje mans rättigheter är förklaringar om delning inte tillåtna under vissa perioder. Dessa perioder anges i artikel 49.2 i CTMR och i regel 25a.3 i CTMIR och är följande.

- Så länge ett förfarande för annullering pågår vid kontoret (ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring) får endast de varor och tjänster som inte berörs av begäran om annullering avdelas från det ursprungliga märket. Enligt kontoret innebär artikel 49.2 a i CTMR inte endast förbud mot delning när vissa bestridda varor avdelas från det ursprungliga märket, vilket leder till att förfarandet för annullering måste delas upp, utan även förbud mot att samtliga bestridda varor avdelas från det ursprungliga märket. I detta fall ges dock



innehavaren möjlighet att ändra ansökan om delning genom att avdela de andra varorna och tjänsterna från det ursprungliga märket, det vill säga de varor som inte bestrids i förfarandet för annullering.

- På grund av förfarandets suspensiva verkan får endast de varor och tjänster som inte berörs av förfarandet avdelas från det ursprungliga märket så länge ett förfarande pågår vid överklagandenämnderna, tribunalen eller domstolen.
- Samma villkor gäller så länge ett genkärsmål om upphävande eller ogiltigförklaring pågår inför en domstol för gemenskapsvarumärken. Detta omfattar perioden från det att genkärsmålet lämnas in till domstolen till dess att kontoret inför domstolens dom i registret över gemenskapsvarumärken i enlighet med artikel 100.6 i CTMR.

### 5.3 Registrering

Om kontoret godtar förklaringen om delning skapas en ny registrering med detta datum och inte retroaktivt från dagen för ansökan.

I den nya registreringen behålls samma ansökningsdatum och samma prioritetsdatum och företrädare, beroende på de berörda varorna och tjänsterna. Företrädesverkan kan bli partiell.

Varje begäran och ansökan som gjorts samt alla avgifter som erlagts innan ansökan om delning inkom till byrån ska även anses ha inlämnats eller betalats för den avdelade registreringen. Avgifter som vederbörligen erlagts för den ursprungliga registreringen betalas dock inte tillbaka (artikel 49.6 i CTMR). Bestämmelsens praktiska verkan kan exemplifieras på följande sätt:

- Om en ansökan om licensregistrering lämnades in och betalningen av registreringsavgiften togs emot av kontoret före ansökan om delning registreras licensen mot den ursprungliga registreringen och fogas till akten för den nya registreringen. Inga ytterligare avgifter behöver betalas.
- Om ett gemenskapsvarumärke med sex klasser ska delas upp i två registreringar med tre klasser vardera behöver inga ytterligare klassavgifter betalas från den dag delningen förs in i registret. I stället ska två grundläggande förnyelseavgifter betalas, en för varje registrering.

Om delningen inte godtas kvarstår den ursprungliga registreringen utan ändringar. Det har ingen betydelse om

- ansökan om delning inte betraktades som inlämnad eftersom avgiften inte erlagts,
- ansökan avslogs eftersom den inte uppfyllde de formella kraven (se punkt 5.2).

I dessa två fall betalas avgiften inte tillbaka.

Om kontorets slutliga beslut är att ansökan om delning inte är godtagbar på grund av något av de angivna skälen kan sökanden på nytt ansöka om delning, vilket är belagt med en ny avgift.

## 5.4 Ny akt, offentliggörande

Regel 84.2 och regel 84.3 w i CTMIR

En ny akt ska upprättas för den avdelade registreringen. Den ska innehålla alla handlingar i den ursprungliga registreringen, plus all korrespondens som hör till ansökan om delning samt all framtida korrespondens för den nya registreringen.

Delningen offentliggörs i tidningen om gemenskapsvarumärken. Enligt regel 84.3 w i CTMIR ska delningen av registreringen offentliggöras tillsammans med de poster som avses i regel 84.2 i CTMIR vad gäller den avdelade registreringen samt förteckningen över varor och tjänster för den ursprungliga registreringen i dess ändrade form.

## 6 Anspråk på företräde efter registrering

Artikel 35 i CTMR  
Regel 28 i CTMIR  
Meddelande nr 2/00 av den 25 februari 2000  
Beslut EX-03-5 av den 20 januari 2003  
Beslut EX-05-5 av den 1 juni 2005

### 6.1 Allmänna principer

Innehavaren av ett äldre varumärke i en medlemsstat, även ett varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten, kan ha ett likadant gemenskapsvarumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller ingår bland dem för vilka det äldre varumärket är registrerat. Innehavaren får då, för gemenskapsvarumärket, åberopa det äldre varumärkets företräde i den medlemsstat i vilken eller för vilken det är registrerat.

Företräde får åberopas när som helst efter registreringen av gemenskapsvarumärket.

### 6.2 Rättsverkan

Företrädets enda verkan är att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke som avstår från sin äldre nationella varumärkesregistrering eller låter den förfalla, fortfarande betraktas ha samma rättigheter som om det äldre varumärket hade fortsatt vara registrerat.

Detta innebär att gemenskapsvarumärket utgör en förlängning av äldre nationella registreringar. Om en innehavare åberopar företräde från ett eller flera tidigare registrerade nationella märken kan innehavaren besluta att inte förnya de äldre nationella registreringarna men fortfarande vara i samma ställning som om det äldre varumärket fortfarande hade varit registrerat i de medlemsstater där de äldre märkena var registrerade. Kontoret rekommenderar att innehavaren inte låter det nationella märket förfalla förrän kontoret får bekräftelse på att anspråket på företräde har godtagits (se även punkt 6.4.2, Tre identitetskrav).

Företräde får inte bara åberopas för äldre nationella registreringar, utan även för en internationell registrering som designerar ett EU-land. Inga anspråk på företräde är dock möjliga för äldre registreringar av gemenskapsvarumärken eller lokala registreringar, även om territoriet är en del av EU (exempelvis Gibraltar).

## 6.3 Formella krav

### 6.3.1 Form

Regler 79, 79a, 80, 82 i CTMIR  
Beslut EX-11-3 från kontorets direktör

Anspråket på företräde ska meddelas kontoret skriftligen. De allmänna reglerna för kommunikation med kontoret gäller (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 1, Kommunikationsmetoder och tidsfrister).

Kontoret tillhandahåller kostnadsfritt ett formulär för allmänheten, vilket används för att begära anteckning av anspråk på företräde efter registrering. Formuläret är Ansökan om anteckning, som kan laddas ned från kontorets webbplats (<http://oami.europa.eu>).

### 6.3.2 Språk

Regel 95 b i CTMIR

Anspråket på företräde ska inges på ett av kontorets fem arbetsspråk.

### 6.3.3 Avgifter

Ansökan om anspråk på företräde är inte avgiftsbelagd.

### 6.3.4 Obligatoriska uppgifter

Regel 28 i CTMIR  
Beslut EX-05-5 av den 1 juni 2005

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

- Gemenskapsvarumärkets registreringsnummer.
- Innehavarens namn och adress i enlighet med regel 1.1 b i CTMIR. Om innehavaren tidigare har getts ett id-nummer av kontoret räcker det att id-numret och innehavarens namn anges.
- Den eller de EU-medlemsstater i eller för vilka det äldre märket, för vilket företräde åberopas, är registrerat.

- De berörda äldre registreringarnas registreringsnummer och ansökningsdag.

I enlighet med beslut EX-05-5 av den 1 juni 2005 måste innehavaren inte lämna in en kopia av registreringen om kontoret har tillträde till den nödvändiga informationen på webbplatsen för respektive nationellt organ. Om en kopia av registreringen inte lämnas in söker kontoret först efter den nödvändiga informationen på respektive webbplats. Endast om informationen inte är tillgänglig där begär kontoret att innehavaren ska lämna in en kopia. I enlighet med artikel 3 i beslut EX-03-5 ska kopian av den berörda registreringen bestå av en kopia av registreringen (vanliga fotokopior räcker) och/eller förnyelseintyg eller utdrag från registret, eller ett utdrag från relevant nationell tidning, eller ett utdrag eller en utskrift från en databas. Exempel på utdrag som inte kan godtas är DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK eller COMPUMARK, SAEGIS.

## 6.4 Prövning

### 6.4.1 Materiell prövning

Företräde kan endast åberopas på grundval av en äldre **registrering**, inte en äldre ansökan. Det äldre varumärkets datum ska föregå gemenskapsvarumärkets respektive datum (ansökningsdag eller, om det är tillgängligt, prioritetsdatum).

Granskaren ska kontrollera både att det äldre märket var registrerat och att det inte hade förfallit då anspråket gjordes (information om det nationella märkesskyddets varaktighet finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor, punkt 4.2.3.4).

Om den äldre registreringen hade förfallit då anspråket gjordes kan företräde inte åberopas, även om det i den tillämpliga nationella varumärkeslagen föreskrivs sex månaders frist för förnyelse. Även om en frist tillåts enligt vissa nationella lagstiftningar betraktas märket som förfallet från den dag det skulle ha förnyats, om förnyelsen inte är betald. Detta innebär att anspråket på företräde endast kan godtas om sökanden visar att äldre registreringar har förnyats.

När det gäller en **utvidgning** av EU är det viktigt att tänka på följande. Om ett nationellt varumärke eller en internationell registrering med rättsverkan i en ny medlemsstat registrerades före anspråket på företräde **kan företräde åberopas även om prioritets-, ansöknings- eller registreringsdagen för det gemenskapsvarumärke som anspråket avser föregår prioritets-, ansöknings- eller registreringsdagen för det nationella märket/den internationella registreringen med rättsverkan i den nya medlemsstaten**. Skälet är att gemenskapsvarumärket i fråga endast har rättsverkan i den nya medlemsstaten från anslutningsdagen. Det nationella varumärket/den internationella registreringen med rättsverkan i den nya medlemsstaten är därför "äldre" än gemenskapsvarumärket i den mening som avses i artikel 35 i CTMR, **på villkor** att prioritets-, ansöknings- eller registreringsdagen för det nationella varumärket/den internationella registreringen med rättsverkan i den nya medlemsstaten **föregår anslutningsdagen** (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 9, Utvidgning, bilaga 1).

| Exempel på godtagbara anspråk på företräde för nya medlemsstater |               |                             |                |                              |
|--|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Gemenskapsvarumärke  | Ansökningsdag | Anspråk på företräde i land | Anslutningsdag | Ansökningsdag för äldre rätt |
| 2 094 860 TESTOCAPS  | 2001-02-20    | Cypern                      | 2004-05-01     | 2001-02-28                   |
| 2 417 723 PEGINTRON  | 2001-10-19    | Ungern                      | 2004-05-01     | 2001-11-08                   |
| 352 039 REDIPEN  | 1996-04-02    | Bulgarien                   | 2007-01-01     | 1996-04-30                   |
| 7 073 307 HydroTac   | 2008-07-17    | Kroatien                    | 2013-07-01     | 2009-10-13                   |

**Förklaring:** Även om ansökningsdagen för gemenskapsvarumärket föregår ansökningsdagen för det märke som anspråket avser anslöt sig i varje fall samtliga länder till EU efter ansökningsdagen för gemenskapsvarumärket. Det är från anslutningsdagen som ansökan om gemenskapsvarumärke är skyddad i dessa medlemsstater. Därmed kan företräde åberopas för alla nationella märken som har inletts före anslutningsdagen.

Om anspråket på företräde är i sin ordning godtas det av kontoret. När ansökan om gemenskapsvarumärke har registrerats underrättar kontoret berörda centrala organ för industriell äganderätt i de berörda medlemsstaterna (regel 8.3 i CTMIR).

#### 6.4.2 Tre identitetskrav

Ett giltigt anspråk på företräde ska uppfylla tre identitetskrav:

- Det registrerade märket ska vara identiskt med gemenskapsvarumärket.
- Varorna och tjänsterna i gemenskapsvarumärket ska vara identiska med eller ingå i dem för vilka märket är registrerat.
- Innehavaren ska vara densamma.

(Se dom av den 19 januari 2012, T-103/11, "Justing".)

Prövningen av anspråk på företräde är begränsad till de formella kraven och till märkenas identitet (se direktörens meddelande nr 2/00 av den 25 februari 2000).

Innehavaren ska se till att de tre identitetskraven är uppfyllda. Kontoret prövar normalt endast om märkena är identiska. Innehavarens, varornas och tjänsternas identitet prövas inte.

När det gäller märkenas identitet prövas i allmänhet ordmärken utan hänsyn till det registrerade typsnittet. Vid prövningen av om ordmärken är identiska invänder inte kontoret om ett märke exempelvis återges med versaler och det andra med gemener. Om en enda bokstav läggs till eller tas bort i ett ordmärke betraktas märkena inte som identiska. När det gäller bildmärken invänder kontoret om det finns skillnader i märkenas utseende (dom av den 19 januari 2012, T-103/11, "Justing", punkt 17, och dom av den 20 februari 2013 T-378/11, "Medinet").

I detta avseende konstaterade tribunalen följande:

Även om artiklarna 8.1 a och 34 i förordningen [CTMR] har olika syften kräver båda artiklarna att varumärkena är identiska med varandra för att artiklarna ska kunna vara tillämpliga ...

...

Tribunalen konstaterar att den omständigheten att ett varumärke har registrerats i en viss färg, eller tvärtom inte avser någon särskild färg, inte kan anses utgöra en försumbar beståndsdel i konsumenternas ögon. Det intryck som ett varumärke ger skiljer sig nämligen åt beroende på om det är i färg eller om det inte avser någon särskild färg.

(Se dom av den 20 februari 2013, T-378/11, "Medinet", punkter 40 och 52.)

Om anspråket på företräde inte uppfyller de formella kraven eller om märkena inte är identiska underrättar kontoret innehavaren om detta. Innehavaren får två månader på sig att åtgärda bristen eller lämna in synpunkter.

Om bristen inte åtgärdas underrättar kontoret innehavaren om att rätten att åberopa företräde har avslagits.

Exempel på godtagbara och icke godtagbara anspråk på företräde finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Formell prövning, punkt 16.6.

#### 6.4.3 Harmoniserad information om företräde

För att företräden ska hanteras på rätt sätt måste alla företrädesposter i systemet ha samma format som i de nationella organens databaser.

En förteckning över företrädesformat har upprättats för att öka harmoniseringen mellan kontoret och deltagande organ för industriell äganderätt. Förteckningen ger en beskrivning av det eller de format som används i respektive nationellt organ, i den mån detta har fastställts.

När granskarna prövar anspråk på företräde måste de därför kontrollera att företrädesformatet i kontorets system överensstämmer med formatet på nationell nivå.

### 6.5 Registrering och offentliggörande

|                     |
|---------------------|
| Regel 84.3 f i CTMR |
|---------------------|

Om anspråket på företräde är i sin ordning registrerar kontoret det och underrättar berörda centrala organ för industriell äganderätt i de berörda medlemsstaterna (regel 8.3 i CTMR).

Anspråket på företräde offentliggörs i tidningen om gemenskapsvarumärken.

Offentliggörandet omfattar följande uppgifter:

- Gemenskapsvarumärkets registreringsnummer.

- Uppgifterna om anspråket på företräde: land, registreringsnummer, registreringsdag, ansökningsdag, prioritetsdatum.
- Datum och nummer för införandet av anspråket på företräde.
- Datum för offentliggörandet av införandet i tidningen om gemenskapsvarumärken.

Enligt regel 84.3 f i CTMIR ska anspråket på företräde registreras tillsammans med de poster som avses i regel 84.2.

## 6.6 Annullering av anspråk på företräde

Innehavaren kan på eget initiativ när som helst begära annullering av anspråket på företräde i registret.

Anspråk på företräde kan även annulleras genom beslut av nationell domstol (se artikel 14 i direktiv 2008/95/EG).

Annulleringen av anspråket på företräde offentliggörs i tidningen om gemenskapsvarumärken. Enligt regel 84.3 r i CTMIR ska annulleringen av företrädet registreras tillsammans med de poster som avses i regel 84.2.

## 7 Utbyte av gemenskapsvarumärket mot en internationell registrering

Artikel 157 i CTMR  
Regel 84.2 i CTMIR  
Artikel 4a i Madridprotokollet  
Regel 21 i de gemensamma bestämmelserna till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet

I enlighet med artikel 4a i Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet får innehavaren av en internationell registrering som designerar EU begära att kontoret antecknar i registret att en registrering av ett gemenskapsvarumärke byts ut mot en motsvarande internationell registrering. Innehavarens rättigheter i EU anses gälla från registreringsdagen för det äldre gemenskapsvarumärket. Därför inför kontoret i registret att ett gemenskapsvarumärke har bytts ut mot en designering av EU genom en internationell registrering. Detta införande offentliggörs i tidningen om gemenskapsvarumärken.

Ytterligare information om utbyte finns i Riktlinjerna, del M, Internationella märken.