

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

DEL E

REGISTEROPERATIONER

AVSNITT 3

**GEMENSKAPSVARUMÄRKEN SOM
FÖRMÖGENHETSOBJEKT**

KAPITEL 2

LICENSER

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Licensavtal.....	4
1.2	Fördelar med att registrera en licens	5
2	Registrering av en licens för ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om gemenskapsvarumärke.....	5
2.1	Blanketter och begäran om mer än en licens.....	6
2.2	Språk	6
2.3	Avgifter.....	6
2.4	Sökande och obligatoriskt innehåll i ansökan	7
2.4.1	Sökande.....	7
2.4.2	Obligatoriska uppgifter om det licensierade gemenskapsvarumärket och licenstagaren	7
2.4.3	Krav avseende den person som lämnar in ansökan – underskrift, licensbevis och ombud	8
2.4.4	Ombud	10
2.5	Icke-obligatoriskt innehåll i ansökan	10
2.6	Prövning av ansökan om registrering.....	11
2.6.1	Avgifter.....	11
2.6.2	Prövning av obligatoriska formaliteter	12
2.6.3	Prövning av valfria delar	13
2.7	Registreringsförfaranden och offentliggöranden	14
3	Annullering eller ändring av en licens för ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om gemenskapsvarumärke	15
3.1	Befogenhet, språk och inlämnande av ansökan	15
3.2	Personer som inger ansökan.....	16
3.2.1	Annullering av en licens.....	16
3.2.2	Ändring av en licens	17
3.3	Ansökans innehåll.....	17
3.4	Avgifter.....	18
3.4.1	Annullering av en licens.....	18
3.4.2	Licensändring	18
3.5	Prövning av ansökan	18
3.5.1	Avgifter.....	18
3.5.2	Kontorets prövning	18
3.6	Registrering och offentliggörande	19
4	Licensöverlåtelse för ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om gemenskapsvarumärke	19
4.1	Definition av begreppet licensöverlåtelse	19
4.2	Tillämpliga regler.....	19

5	Registrering av licenser för registrerade gemenskapsformgivningar	20
5.1	Registrerade gemenskapsformgivningar	20
5.2	Gemensamma ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar	21
6	Registrering av licenser för internationella varumärken.....	21

1 Inledning

Artiklar 22, 23 och 24 i CTMR
Artiklar 27, 32 och 33 i CDR

Både registrerade gemenskapsvarumärken och ansökningar om gemenskapsvarumärken kan omfattas av licensavtal (licenser).

Både registrerade gemenskapsformgivningningar och ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningningar kan omfattas av licenser.

Punkterna 1–4 nedan handlar om varumärkeslicenser för gemenskapsvarumärken och ansökningar om gemenskapsvarumärken. Bestämmelserna om formgivningslicenser i CDR och CDIR är nästan identiska med motsvarande bestämmelser i CTMR respektive CTMIR. Därför gäller följande även gemenskapsformgivningningar. Undantag och särskilda bestämmelser för gemenskapsformgivningningar anges i punkt 5. Undantag och särskilda bestämmelser för internationella varumärken anges i punkt 6.

1.1 Licensavtal

En varumärkeslicens är ett avtal genom vilket innehavaren av eller den person som ansöker om (nedan kallad *innehavaren*) ett varumärke (licensgivaren) ger en tredje person (licenstagaren) tillstånd att använda varumärket i handeln på de villkor som anges i avtalet samtidigt som licensgivaren behåller äganderätten till varumärket.

En licens är en situation där licenstagarens rättigheter till gemenskapsvarumärket är följden av ett avtalsförhållande med innehavaren. Innehavarens samtycke till eller tillåtande av att tredje part använder varumärket är inte liktydigt med en licens.

Artikel 16 i CTMR

CTMR innehåller inga enhetliga och fullständiga bestämmelser om licenser för gemenskapsvarumärken eller ansökningar om gemenskapsvarumärken. I artikel 16 i CTMR hänvisas det i stället till nationell lagstiftning när det gäller förvärv, giltighet och rättsverkan i fråga om gemenskapsvarumärket som förmögenhetsobjekt. Därför likställs en licens för ett gemenskapsvarumärke, i sin helhet och för hela EU:s territorium, med en licens för ett varumärke som är registrerat i den medlemsstat där innehavaren av/eller den person som ansöker om gemenskapsvarumärket har sitt säte eller sin hemvist. Om innehavaren inte har sitt säte eller sin hemvist i en medlemsstat kommer den att behandlas som en licens för ett varumärke som registrerats i den medlemsstat där innehavaren har ett driftsställe. Om innehavaren inte har något driftsställe i en medlemsstat kommer den att behandlas som en licens för ett varumärke som är registrerat i Spanien.

Detta gäller dock endast om inget annat anges i artiklar 17–24 i CTMR.

Artikel 16 i CTMR handlar endast om rättsverkan av en licens i egenskap av ett förmögenhetsobjekt och omfattar inte avtalsrättsliga frågor. Artikel 16 i CTMR styr inte heller tillämplig lag eller giltigheten av ett licensavtal, vilket innebär att de avtalslutande parterna kan bestämma att ett licensavtal ska omfattas av en viss nationell lagstiftning utan att detta påverkar CTMR.

1.2 Fördelar med att registrera en licens

Artiklar 22.5, 23.1 och 23.2 samt 50.3 i CTMR

Det är inte obligatoriskt att begära en notering i registret när det finns ett licensavtal. När en part i ett förfarande vid kontoret måste styrka bruket av ett gemenskapsvarumärke, om en licenstagare har stått för detta, måste licensen inte heller ha noterats i registret för att bruket ska anses utgöra bruk med innehavarens medgivande enligt artikel 15.2 i CTMR. Registrering medför dock särskilda fördelar.

- a) När det gäller bestämmelsen i artikel 23.1 i CTMR, får licenstagaren, i förhållande till tredje part som kan ha förvärvat eller registrerat rättigheter till varumärket som är oförenliga med den registrerade licensen, endast utnyttja de rättigheter som licensen ger
- om licensen förts in i registret över gemenskapsvarumärken, eller
 - om licensen inte registrerats och tredje part har förvärvat sådana rättigheter efter det att en sådan rättshandling som avses i artiklar 17, 19 och 22 i CTMR ägde rum (t.ex. en överlåtelse, en sakrätt i fast egendom eller en tidigare licens) trots kännedom om licensen.
- b) Om en licens för ett gemenskapsvarumärke förs in i registret kommer ett avstående eller ett delvis avstående från märket från innehavarens sida endast att noteras i registret om innehavaren slår fast att han/hon har informerat licenstagaren om sin avsikt att avstå märket.

Innehavaren av en registrerad licens har därför rätt att bli informerad i förväg av varumärkesinnehavaren om hans/hennes avsikt att avstå varumärket.

- c) Om en licens för ett gemenskapsvarumärke förs in i registret kommer kontoret att meddela licenstagaren minst sex månader innan registreringen upphör om att registreringen snart upphör. I tillämpliga fall meddelar kontoret även licenstagaren om eventuell rättighetsförlust och registreringsperiodens slut.
- d) Registrering av licenser samt ändring och/eller annullering av dessa är viktigt för att se till att registret är korrekt och aktuellt, särskilt vid förfaranden mellan parter.

2 Registrering av en licens för ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om gemenskapsvarumärke

Artikel 22.5 i CTMR
Regler 33, 34 och 84.3 j i CTMR

Både ansökningar om gemenskapsvarumärken och gemenskapsvarumärken kan bli föremål för registrering av en licens.

Ansökan om registrering av en licens måste uppfylla följande krav:

2.1 Blanketter och begäran om mer än en licens

Regler 83.1 e och 95 a och b i CTMIR

Det rekommenderas starkt att ansökan om registrering av en licens för ett gemenskapsvarumärke görs via kontorets formulär Ansökan om anteckning. Det kan laddas ned kostnadsfritt på alla officiella EU-språk på kontorets webbplats.

Samtliga språkversioner av formuläret får användas, förutsatt att formuläret fylls i på något av de språk som avses i punkt 2.2 nedan. Detta gäller särskilt förteckningen över varor och tjänster och/eller område.

Regler 31.7 och 33.1 i CTMIR

En enda ansökan om registrering av en licens för två eller fler registrerade gemenskapsvarumärken eller ansökningar om gemenskapsvarumärken får endast göras om den registrerade innehavaren och licenstagaren är desamma och om avtalen föreskriver samma villkor, begränsningar och tidsgränser i samtliga fall (se punkt 2.5 nedan).

2.2 Språk

Regel 95 a i CTMIR

Ansökan om registrering av en licens för en ansökan om gemenskapsvarumärke får göras på det första- eller andraspråk som angetts i ansökan om gemenskapsvarumärke.

Regel 95 b i CTMIR

Ansökan om registrering av en licens för ett registrerat gemenskapsvarumärke måste göras på något av kontorets fem arbetsspråk, nämligen engelska, franska, tyska, italienska eller spanska.

2.3 Avgifter

Artikel 162.2 c och d i CTMR
Regler 33.1 och 33.4 i CTMIR
Artikel 2.23 i CTMFR (EG) nr 2869/95

Ansökan om registrering av en licens anses inte ha inlämnats förrän avgiften betalats. Avgiften är 200 euro för varje gemenskapsvarumärke som åtföljs av en ansökan om licensregistrering.

Då flera registreringar av licenser har begärts i en och samma ansökan och den registrerade innehavaren och licenstagaren samt avtalsvillkoren är desamma i samtliga fall är avgiften högst 1 000 euro.

Samma tak gäller då det ansöks om flera licensregistreringar samtidigt, förutsatt att de omfattas av en och samma ansökan och att den registrerade innehavaren och licenstagaren är desamma i samtliga fall. Vidare måste avtalsvillkoren vara desamma. En exklusiv och en icke-exklusiv licens kan exempelvis inte omfattas av samma ansökan, även om parterna är desamma.

När avgiften har betalats kommer den inte att återbetalas om ansökan om licensregistrering avslås eller dras tillbaka.

2.4 Sökande och obligatoriskt innehåll i ansökan

2.4.1 Sökande

Artikel 22.5 i CTMR

Följande personer kan ansöka om licensregistrering vid kontoret:

- a) Gemenskapsvarumärkets innehavare.
- b) Gemenskapsvarumärkets innehavare tillsammans med licenstagaren.
- c) Licenstagaren.

De formella ansökningsvillkoren är olika beroende på vem som gör ansökan. Det första eller andra alternativet rekommenderas eftersom detta möjliggör en snabbare och smidigare behandling av ansökan om licensregistrering.

2.4.2 Obligatoriska uppgifter om det licensierade gemenskapsvarumärket och licenstagaren

Regler 31 och 33.1 i CTMIR

Ansökan om licensregistrering måste innehålla följande uppgifter:

Regler 31.1 a och 33.1 i CTMIR

- a) Gemenskapsvarumärkets registreringsnummer. Om ansökan gäller flera gemenskapsvarumärken ska samtliga nummer anges.

Regler 1.1 b, 31.1 b och 33.1 i CTMIR

- b) Licenstagarens namn, adress och nationalitet och det land där denne är bosatt eller har sitt säte eller ett företag.

Regler 1.1 e, 31.2 och 33.1 i CTMIR

- c) Om licenstagaren utser ett ombud ska ombudets namn och det id-nummer som kontoret tilldelats anges. Om ombudet inte har tilldelats något id-nummer måste tjänsteadressen anges.

2.4.3 Krav avseende den person som lämnar in ansökan – underskrift, licensbevis och ombud

Regler 79 och 82.3 i CTMIR

Kraven avseende underskrift, licensbevis och ombud varierar beroende på vem som lämnar in ansökan. Då krav ställs på underskrift i fråga om elektronisk kommunikation ska avsändarens namn anses vara likvärdigt med en underskrift.

2.4.3.1 Ansökan från gemenskapsvarumärkets innehavare

Regler 1.1 b och 33.1 i CTMIR

När en ansökan görs av gemenskapsvarumärkets innehavare måste den undertecknas av gemenskapsvarumärkets innehavare.

Inga licensbevis krävs.

Kontoret kommer inte att informera licenstagaren om ansökan om licensregistrering. Det kommer dock att informera licenstagaren när licensen förs in i registret.

När licenstagaren gör en anmälan till kontoret där licenstagaren invänder mot licensregistreringen kommer kontoret att vidarebefordra anmälan till gemenskapsvarumärkets innehavare endast i informationssyfte. Kontoret kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av anmälan men kommer att registrera licensen. Efter det att licensen registrerats har varje licenstagare som inte samtycker till licensregistreringen rätt att använda förfarandet för att begära annullering eller ändring av licensen (se punkt 3 nedan).

Kontoret kommer inte att ta hänsyn till huruvida parterna, även om de har enats om ett licensavtal, har kommit överens om att registrera licensen vid kontoret. Eventuella tvister om huruvida och på vilket sätt licensen ska registreras är en fråga som måste lösas mellan parterna i fråga enligt bestämmelserna i relevant nationell lagstiftning (artikel 16 i CTMR).

2.4.3.2 Gemensam ansökan av gemenskapsvarumärkets innehavare och licenstagaren

När ansökan görs gemensamt av gemenskapsvarumärkets innehavare och licenstagaren måste den undertecknas av både innehavaren och licenstagaren.

I sådana fall utgör båda parternas underskrift ett bevis på licensen.

Om det finns formella brister i fråga om licenstagarens underskrift eller ombudet kommer ansökan fortfarande att godtas så länge som den även skulle ha godtagits om den hade lämnats in enbart av gemenskapsvarumärkets innehavare.

Detsamma gäller om det finns brister i fråga om innehavarens underskrift eller dess ombud, men ansökan skulle ha godtagits om den hade lämnats in enbart av licenstagaren.

2.4.3.3 Ansökan från licenstagaren

Ansökan kan också göras enbart av licenstagaren. I detta fall måste den undertecknas av licenstagaren.

Dessutom måste licensbevis lämnas in.

2.4.3.4 Licensbevis

Det finns tillräckliga bevis för licensen om ansökan om licensregistrering åtföljs av något av följande:

- Ett intyg om att gemenskapsvarumärkets innehavare samtycker till licensregistreringen, vilket undertecknats av innehavaren eller dess ombud.

Enligt regel 31.5 a i CTMIR anses det också föreligga tillräckliga bevis om ansökan om licensregistrering undertecknats av båda parter. Detta har redan nämnts i punkt 2.4.3.2.

- Licensavtalet eller ett utdrag från detta, med uppgift om parterna och det gemenskapsvarumärke som licensen avser samt parternas underskrifter.

Det räcker om licensavtalet lämnas in. I många fall vill inte parterna avslöja alla detaljer i licensavtalet, som kan innehålla sekretessbelagda uppgifter om licensroyaltyer eller andra licensvillkor. I sådana fall räcker det att endast en del av eller ett utdrag från licensavtalet lämnas in, så länge som det finns uppgift om parterna i licensavtalet, bevis på att gemenskapsvarumärket omfattas av en licens och båda parter underskrift. Alla andra delar kan utelämnas eller strykas.

- Ett obestyrt licensintyg med hjälp av den fullständiga blanketten "WIPO Model International Form for the Request for Recordal of a License" (se bilagan till den gemensamma rekommendationen om varumärkeslicenser som antogs av generalförsamlingen i Pariskonventionen och Wipos generalförsamling den 25 september–3 oktober 2000). Blanketten måste undertecknas av både gemenskapsvarumärkets innehavare eller dess ombud och licenstagaren eller dess ombud. Den finns på följande adress:

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf

Det räcker om ett obestyrt licensintyg lämnas in via Wipo-blanketten.

Originalhandlingar utgör en del av ärendet och kan därför inte lämnas tillbaka till den person som lämnade in dem. Det räcker att kopior lämnas av dessa. Originalhandlingen eller kopian måste inte bestyrkas eller legaliseras.

Regel 95 a och b och regel 96.2 i CTMIR

Licensbeviset måste vara

- a) avfattat på det av kontorets språk som har använts i förfarandena för licensregistrering, se punkt 2.1,
- b) avfattat på något som helst av EU:s officiella språk förutom handläggningsspråket. I detta fall får kontoret begära en översättning av dokumentet till något av kontorets språk, vilken ska tillhandahållas inom en tidsfrist som kontoret anger.

Då stödande dokument inte lämnas in på något av EU:s officiella språk eller på handläggningsspråket får kontoret begära en översättning till handläggningsspråket eller till något av kontorets språk, om den part som begär registrering av den exekutiva åtgärden begär detta. Kontoret kommer att fastställa en tidsfrist på två månader från det datum då meddelandet mottogs. Om översättningen inte lämnas in inom denna tidsfrist kommer dokumentet inte att betraktas som ingivet.

2.4.4 Ombud

Artiklar 92.2 och 93.1 i CTMR

De allmänna reglerna för ombud gäller (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud).

Då den sökande för anteckning inte har hemvist eller säte i EU eller där bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet och har lämnat in ansökan på egen hand, kommer ansökan inte att behandlas om kravet på ombud inte uppfylls. Den sökande för anteckning kommer att underrättas genom ett informationsbrev och eventuella erlagda avgifter återbetalas. Den sökande för anteckning får sedan lämna in en ny ansökan.

2.5 Icke-obligatoriskt innehåll i ansökan

Regel 34 i CTMIR

Beroende på typ av licens kan registreringsansökan innehålla en ansökan om att registrera licensen tillsammans med andra uppgifter, nämligen sådana som avses i punkterna a–e nedan. Dessa uppgifter kan vara individuella eller kombinerade på något sätt för en viss licens (t.ex. en tidsbegränsad exklusiv licens) eller för flera licenser (t.ex. en exklusiv licens för A i fråga om medlemsstat X och en annan för B i fråga om medlemsstat Y). Kontoret för endast in dem i registret om detta uttryckligen begärs i ansökan om licensregistrering. Utan en sådan uttrycklig begäran kommer kontoret inte att registrera några uppgifter i licensavtalet, vilka exempelvis ges som bevis på licensen.

Om det begärs att en eller flera av dessa uppgifter förs in i registret måste dock följande uppgifter anges:

Regel 34.1 c och 34.2 i CTMIR

- a) Då begäran om registrering avser en licens som är begränsad till enbart en del av varorna eller tjänsterna måste de varor eller tjänster för vilka licensen beviljats anges.

Regel 34.1 d och 34.2 i CTMIR

- b) Då begäran avser registrering av en territoriellt begränsad licens måste den del av Europeiska unionen för vilken licensen beviljats anges i ansökan. En del av Europeiska unionen kan utgöras av en eller flera medlemsstater eller av ett eller flera administrativa distrikt i en medlemsstat.

Artikel 22.1 i CTMR
Regel 34.1 a i CTMIR

- c) Då ansökan avser registrering av en exklusiv licens måste ett intyg om detta lämnas i registreringsansökan.

Regel 34.1 e i CTMIR

- d) Då ansökan avser registrering av en licens för en begränsad tidsperiod måste licensens slutdatum anges. Vidare måste licensens begynnelse datum anges.

Regel 34.1 b i CTMIR

- e) Då licensen beviljas av en licenstagare vars licens redan är registrerad i registret över gemenskapsvarumärken får det i registreringsansökan anges att det hela rör sig om en underlicens. Underlicenser kan inte registreras om inte huvudlicensen redan finns med i registret.

2.6 Prövning av ansökan om registrering

2.6.1 Avgifter

Regel 33.2 i CTMIR

Om den begärda avgiften inte har mottagits kommer kontoret att informera den sökande för anteckning om att ansökan inte anses ha inkommit eftersom avgiften inte har betalats. En ny ansökan får dock lämnas in när som helst förutsatt att rätt avgift betalats.

2.6.2 Prövning av obligatoriska formaliteter

Regel 33.3 i CTMIR

Kontoret kommer att kontrollera om ansökan om registrering av licensen uppfyller de formella krav som anges i punkt 2.4 ovan (angivelse av gemenskapsvarumärkets nummer samt begärda uppgifter om licenstagaren och licenstagarens ombud i tillämpliga fall).

Licensavtalets giltighet kommer inte att prövas.

Artikel 93.1 i CTMR Regler 33, 76 och 77 i CTMIR

Kontoret kommer att kontrollera om ansökan om licensregistrering har undertecknats på vederbörligt sätt. Då begäran undertecknats av licenstagarens ombud kan en fullmakt krävas av kontoret eller, vid förfaranden mellan parter, av den andra parten i förhandlingarna. Om ingen fullmakt ges kommer förfarandet att fortsätta som om inget ombud utsetts. Då ansökan om registrering av licensen undertecknats av innehavarens ombud som redan utsetts till gemenskapsvarumärkets företrädare uppfylls kraven avseende underskrift och fullmakt.

Artiklar 92.2 och 93.1 i CTMR

Prövningen kommer bland annat att handla om huruvida sökanden för anteckning (d.v.s. gemenskapsvarumärkets innehavare eller licenstagaren) måste låta sig företrädas inför kontoret (se punkt 2.4.4).

Regel 33.3 i CTMIR

Kontoret kommer skriftligen att informera sökanden för anteckning om eventuella brister i ansökan. Om bristerna inte åtgärdas inom den tidsfrist som anges i meddelandet, vilken vanligtvis är två månader efter det datum då meddelandet gavs, kommer kontoret att avvisa ansökan om licensregistrering.

Då ansökan lämnas in gemensamt av gemenskapsvarumärkets innehavare och licenstagaren kommer kontoret att informera gemenskapsvarumärkets innehavare och skicka en kopia till licenstagaren.

Då licenstagaren också är med om och har undertecknat ansökan kommer licensens existens eller omfattning inte kunna bestridas.

Då ansökan om licensregistrering endast inges av gemenskapsvarumärkets innehavare kommer kontoret inte att informera licenstagaren om registreringsansökan. Prövningen av licensbevisen kommer att göras på eget initiativ. Kontoret kommer att bortse från alla uppgifter eller påståenden från licenstagarens sida om förekomsten eller omfattningen av licensen eller registreringen av denna. Licenstagaren kan inte invända mot registreringen av en licens.

Regel 33.3 i CTMIR

Om licenstagaren lämnar in en ansökan baserad på en kopia av licensavtalet och kontoret hyser rimliga tvivel om dokumentens äkthet kommer kontoret att skriftligen be licenstagaren undanröja dessa tvivel. Licenstagaren måste sedan bevisa att licensen existerar, d.v.s. övertyga kontoret om dokumentens och innehållets äkthet. I sådana fall får kontoret, inom ramen för sin befogenhet att pröva sakförhållanden på eget initiativ (artikel 76.1 i CTMR), uppmana gemenskapsvarumärkets innehavare att yttra sig. Om innehavaren hävdar att dokumenten har förfalskats kan kontoret avvisa licensregistreringen om inte licenstagaren uppvisar ett slutgiltigt domstolsbeslut från en EU-medlemsstat som är till licenstagarens fördel. Om tvivlen inte kan undanröjas kommer licensregistreringen att avvisas. I sådana fall berör förfarandet alltid enbart en part även om gemenskapsvarumärkets innehavare hörs. Gemenskapsvarumärkets innehavare är dock inte part i förfarandet.

2.6.3 Prövning av valfria delar

Regel 34 i CTMIR

Då det begärs att licensen registreras som

- en exklusiv licens,
- en tillfällig licens,
- en territoriellt begränsad licens,
- en licens som är begränsad till vissa varor eller tjänster eller
- en underlicens

kommer kontoret att kontrollera om uppgifterna i punkt 2.4 ovan har angetts.

Regel 34.1 och 34.2 i CTMIR

När det gäller exklusiva licenser kommer kontoret endast att godta detta begrepp och inga andra ordalydelser. Om begreppet "exklusiv licens" inte anges uttryckligen kommer kontoret att betrakta licensen som icke-exklusiv.

Då det i registreringsansökan framgår att det rör sig om en licens som är begränsad till vissa varor eller tjänster som ingår i gemenskapsvarumärket kommer kontoret att kontrollera om varorna och tjänsterna grupperats på lämpligt sätt och faktiskt ingår i gemenskapsvarumärket.

Regel 34.1 b i CTMIR

När det gäller underlicenser kommer kontoret att kontrollera om de har beviljats av en licenstagare vars licens redan finns med i registret. Kontoret kommer inte att registrera en underlicens om huvudlicensen inte finns med i registret. Kontoret kontrollerar dock inte giltigheten i ansökan om registrering av en underlicens som en exklusiv licens när huvudlicensen inte är en exklusiv licens, och det kommer inte heller att pröva huruvida huvudlicensavtalet tillåter underlicenser.

Det är licensgivarens ansvar att vara uppmärksam på att inga oförenliga avtal ingås eller registreras och att registreringar som inte längre är giltiga annulleras eller ändras. Om en exklusiv licens har registrerats utan begränsning i fråga om varor och territorium och om registrering av en annan exklusiv licens begärs, kommer kontoret att registrera den andra licensen, även om de båda licenserna förefaller oförenliga vid första anblicken. Det bör antas att det andra licensavtalet är förenligt med det första, antingen från första början (och att registreringen helt enkelt är felaktig i fråga om territorium eller varor) eller till följd av en ändring i avtalssituationen som inte har rapporterats till registret över gemenskapsvarumärken.

Parterna uppmanas dock att regelbundet och omgående uppdatera alla uppgifter i registret genom att annullera eller ändra befintliga licenser (se punkt 3 nedan).

Artikel 22.1 i CTMR
Regler 33.3 och 34 i CTMIR

Om den information som anges i punkt 2.5 saknas kommer kontoret att uppmana den sökande för anteckning avseende licensregistrering att lämna in kompletterande uppgifter. Om den sökande för anteckning inte svarar kommer kontoret inte att beakta ovannämnda uppgifter, utan kommer att registrera licensen utan dessa. Den sökande för anteckning kommer att informeras om detta genom ett överklagbart beslut.

2.7 Registreringsförfaranden och offentliggöranden

Regel 33.4 i CTMIR

När det gäller ansökningar om gemenskapsvarumärken kommer licensen att anges i de register som förs av kontoret för den berörda ansökningen om gemenskapsvarumärken.

Regler 84.3 j och 85.2 i CTMIR

När märket registrerats kommer licensen att offentliggöras i tidningen om gemenskapsvarumärken och anges i registret över gemenskapsvarumärken.

Regel 84.5 i CTMIR

Kontoret kommer att informera båda parterna om införandet av licensen i de register som förs av kontoret. I de fall då båda parter har utsett ett gemensamt ombud kommer ombudet att underrättas.

Artikel 22.5 i CTMR
Regler 84.3 j och 85.2 i CTMIR

När det gäller gemenskapsvarumärken kommer kontoret att registrera licensen i registret över gemenskapsvarumärken och offentliggöra den i tidningen om gemenskapsvarumärken.

I tillämpliga fall kommer det att anges i registret om licensen är

- en exklusiv licens,
- en tillfällig licens,
- en territoriellt begränsad licens,
- en underlicens eller
- en licens som är begränsad till vissa varor eller tjänster som ingår i gemenskapsvarumärket.

Endast dessa uppgifter kommer att anges. Följande uppgifter kommer inte att offentliggöras:

- Giltighetstiden för en tillfällig licens.
- Det territorium som omfattas av ett territoriellt begränsat avtal.
- Varor och tjänster som omfattas av partiell licens.

Tillgång till sådana uppgifter kan ges genom aktinsyn (se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 5, Tillhandahållande av akter).

Licenser offentliggörs i del C.4 i tidningen om gemenskapsvarumärken.

Regel 84.5 i CTMIR

Kontoret kommer att informera den sökande för anteckning om licensregistreringen. När ansökan om registrering av licensen lämnats in av licenstagaren kommer kontoret också att informera gemenskapsvarumärkets innehavare om registreringen.

3 Annullering eller ändring av en licens för ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om gemenskapsvarumärke

Regel 35.1 i CTMIR

Registreringen av en licens kan annulleras eller ändras på begäran av berörd part, d.v.s. den person som ansöker om, eller innehar ett gemenskapsvarumärke eller den registrerade licenstagaren.

Kontoret kommer att avslå annullering, överlåtelse och/eller ändring av en licens eller underlicens när huvudlicensen inte finns med i registret.

3.1 Befogenhet, språk och inlämnande av ansökan

Artikel 133 i CTMR
Regel 35.3, 35.6 och 35.7 i CTMIR

Punkterna 2.1 och 2.2 ovan gäller.

Det rekommenderas starkt att ansökan om annullering av en licens görs via formuläret Ansökan om anteckning. Formuläret kan laddas ned kostnadsfritt på alla officiella EU-språk på kontorets webbplats. Parterna i förfarandet får också använda Wipos

internationella standardformulär nr 1 för ansökningar om ändring/annullering av en licens, vilket kan laddas ned på http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf, eller ett formulär med liknande innehåll och struktur.

3.2 Personer som ingår i ansökan

Regel 35.1 i CTMIR

Ansökan om annullering eller ändring av en licensregistrering får inges av

- a) den person som ansöker om eller innehar ett gemenskapsvarumärke tillsammans med licenstagaren,
- b) den person som ansöker om eller innehar ett gemenskapsvarumärke eller
- c) den registrerade licenstagaren.

3.2.1 Annullering av en licens

Regel 35.4 i CTMIR

Om en gemensam ansökan inges av den person som ansöker om eller innehar ett gemenskapsvarumärke och licenstagaren eller om licenstagaren ingår i en ansökan på egen hand, behövs inget bevis på annulleringen av licensen eftersom detta innebär ett utlåtande från licenstagaren om att han/hon samtycker till annulleringen av licensregistreringen. Om ansökan om annullering inges ensamt av den person som ansöker om eller innehar gemenskapsvarumärket måste ansökan åtföljas av bevis på att den registrerade licensen inte längre existerar eller av ett utlåtande från licenstagaren om att han/hon samtycker till annulleringen.

Då den registrerade licenstagaren ingår i ansökan om annullering på egen hand kommer den person som ansöker om eller innehavaren av gemenskapsvarumärket inte att informeras om ansökan. Alla synpunkter som innehavaren lämnar in kommer att vidarebefordras till licenstagaren men kommer inte att utsläta en annullering av licensen. Punkt 2.4.3.1 gäller i tillämpliga delar.

Om gemenskapsvarumärkets innehavare anklagar licenstagaren för bedrägeri måste innehavaren uppvisa ett slutgiltigt domstolsbeslut som styrker detta. Det är inte kontorets uppgift att utreda detta.

Då flera licenser har begärts samtidigt kan en av licenserna annulleras separat. I sådana fall kommer ett nytt anteckningsnummer att skapas för den annullerade licensen.

Registreringar av tidsbegränsade, d.v.s. tillfälliga, licenser, löper inte ut automatiskt utan måste annulleras.

3.2.2 Ändring av en licens

Regel 35.6 i CTMIR

Vid en gemensam ansökan från den person som ansöker om eller innehar gemenskapsvarumärket och licenstagaren krävs inga ytterligare bevis på licensändringen.

Om begäran görs av den person som ansöker om eller innehar gemenskapsvarumärket krävs bevis på den ändrade licensen endast då den ändring för vilken registrering begärs i registret är sådan att den skulle inskränka den registrerade licenstagarens rättigheter enligt licensen. Så är exempelvis fallet när licenstagarens namn ska ändras, när en exklusiv licens ska ändras till icke-exklusiv eller när licensen begränsas i fråga om dess territoriella omfattning, den tidsperiod för vilken licensen beviljats eller de varor eller tjänster som den avser.

Om ansökan görs av den registrerade licenstagaren krävs bevis på licensändringen endast när den ändring för vilken registrering begärs i registret är sådan att den skulle utöka den registrerade licenstagarens rättigheter enligt licensen. Så är till exempel fallet när en icke-exklusiv licens ska ändras till exklusiv eller när eventuella registrerade begränsningar av licensen i fråga om dess territoriella omfattning, den tidsperiod för vilken licensen beviljats eller de varor eller tjänster som den avser, annulleras helt eller delvis.

Om bevis på licensändringen krävs räcker det om några av de dokument som avses i punkt 2.4.3.4 ovan lämnas in, förutsatt att följande krav är uppfyllda:

- Den skriftliga överenskommelsen måste undertecknas av den andra parten i licensavtalet och avse registreringen av den begärda licensändringen.
- Ansökan om ändring/annullering av en licens måste visa på vilket sätt licensen har ändrats.
- Kopian eller utdraget från licensavtalet måste tas från den ändrade licensen.

3.3 Ansökans innehåll

Regler 26 och 35 i CTMIR

Punkt 2.4 gäller, bortsett från att uppgifter om licenstagaren inte måste anges förutom vid ändring av den registrerade licenstagarens namn.

Punkt 2.5 gäller om en ändring av licensens omfattning begärs, t.ex. om en licens blir en tillfällig licens eller om licensens geografiska räckvidd ändras.

3.4 Avgifter

3.4.1 Annullering av en licens

Artikel 162.2 i CTMR
Regel 35.3 i CTMIR
Artikel 2.24 i CTMFR (EG) nr 2869/95

Ansökan om annullering av en licensregistrering betraktas inte som ingiven förrän den begärda avgiften betalats, vilken uppgår till 200 euro för varje gemenskapsvarumärke som annulleringen avser. Då flera annulleringar begärs samtidigt eller i samma ansökan och då den person som ansöker om eller innehavaren av gemenskapsvarumärket är densamma i samtliga fall är avgiften högst 1 000 euro.

När avgiften har betalats kommer den inte att återbetalas om ansökan avslås eller dras tillbaka.

3.4.2 Licensändring

Regel 35.6 i CTMIR

Ingen avgift tas ut för ändring av en licens.

3.5 Prövning av ansökan

3.5.1 Avgifter

Regel 35.3 i CTMIR

Om kontoret inte mottagit den begärda avgiften för ansökan om annullering av licensen kommer det att informera den sökande för anteckning om att ansökan inte anses ha lämnats in.

3.5.2 Kontorets prövning

Regel 35.2 och 35.4 i CTMIR

Punkt 2.6.2 gäller även för de obligatoriska delarna i ansökan, även för licensbevis, om sådant krävs.

Kontoret kommer att informera den sökande för anteckning om eventuella brister och fastställa en tidsfrist på två månader. Om bristerna inte åtgärdas kommer kontoret att avslå ansökan om annullering eller ändring.

Regler 35.6 och 84.5 i CTMIR

Punkt 2.6.3 gäller i den mån som licensändringen skulle påverka licensens art eller dess begränsning till en del av de varor och tjänster som ingår i gemenskapsvarumärket/ansökan om gemenskapsvarumärket.

Registreringen av annulleringen eller ändringen av licensen kommer att delges den person som gjorde ansökan. Om ansökan ingavs av licenstagaren kommer den person som ansöker om eller innehar gemenskapsvarumärket att få en kopia av meddelandet.

3.6 Registrering och offentliggörande

Regler 84.3 s och 85.2 i CTMIR

Om det rör sig om ett registrerat gemenskapsvarumärke kommer skapandet, annulleringen eller ändringen att föras in i registret över gemenskapsvarumärken och offentliggöras i tidningen om gemenskapsvarumärken i del C.4.

Om det rör sig om en ansökan om gemenskapsvarumärke kommer annulleringen eller ändringen av licensen att anges i registren för vederbörande ansökan om gemenskapsvarumärke. När registreringen av gemenskapsvarumärket offentliggörs kommer inga offentliggöranden att göras för exekutiva åtgärder som har annullerats, och om en licens har ändrats kommer de ändrade uppgifterna att offentliggöras i del C.4.

4 Licensöverlåtelse för ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om gemenskapsvarumärke

4.1 Definition av begreppet licensöverlåtelse

Artikel 22.5 i CTMR

En licens för ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om gemenskapsvarumärke får överlåtas. Licensöverlåtelse skiljer sig från överlåtelse av en underlicens. I det förstnämnda fallet förlorar den tidigare licenstagaren samtliga rättigheter enligt licensavtalet och han/hon kommer sedan att ersättas av en ny licenstagare. I fråga om underlicenser är det huvudlicensen som kommer att gälla även i fortsättningen. På samma sätt skiljer sig licensöverlåtelse från ett ägarnamnbyte, vilket inte innebär några ändringar i ägandet (se Riktlinjerna, del E, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse).

4.2 Tillämpliga regler

Regel 33.1 i CTMIR

Förfarandet för registrering av en licensöverlåtelse omfattas av samma regler som licensregistrering enligt punkter 2 och 3 ovan.

Regler 33.1 och 33.4 i CTMIR
Artikel 2.23 b i CTMFR (EG) nr 2869/95

En avgift tas ut vid licensöverlåtelse. Punkt 2.3 ovan gäller i tillämpliga delar.

Om det enligt reglerna krävs ett intyg eller en underskrift från den person som ansöker om eller innehar ett gemenskapsvarumärke ska detta ersättas av ett intyg eller en underskrift av den registrerade licenstagaren (den tidigare licenstagaren).

5 Registrering av licenser för registrerade gemenskapsformgivningar

Artiklar 27, 32, 33 och 51.4 i CDR
Artiklar 24, 25, 26 och 27.2 i CDIR
Bilagor 18 och 19 till CDFR (EG) nr 2246/2002

De rättsliga bestämmelserna om licenser i CDR, CDIR och CTMFR (EG) nr 2246/2002 motsvarar respektive bestämmelser i CTMR, CTMIR till CTMR och CTMFR (EG) nr 2869/1995.

Därför kan både de rättsliga principerna och förfarandet för registrering, annullering eller ändring av varumärkeslicenser gälla i tillämpliga delar för gemenskapsformgivningar, bortsett från vid följande undantagssituationer och särskilda förfaranden:

5.1 Registrerade gemenskapsformgivningar

Det finns inget brukskrav i unionens formgivningslagstiftning, så frågan om huruvida en licenstagares bruk har rättighetshavarens samtycke är inte aktuell i det här fallet.

Enligt CDR och CDIR ska de produkter anges som formgivningen ska ingå i eller användas på.

Det är inte möjligt med en partiell licens för endast vissa produkter som formgivningen ska ingå i eller användas på. Det är inte heller möjligt att registrera en licens för en registrerad gemenskapsformgivning för endast en del av de produkter som den omfattar.

Kontoret kommer att bortse från alla sådana begränsningar av licensens omfattning och registrera licensen som om begränsningen inte existerade.

5.2 Gemensamma ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningningar

Artikel 37 i CDR
Artikel 24.1 i CDIR

En ansökan om en registrerad gemenskapsformgivningning kan vara en gemensam ansökan om flera olika formgivningningar.

När det gäller den rättsliga effekten av licenser och förfarandet för licensregistrering ska de enskilda formgivningningarna i en gemensam ansökan behandlas som om de vore separata ansökningar, och detsamma gäller även efter det att formgivningningarna i den gemensamma ansökan registrerats.

Med andra ord kan varje formgivningning i en gemensam ansökan bli föremål för exekutiva åtgärder oberoende av de andra.

De icke-obligatoriska uppgifterna om licenstyp och prövningsförfarande enligt punkter 2.5 och 2.6.1 ovan (med undantag för en licens som är begränsad till vissa produkter, vilket är omöjligt) gäller för varje enskild formgivningning som ingår i en gemensam ansökan, separat och oberoende av varandra.

Bilagorna 18 och 19 till avgiftsförordning (EG) nr 2246/2002

Avgiften på 200 euro för registrering, överlåtelse eller annullering av en licens gäller per formgivningning och inte per gemensam ansökan. Detsamma gäller taket på 1 000 euro om flera anmälningar görs.

Exempel 1: I en gemensam ansökan med 10 formgivningningar beviljas 6 licenser till förmån för en och samma licenstagare. Avgiften är 1 000 euro förutsatt att en enda anmälan om registrering för dessa 6 licenser görs eller flera anmälningar görs på en och samma dag. Av anmälan kan det framgå att licensen är exklusiv för 3 av de 6 licenserna, utan att detta påverkar de avgifter som ska betalas.

Exempel 2: I en gemensam ansökan med 10 formgivningningar beviljas 5 licenser till förmån för samma licenstagare. En licens beviljas även för en annan formgivningning som inte ingår i den gemensamma ansökan. Avgiften är 1 000 euro förutsatt att

- en enda ansökan om registrering av dessa 6 licenser eller flera ansökningar inges under en och samma dag och
- gemenskapsformgivningningens innehavare och licenstagaren är desamma i samtliga 6 fall.

6 Registrering av licenser för internationella varumärken

Det system som föreskrivs i Madridprotokollet möjliggör registrering av licenser mot en internationell registrering. Alla ansökningar om registrering av en licens bör göras på blankett MM13 antingen direkt till den internationella byrån eller via den registrerade innehavarens kontor eller via en avtalsparts kontor gentemot vilken licensen beviljas eller via licenstagarens kontor. Licenstagaren ska inte lämna ansökan direkt till den internationella byrån. Kontorets eget registreringsformulär bör inte användas.

Utförlig information om licensregistreringen finns i avsnitten B.II.93.01–99.04 i vägledningen för internationell registrering av varumärken enligt Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Mer information om internationella varumärken finns i riktlinjerna, del M.