

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

DEL M

INTERNATIONELLA MÄRKEN

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
2	Kontoret som ursprunglig varumärkesmyndighet	4
2.1	Prövning och vidarebefordran av internationella ansökningar.....	4
2.1.1	Numrering av internationella ansökningar	5
2.1.2	Avgifter.....	5
2.1.2.1	Handlägningsavgift.....	5
2.1.2.2	Internationella avgifter	6
2.1.3	Formulär	6
2.1.3.1	Rätt att lämna in en ansökan.....	7
2.1.3.2	Det ursprungliga märket	8
2.1.3.3	Åberopad(e) prioritet(er).....	9
2.1.3.4	Designerade avtalsparter	10
2.1.3.5	Underskrift.....	10
2.1.3.6	Formulär för designering av Förenta staterna	10
2.1.4	Kontorets prövning av den internationella ansökan	10
2.1.5	Oriktigheter som hittas av Wipo.....	11
2.2	Påföljande designeringar.....	11
2.3	Anmälan om omständigheter som berör den ursprungliga registreringen	13
2.4	Översändande av ändringar som påverkar det internationella märket	14
2.4.1	Fall där ansökningar om ändringar kan översändas utan prövning.....	14
2.4.2	Fall där ansökningar om ändringar översänds efter prövning	15
3	Kontoret som designerad myndighet	16
3.1	Översikt.....	16
3.2	Yrkesmässiga ombud	17
3.3	Första nyoffentliggörande, granskning och formell prövning	17
3.3.1	Första nyoffentliggörande ()	17
3.3.2	Granskning	18
3.3.3	Formell prövning.....	18
3.3.3.1	Språk.....	18
3.3.3.2	Kollektivmärken	19
3.3.3.3	Företrädesanspråk	20
3.4	Absoluta registreringshinder.....	22
3.5	Synpunkter från tredje man	23
3.6	Invändning	24
3.6.1	Tidpunkt.....	24
3.6.2	Kvitto och information till den internationella innehavaren	24
3.6.3	Avgifter.....	24
3.6.4	Prövning av tillstånd	25
3.6.5	Handläggningsspråk.....	25
3.6.6	Ombud för innehavaren av den internationella registreringen	25
3.6.6.1	Invändningskvitton.....	25
3.6.6.2	Meddelande om inledande av invändningsförfarande	26
3.6.7	Temporär vägran (på relativa grunder)	26

3.6.8	Vilandeförklaring av invändning när det finns en oavgjord temporär vägran på absoluta grunder.....	27
3.7	Annullering av den internationella registreringen eller avstående från designeringen av EU	27
3.8	Inskränkningar av förteckningen över varor och tjänster	28
3.9	Bekräftelse eller tillbakadragande av temporär vägran och utfärdande av meddelande om beviljat skydd.....	28
3.10	Andra nyoffentliggörandet.....	29
3.11	Överlåtelse av designeringen av EU	29
3.12	Ogiltighet, upphävande och genkärsmål.....	30
3.13	Avgiftshantering.....	31
4	Omvandling och utbyte.....	31
4.1	Inledande kommentarer	31
4.2	Omvandling (<i>conversion</i>) ().....	32
4.3	Omvandling (<i>transformation</i>)	32
4.3.1	Inledande kommentarer.....	32
4.3.2	Princip och verkan	33
4.3.3	Förfarande	33
4.3.4	Prövning.....	34
4.3.4.1	Ansökan om omvandling (<i>transformation</i>) av en internationell registrering som designerar EU när inga uppgifter har offentliggjorts.....	34
4.3.4.2	Ansökan om omvandling (<i>transformation</i>) av en internationell registrering som designerar EU när uppgifter har offentliggjorts	35
4.3.5	Omvandling (<i>transformation</i>) och företräde.....	35
4.3.6	Avgifter.....	35
4.4	Utbyte.....	36
4.4.1	Inledande kommentarer.....	36
4.4.2	Princip och verkan	36
4.4.3	Förfarande	36
4.4.4	Avgifter.....	37
4.4.5	Offentliggörande	37
4.4.6	Utbyte och företräde	37
4.4.7	Utbyte och omvandling (<i>transformation</i>)	38
4.4.8	Utbyte och omvandling (<i>conversion</i>)	38

Denna del av Riktlinjerna handlar särskilt om prövning av internationella varumärken. Mer information om de normala aspekterna av förfarandet finns i de övriga relevanta delarna av Riktlinjerna (prövning, invändning, annullering osv.).

1 Inledning

Syftet med denna del av Riktlinjerna är att förklara hur sambandet mellan gemenskapsvarumärken och protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Madridprotokollet) i praktiken påverkar kontorets förfaranden och normer för prövning och invändning. I punkt 2 behandlas kontorets uppgifter som ursprunglig varumärkesmyndighet, d.v.s. arbetet med "utgående" internationella ansökningar. I punkt 3 behandlas kontorets uppgifter som designerad myndighet, d.v.s. arbetet med "inkommande" internationella registreringar som designerar EU (internationell registrering). I punkt 4 behandlas två olika former av omvandling (*conversion* och *transformation*) samt utbyte.

Riktlinjerna kan inte användas för att göra tillägg till eller undantag från sakinnehållet i den nya avdelning XIII i CTMR och regler 102–126 i CTMIR. Detta är inte heller avsikten med Riktlinjerna. Kontoret måste även följa bestämmelserna i Madridprotokollet och den gemensamma förordningen. Hänvisningar till Wipos handbok *Guide to the International Registration of Marks* kan förekomma eftersom tanken med Riktlinjerna inte är att upprepa vad som står där.

2 Kontoret som ursprunglig varumärkesmyndighet

Som ursprunglig varumärkesmyndighet har kontoret följande huvudsakliga uppgifter:

- Prövning och vidarebefordran av internationella ansökningar.
- Prövning och vidarebefordran av påföljande designeringar.
- Handläggning av underrättelser om oriktigheter från Wipo.
- Anmälan till Wipo av vissa fakta som berör det ursprungliga varumärket under den femåriga beroendeperioden.
- Vidarebefordran av vissa begäranden om ändringar i det internationella registret.

2.1 Prövning och vidarebefordran av internationella ansökningar

Artikel 146 i CTMR Regel 102.3 i CTMR
--

Internationella ansökningar som inges till kontoret ska uppfylla följande krav:

- Handläggningsavgiften ska betalas.
- Det ska finnas en eller flera ursprungliga registreringar av eller ansökningar om gemenskapsvarumärke ("ursprungligt märke").
- Den internationella ansökan ska vara identisk med det/de ursprungliga märket/märkena.
- Formulär MM2 eller EM2 ska fyllas i korrekt.
- Sökanden ska ha rätt att inge den internationella ansökan via kontoret.

2.1.1 Numrering av internationella ansökningar

Internationella ansökningar numreras i kontorets databas genom att suffixet **_01** läggs till efter numret för det ursprungliga gemenskapsvarumärket eller den ursprungliga ansökan om gemenskapsvarumärke (t.ex. 012345678_01), om det rör sig om en första internationell ansökan. Ytterligare ansökningar som grundas på samma ursprungliga (ansökan om) gemenskapsvarumärke får suffixen **_02**, **_03** och så vidare. Internationella ansökningar som grundas på fler än ett gemenskapsvarumärke eller fler än en ansökan om gemenskapsvarumärke får ett nummer som bygger på numret för det äldsta gemenskapsvarumärket eller den äldsta ansökan.

När en internationell ansökan har tagits emot skickar granskaren ett kvitto med ärendenumret till sökanden.

2.1.2 Avgifter

2.1.2.1 Handläggningsavgift

Artiklar 147.5 och 150 i CTMR Artikel 2.31 i CTMFR Regler 103.1 och 104 i CTMIR

En internationell ansökan betraktas som ingiven först när handläggningsavgiften på 300 euro är betald.

Handläggningsavgiften måste betalas till kontoret genom en av de godkända betalningsmetoderna (mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader, punkt 2, Betalningsmetoder).

Sökanden kan välja att den internationella ansökan ska grundas på ett gemenskapsvarumärke när detta väl har registrerats. I sådana fall anses ansökan om internationell registrering ha mottagits det datum då gemenskapsvarumärket registreras. Handläggningsavgiften ska därför betalas senast den dag då gemenskapsvarumärket registreras.

Sökanden kan meddela kontoret vilken betalningsmetod som används genom att kryssa i lämpliga rutor i EM2-formuläret eller genom att uppge detta i brevet som medföljer MM2-formuläret.

Om granskaren under prövningen av den internationella ansökan upptäcker att handläggningsavgiften inte är betald, informerar granskaren sökanden om detta och uppmanar sökanden att betala avgiften inom två månader. Om avgiften betalas inom den två månaders tidsfrist som fastställts av kontoret, meddelar kontoret Wipo att ansökan mottagits på det datum då betalningen når kontoret. Om avgiften fortfarande inte har betalats vid slutet av den två månaders tidsfrist som fastställts av kontoret, meddelar kontoret sökanden att den internationella ansökan inte anses som ingiven och ärendet avslutas.

2.1.2.2 Internationella avgifter

Alla internationella avgifter måste betalas direkt till Wipo. Kontoret tar inte emot avgifter som ska betalas direkt till Wipo. Alla sådana avgifter som betalats till kontoret av misstag återbetalas till avsändaren.

Om sökanden använder EM2-formulär måste arket för avgiftsberäkning (bilaga till Wipos formulär MM2) inges på det språk på vilket den internationella ansökan ska översändas till Wipo. Alternativt kan sökanden bifoga en kopia av betalningen till Wipo. Kontoret kontrollerar emellertid inte om arket för avgiftsberäkning finns bifogat, om det är korrekt ifyllt eller om det internationella avgiftsbeloppet har beräknats rätt. Alla frågor om det internationella avgiftsbeloppet och betalningsmetoder för internationella avgifter bör ställas till Wipo. Det finns ett verktyg för att räkna ut avgifter på Wipos webbplats.

2.1.3 Formulär

Artikel 147.1 i CTMR Regler 83.2 b och 103.2 a i CTMIR

Det är obligatoriskt att använda ett av de officiella formulärens. Det officiella formuläret är antingen Wipos formulär MM2, som finns på engelska, franska eller spanska, eller kontorets formulär EM2 (kontorets anpassade version av MM2) som finns på alla officiella EU-språk. Sökande får inte använda andra formulär eller ändra formulärens innehåll eller layout. Såväl Wipos formulär MM2 som kontorets formulär EM2 finns emellertid i .doc-format så att man kan skriva in så mycket text som behövs för varje svar.

Om ansökan inges på ett språk som inte tillhör Madridprotokollspråken (engelska, franska och spanska) måste sökanden ange på vilket av dessa tre språk ansökan ska översändas till Wipo. Alla delar av formuläret måste fyllas i på samma språk. Det går inte att välja ett annat språk än formulärspråket.

Kontoret rekommenderar sökande att använda kontorets formulär EM2. Kontorets formulär EM2 på engelska, franska och spanska har nästan samma layout och numrering som Wipos formulär MM2 men är särskilt anpassat till gemenskapsvarumärkessammanhang:

- I inledningen (punkt 0) kan sökanden uppge betalningsinformation till kontoret (punkt 0.4) samt antalet sidor som ansökan innehåller (punkt 0.5).
- I vissa punkter är alternativen begränsade till vad som är tillämpligt för kontoret. Exempelvis är ursprungskontoret (den ursprungliga varumärkesmyndigheten) alltid kontoret (punkt 1) och sökanden måste vara medborgare i en EU-medlemsstat (punkt 3).
- Punkt 4b har lagts till för att ombud inför kontoret ska finnas med i formuläret.
- Återgivningen av märket behöver inte inges i punkt 7 eftersom kontoret använder den återgivning som finns i basansökan/basregistreringen (den ursprungliga ansökan/registreringen).
- Alternativet att ansöka om skydd för samma varor och tjänster som ingår i basansökan/basregistreringen (den ursprungliga ansökan/registreringen) har lagts till i punkt 10.
- Eftersom självdesignering inte är möjlig finns EU inte med i förteckningen över designerade avtalsparter i punkt 11.

- Punkt 13 har tagits bort eftersom kontoret intygar den internationella ansökan elektroniskt.

När sökanden väljer att använda kontorets formulär EM2 i en annan språkversion än den engelska, franska eller spanska måste följande extra delar av formuläret fyllas i:

- Ange på vilket Madridprotokollspråk den internationella ansökan ska inges till Wipo genom att kryssa i en ruta i punkt 0.1.
- Välj vilket språk kontoret ska använda för att kontakta sökanden om frågor som rör den internationella ansökan genom att kryssa i en ruta i punkt 0.2. Alternativen är antingen det språk som den internationella ansökan inges på eller det språk den ska inges till Wipo på (se artikel 147.1, andra meningen i CTMR).
- Ange antingen att en översättning av förteckningen över varor och tjänster bifogas eller att kontoret har tillstånd att översätta förteckningen genom att kryssa i en ruta i punkt 0.3.
- Kryssa i rutorna i den sista punkten (A) för att ange vilka bilagor (bifogade översättningar) som medföljer.

I punkterna 0.1, 0.2 och 0.3 måste lämpliga rutor kryssas i. Om ingen av rutorna i punkt 0.2 är ikryssad använder sig kontoret av språket på EM2-formuläret vid korrespondens med sökanden.

Alla tillämpliga punkter i formuläret måste fyllas i enligt anvisningarna i formuläret och i Wipos *Guide to the International Registration of Marks*.

2.1.3.1 Rätt att lämna in en ansökan

Artikel 2.1 i i Madridprotokollet

Enligt punkt 3 i det officiella formuläret måste uppgifter ges om sökandens rätt att lämna in en ansökan. En sökande har rätt att lämna in en ansökan med kontoret (KHIM) som ursprunglig varumärkesmyndighet, om sökanden är medborgare i, har sin hemvist i eller bedriver verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet i en EU-medlemsstat. Sökanden kan välja vilket eller vilka kriterier som ska användas som grund för rätten att lämna in en ansökan. En dansk medborgare som har sin hemvist i Tyskland kan till exempel välja att grunda sin rätt att lämna in en ansökan antingen på nationalitet eller på hemvist. En fransk medborgare som har sin hemvist i Schweiz har endast rätt att lämna in en ansökan på grundval av nationalitet (i detta fall måste emellertid en företrädare inför kontoret utnämnas). Ett schweiziskt företag utan hemvist eller verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet i en EU-medlemsstat har inte rätt att lämna in en internationell ansökan via kontoret.

Om ansökan inges av flera sökande måste varje sökande uppfylla minst ett av kriterierna.

Uttrycket "verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet i en EU-medlemsstat" ska tolkas på samma sätt som i andra sammanhang, såsom i samband med ombud (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud, punkt 3.1.1).

2.1.3.2 Det ursprungliga märket

Regel 103.2 c, d och e i CTMIR
Regler 9(4)(a)(v), (vii) och (vii *bis*–xii) samt 11(2) i den gemensamma förordningen

Madridsystemet bygger på kravet att det ska finnas en ursprunglig nationell eller regional ansökan om eller registrering av ett varumärke. Enligt Madridprotokollet kan en internationell ansökan grundas antingen på ett märke som redan har registrerats ("ursprunglig registrering") eller på en varumärkesansökan som genomgår prövning ("ursprunglig ansökan").

En sökande kan välja att grunda sin internationella ansökan på flera ursprungliga märken, förutsatt att sökanden själv är sökande/innehavare för samtliga ursprungliga ansökningar eller gemenskapsvarumärken. Detta gäller även när ansökningarna/gemenskapsvarumärkena innehåller identiska märken men omfattar olika varor och tjänster.

Alla ursprungliga ansökningar eller gemenskapsvarumärken måste ha tilldelats en ansökningsdag och vara giltiga.

Den internationella sökanden måste vara identisk med gemenskapsvarumärkesinnehavaren/sökanden av gemenskapsvarumärke. Den internationella ansökan får inte inges av en licensinnehavare eller av ett anknutet företag till innehavaren av det ursprungliga varumärket (de ursprungliga varumärkena). Brister i detta avseende kan avhjälpas genom att det ursprungliga varumärket överläts till den sökande som ingår i den internationella ansökan eller genom att registrera en namnändring, beroende på vad som är tillämpligt (se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse). Om det finns flera innehavare av det ursprungliga gemenskapsvarumärket eller flera sökande för den ursprungliga ansökan om gemenskapsvarumärke måste den internationella ansökan inges av samma personer.

Återgivningen av märket måste vara identisk. Följande aspekter bör särskilt uppmärksammas:

- Punkt 7 c i det officiella formuläret måste kryssas i om märket består av standardtecken (ordmärke).
- I punkt 8 a i det officiella formuläret finns möjlighet att åberopa färg(er). Om det/de ursprungliga gemenskapsvarumärket/gemenskapsvarumärkena eller ansökan/ansökningarna om gemenskapsvarumärke innehåller uppgift om färger måste samma uppgifter lämnas i den internationella ansökan (se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Formell prövning, punkt 11). Om det eller de ursprungliga gemenskapsvarumärkena eller ansökningarna om gemenskapsvarumärke är i färg men inte innehåller några uppgifter om färger kan sökanden välja att ange färger i den internationella ansökan.
- Om det ursprungliga märket är
 - ett märke för en färg eller färgkombination i sig
 - ett tredimensionellt märke
 - ett ljudmärke
 - och/eller ett kollektivmärke

måste detta även gälla den internationella ansökan, och punkt 7 d eller 9 d måste kryssas i. Om det ursprungliga märket är ett ljudmärke översänds enbart den grafiska återgivningen, d.v.s. notskriften, till Wipo, eftersom Wipo inte godtar elektroniska ljudfiler.

- Om det ursprungliga märket omfattar en beskrivning får samma beskrivning tas med i den internationella ansökan (punkt 9 e). En beskrivning av märket får emellertid inte läggas till i den internationella ansökan om det inte finns någon sådan beskrivning för det ursprungliga märket.
- Ett avstående från anspråk (disclaimer) får tas med även om inget sådant avstående ingår i det eller de ursprungliga märkena (punkt 9 g).
- Wipo kräver en transkribering till latinska bokstäver om märket innehåller andra skriftecken än de latinska. Om ingen transkribering ges anmäler Wipo detta som en oriktighet. Detta fel måste åtgärdas direkt av sökanden. Detta gäller alla slags varumärken, inte bara ordmärken.

Förteckningen över varor och tjänster måste vara identisk med, eller mindre omfattande än den förteckning som ingår i det eller de ursprungliga märkena den dag då den internationella ansökan inges.

- Sökanden måste indela förteckningen över varor och tjänster efter klass (punkt 10).
- Förteckningen kan också begränsas för vissa designerade avtalsparter.

Om sökanden inte bifogar en översättning till det valda Wipo-språket (engelska, franska eller spanska) utan i stället ger kontoret tillstånd att översätta ansökan eller att använda den översättning som finns för det eller de ursprungliga märkena, samråder inte kontoret med sökanden om översättningen.

2.1.3.3 Åberopad(e) prioritet(er)

Om prioritet åberopas enligt punkt 6 i det officiella formuläret måste den myndighet där den tidigare ansökan registrerats, den tidigare ansökans nummer (i förekommande fall) och ansökningsdag för den tidigare ansökan uppges. Prioritetshandlingar bör inte skickas in. Om den tidigare ansökan som åberopas som rätt till prioritet i en internationell ansökan inte gäller alla varor och tjänster, ska det uppges vilka varor och tjänster den gäller. Om prioritet åberopas på grundval av flera tidigare ansökningar med olika datum, ska det uppges vilka varor och tjänster som ingår i varje tidigare ansökan. Anspråkets giltighet ifrågasätts i princip inte av granskaren. Detta beror på att det i de flesta fall antingen är den ursprungliga ansökan om gemenskapsvarumärke som är den första ansökan för vilken prioritet åberopas, eller så har ett annat äldre märkes prioritet redan åberopats och prövats i samband med den ursprungliga ansökan om gemenskapsvarumärke. Om det finns belägg för att prioritet åberopas för en rättighet som inte är en första ansökan invänder emellertid granskaren och begär att den åberopade prioriteten utgår.

2.1.3.4 Designerade avtalsparter

För en internationell ansökan som ingetts till kontoret gäller uteslutande bestämmelserna i Madridprotokollet. Enbart avtalsparter som är bundna av protokollet kan designeras, oavsett om de även är bundna av Madridöverenskommelsen.

2.1.3.5 Underskrift

Regel 9(2)(b) i den gemensamma förordningen

Underskriften i punkt 12 i det officiella formuläret är valfri, eftersom uppgifterna överförs till Wipo enbart i elektroniskt format och inte i form av en originalhandling eller faxad kopia av formuläret.

2.1.3.6 Formulär för designering av Förenta staterna

När Förenta staterna designeras måste Wipos formulär MM18 bifogas, korrekt ifyllt och undertecknat (se punkt 11, fotnot **). Detta formulär innehåller en avsiktsförklaring om användning av märket. Det finns endast på engelska och måste inges på detta språk, oavsett vilket språk som används för den internationella ansökan.

2.1.4 Kontorets prövning av den internationella ansökan

Artikel 147 i CTMR
Regler 103.2 och 104 i CTMIR
Artikel 3.1 i Madridprotokollet

Om brister upptäcks under prövningen av den internationella ansökan uppmanar kontoret sökanden att åtgärda dessa brister inom en månad. Denna korta tidsfrist bör i princip göra det möjligt för kontoret att översända den internationella ansökan till Wipo inom två månader från mottagandedatum och därmed använda detta datum som datum för internationell registrering.

Granskarna får försöka att åtgärda mindre brister eller be om förtydliganden per telefon för att påskynda processen.

Om bristerna inte åtgärdas meddelar kontoret sökanden att den internationella ansökan inte kommer att översändas till Wipo. Handläggningsavgiften återbetalas inte.

Detta utesluter inte möjligheten att inge en annan internationell ansökan vid ett senare datum.

Så snart kontoret har kontrollerat att den internationella ansökan är i sin ordning översänds ansökan elektroniskt till Wipo, med undantag för vissa handlingar såsom arket för avgiftsberäkning och MM18-formuläret som översänds som skannade bilagor. Den elektroniska överföringen innehåller det intyg från den ursprungliga varumärkesmyndigheten som avses i artikel 3.1 i Madridprotokollet.

2.1.5 Oriktigheter som hittas av Wipo

Regler 11.4, 12 och 13 i den gemensamma förordningen

Om Wipo upptäcker oriktigheter i ansökan utfärdas ett meddelande om detta. Meddelandet översänds såväl till sökanden som till kontoret i egenskap av ursprunglig varumärkesmyndighet. Oriktigheterna måste avhjälpas av kontoret eller sökanden, beroende på vad de består av. Oriktigheter som har att göra med betalning av de internationella avgifterna måste avhjälpas av sökanden. Alla oriktigheter som omnämns i regel 11.4 i den gemensamma förordningen måste avhjälpas av kontoret.

När något är oriktigt i klassificeringen av varorna och tjänsterna och/eller i uppgifterna om varor och tjänster kan sökanden inte framföra sina argument direkt till Wipo. I stället måste de förmedlas genom kontoret. I dessa fall översänder kontoret sökandens meddelande till Wipo precis som det är eftersom kontoret inte använder varken alternativet i regel 12.2 i den gemensamma förordningen för att framföra en annan åsikt eller det i regel 13.2 för att framföra ett förslag för att avhjälpa oriktigheten.

2.2 Påföljande designeringar

Artikel 149 i CTMR
Regler 1 (xxvi *bis*) och 24.2 i den gemensamma förordningen
Artikel 2.1 ii i Madridprotokollet
Regler 83.2 b, 105.1 a, c och d, 105.2 och 105.4 i CTMIR

Inom ramen för Madridsystemet kan innehavaren av en internationell registrering utvidga det geografiska område där registreringsskyddet gäller. Det finns ett särskilt förfarande som kallas påföljande designering för en registrering och som utvidgar en internationell registrering till att gälla andra medlemsstater i Madridunionen. Detta kan handla om länder för vilka ingen designering hittills har registrerats eller länder för vilka den tidigare designeringen inte längre gäller.

Till skillnad från internationella ansökningar behöver påföljande designeringar inte inges via den ursprungliga varumärkesmyndigheten utan kan inges direkt till Wipo. Att inge begäran direkt till Wipo rekommenderas eftersom förfarandet går snabbare då.

När en internationell registrering har överlåtits till en person som inte har rätt att begära en påföljande designering genom kontoret kan ansökan om påföljande designering inte inges via kontoret utan måste i stället inges via Wipo eller motsvarande ursprungliga varumärkesmyndighet (mer information om rätten att lämna in en ansökan finns i punkt 2.1.3.1 ovan).

Påföljande designeringar kan enbart göras efter det att en inledande internationell ansökan har gjorts och lett till en internationell registrering.

För påföljande designeringar betalas ingen handlägningsavgift till kontoret.

Ansökan om påföljande designeringar måste inges på det officiella formuläret, d.v.s. Wipos formulär MM4 på engelska, franska eller spanska eller kontorets formulär EM4 på de övriga EU-språken. Kontoret har inget särskilt formulär på engelska, franska eller

spanska eftersom det inte behövs några särskilda uppgifter för kontoret på dessa språk. Därför är Wipos MM4-formulär tillräckligt.

Arket för avgiftsberäkning (bilaga till Wipos formulär MM4) måste inges på det språk som ska användas för att översända den påföljande designeringen till Wipo. Alternativt kan sökanden bifoga en kopia av betalningen till Wipo. Kontoret kontrollerar emellertid inte om arket för avgiftsberäkning finns bifogat, om det är korrekt ifyllt eller om det internationella avgiftsbeloppet har beräknats rätt. Alla frågor om det internationella avgiftsbeloppet och betalningsmetoder för internationella avgifter bör riktas till den internationella byrån. Det finns ett verktyg för att räkna ut avgifter på Wipos webbplats.

I formulären MM4 och EM4 är den information som ska lämnas begränsad till uppgifter om sökanden och dennes rätt att lämna in en ansökan, uppgifter om företrädaren, förteckningen över varor och tjänster samt designering av ytterligare avtalsparter i Madridprotokollet. Dessa uppgifter måste uppges på samma sätt som i MM2-formuläret. Den enda skillnaden när det gäller rätten att lämna in en ansökan är att en påföljande designering får inges till kontoret om den internationella registreringen överlåts till en person som är medborgare i en EU-medlemsstat eller har sin hemvist i eller bedriver verksamhet i EU (kontoret är då innehavarens avtalsparts myndighet).

Påföljande designering kan också användas för att utvidga tillämpningsområdet för den internationella registreringen, så att en tidigare designering omfattar fler varor och/eller tjänster.

Förteckningen över varor och tjänster kan vara densamma som i den internationella registreringen (punkt 5 a i det officiella formuläret) eller mindre omfattande (punkt 5 b eller c). Den får inte vara mer omfattande än det internationella registreringsskyddets omfattning, även om den omfattas av det ursprungliga varumärket.

Till exempel kan en internationell registrering för klasserna 18 och 25 där Kina designeras för klass 25 utvidgas till Kina för klass 18 genom påföljande designering. Samma internationella registrering kan emellertid inte utvidgas till Kina för klass 9, eftersom denna klass inte ingår i den internationella registreringen. Detta gäller även om klass 9 omfattas av det ursprungliga märket.

Så länge man håller sig inom dessa begränsningar kan man inge olika förteckningar för olika avtalsparter med hjälp av påföljande designering.

Märket måste vara detsamma som i den inledande internationella registreringen.

Påföljande designeringar måste göras på samma språk som den inledande internationella registreringen. Om detta inte görs översänder kontoret inte den påföljande designeringen.

Om ansökan inte är på engelska, franska eller spanska måste sökanden kryssa i punkt 0.1 i kontorets formulär EM4 och ange på vilket språk den påföljande designeringen ska översändas till Wipo. Detta språk får vara ett annat än språket för den internationella registreringen. Punkterna 0.2 och 0.3 om översättning av förteckningen över varor och tjänster och språket för korrespondensen mellan sökanden och kontoret måste också fyllas i.

På innehavarens/sökandens begäran kan en påföljande designering träda i kraft först efter det att ett visst förfarande har slutförts, till exempel registrering av en ändring eller

annullering som gäller den berörda internationella registreringen eller förnyelse av den internationella registreringen.

2.3 Anmälan om omständigheter som berör den ursprungliga registreringen

Artiklar 44 och 49 i CTMR
Regler 106.1 a, b och c, 106.2, 106.3 och 106.4 i CTMIR

Om det eller de ursprungliga märkena helt eller delvis upphör att existera inom fem år från det internationella registreringsdatumet annulleras den internationella registreringen i samma utsträckning eftersom den är "beroende" av det ursprungliga märket. Detta sker inte bara vid ett "centralt angrepp" från tredje man, utan också om det ursprungliga märket upphör på grund av handling eller brist på handling från innehavaren.

För gemenskapsvarumärken omfattar detta fall där följande sker, antingen helt eller delvis (d.v.s. bara för vissa varor eller tjänster):

- Den eller de ansökningar om gemenskapsvarumärke som den internationella registreringen grundas på dras tillbaka, anses ha dragits tillbaka eller avslås.
- Det eller de gemenskapsvarumärken som den internationella registreringen grundas på avstås, förnyas inte, upphävs eller ogiltigförklaras av kontoret, eller, vid genkärsmål i mål om varumärkesintrång, av en domstol för gemenskapsvarumärken.

När ovanstående sker till följd av ett beslut (som fattats av kontoret eller av en domstol för gemenskapsvarumärken) måste beslutet vara slutgiltigt.

Om något av ovanstående inträffar inom femårsperioden måste kontoret underrätta Wipo.

Kontoret måste kontrollera att den internationella ansökan faktiskt har registrerats innan Wipo underrättas om att det ursprungliga gemenskapsvarumärket har upphört att gälla.

Wipo måste också underrättas i vissa fall där ett förfarande har inletts före utgången av femårsperioden men inte har lett fram till något slutgiltigt beslut före slutet av denna tidsperiod. Anmälan om detta ska göras omedelbart efter femårsperiodens utgång. Detta gäller i följande fall:

- Pågående avslag på grund av absoluta registreringshinder för den ursprungliga ansökan om gemenskapsvarumärke (inklusive därpå följande överklaganden inför överklagandenämnden eller tribunalen/EU-domstolen).
- Pågående invändningsförfaranden (inklusive därpå följande överklaganden inför nämnderna eller tribunalen/EU-domstolen).
- Pågående annulleringsförfaranden (inklusive därpå följande överklaganden inför nämnderna eller tribunalen/EU-domstolen).
- Genkärsmål i pågående mål om varumärkesintrång mot ett gemenskapsvarumärke, enligt registret över gemenskapsvarumärken, inför en domstol för gemenskapsvarumärken.

När ett slutgiltigt beslut har fattats eller förfarandena har avslutats måste Wipo underrättas på nytt. I den nya anmälan ska det framgå om och i vilken utsträckning det eller de ursprungliga märkena har upphört att gälla eller förblir giltiga.

Om det ursprungliga gemenskapsvarumärket eller den ursprungliga ansökan om gemenskapsvarumärke delas upp eller delvis överläts inom fem år från det internationella registreringsdatumet måste även detta meddelas Wipo. I dessa fall påverkas emellertid inte den internationella registreringens giltighet. Det enda syftet med att anmäla ändringen till Wipo är att hålla ordning på det antal märken som den internationella registreringen grundas på.

Kontoret meddelar inte Wipo några andra ändringar av det ursprungliga märket. Om sökanden/innehavaren vill registrera samma ändringar i det internationella registret bör denne ansöka om detta separat (se punkt 2.4 nedan).

2.4 Översändande av ändringar som påverkar det internationella märket

Regel 107 i CTMIR

Det internationella registret förs av Wipo. De möjliga ändringar som nämns nedan får föras in i registret först när märket har registrerats.

Kontoret handlägger inte ansökningar om förnyelse eller betalningar av förnyelseavgifter.

I princip kan de flesta ändringar som rör internationella registreringar inges antingen direkt till Wipo av den som är registrerad som innehavare av den internationella registreringen eller via den ursprungliga varumärkesmyndigheten. Vissa ändringsansökningar kan emellertid lämnas in av en annan part och via en annan myndighet. Utförlig information om detta följer nedan.

2.4.1 Fall där ansökningar om ändringar kan översändas utan prövning

Regler 20, 20 *bis* och 25.1 i den gemensamma förordningen

Följande ansökningar om ändringar som rör en internationell registrering kan inges till kontoret (KHIM) som innehavarens avtalsparts myndighet.

- Wipos formulär MM5 om helt eller delvis ändrat ägarskap som inges av den internationella registrerings registrerade innehavare (i gemenskapsvarumärkessammanhang motsvarar detta en överlåtelse).
- Wipos formulär MM6 om begränsningar av förteckningen över varor och tjänster för alla eller vissa avtalsparter.
- Wipos formulär MM7 om avstående av en eller flera avtalsparter (inte alla).
- Wipos formulär MM8 om fullständig eller delvis annullering av den internationella registreringen.
- Wipos formulär MM9 om ändring av innehavarens namn eller adress.
- Wipos formulär MM13/MM14 om ny licens eller ändring av en licens som inges av den internationella registrerings registrerade innehavare.

- Wipos formulär MM15 om annullering av registreringen av en licens.
- Wipos formulär MM19 om inskränkning av innehavarens förfoganderätt som inges av den registrerade innehavaren av den internationella registreringen (i gemenskapsvarumärkessammanhang motsvarar detta sakrätt, exekutiva åtgärder, verkställighetsåtgärder eller insolvensförfaranden enligt artiklar 19, 20 och 21 i CTMR).

Sådana ansökningar som inges till kontoret av den internationella registreringsinnehavaren översänds helt enkelt till Wipo utan ytterligare prövning. Bestämmelserna om motsvarande förfaranden i CTMR och CTMIR är inte tillämpliga. Observera särskilt att det är språkbestämmelserna i den gemensamma förordningen som gäller och att ingen avgift ska betalas till kontoret.

Dessa ansökningar kan endast inges via kontoret om det är den ursprungliga varumärkesmyndigheten eller om kontoret får befogenhet genom innehavaren till följd av en överlåtelse av den internationella registreringen (se regel 1(xxvi *bis*) i den gemensamma förordningen). Detta villkor prövas emellertid inte av kontoret. Det översänder bara ansökan, som även skulle kunna inges direkt till Wipo.

Kontoret använder sig inte av de alternativ som anges i regel 20(1)(a) i den gemensamma förordningen, enligt vilka innehavarens avtalsparts myndighet på eget initiativ får meddela den internationella byrån en inskränkning i innehavarens förfoganderätt.

2.4.2 Fall där ansökningar om ändringar översänds efter prövning

Regler 20(1)(a), 20 <i>bis</i> (1) och 25(1)(b) i den gemensamma förordningen Regel 120 i CTMIR
--

Enligt den gemensamma förordningen får ansökningar om att registrera en ändring av ägarskap, en licens eller en inskränkning i innehavarens förfoganderätt endast inges direkt till Wipo av innehavaren av den internationella registreringen. I följande fall skulle det emellertid i praktiken vara omöjligt att registrera en ändring av ägarskap eller licens hos Wipo:

- När den ursprungliga innehavaren inte längre existerar (sammanslagning, dödsfall).
- När innehavaren antingen inte samarbetar med sin licensinnehavare eller (ännu mer sannolikt) är förmånstagare vid en verkställighetsåtgärd.

Under dessa omständigheter har den nya innehavaren, licensinnehavaren eller förmånstagaren för förfoganderätten inget annat val än att inge sin ansökan till innehavarens avtalsparts myndighet. Wipo registrerar sådana ansökningar utan någon väsentlig prövning på grundval av att de har översänts av denna myndighet.

Det är ytterst viktigt att kontoret prövar alla ansökningar som inges av någon annan person än den internationella registreringens innehavare och kontrollerar att det finns bevis för överlåtelse, licens eller annan rättighet, såsom fastställs i regel 120 i CTMIR, för att undvika att tredje man blir ägare eller licensinnehavare till en internationell registrering. Kontoret begränsar sig till att granska bevis för överlåtelse, licens eller annan rättighet. Regel 31.1 och 31.5 i CTMIR samt motsvarande delar av kontorets riktlinjer för överlåtelser, licenser, sakrätt, exekutiva åtgärder och insolvens tillämpas

med nödvändiga anpassningar. Om inga bevis lämnas översänder inte kontoret ansökan till Wipo.

Beslutet kan överklagas.

I alla övriga avseenden är bestämmelserna i CTMR och CTMIR inte tillämpliga. Observera särskilt att ansökan måste göras på ett av Wipos språk och på rätt Wipo-formulär samt att ingen avgift ska betalas till kontoret.

3 Kontoret som designerad myndighet

3.1 Översikt

Sedan den 1 oktober 2004 får alla personer som är medborgare i, har sin hemvist i eller bedriver kommersiell verksamhet i en stat som är bunden av Madridprotokollet, och som är innehavare av en nationell ansökan eller registrering i samma stat (ett "ursprungligt märke") inge en internationell ansökan eller påföljande designering där de kan designera EU genom den nationella myndighet där de ansökte om eller registrerade det ursprungliga märket (den ursprungliga varumärkesmyndigheten).

När Wipo har granskat klassificeringen och kontrollerat vissa formaliteter (däribland avgiftsbetalning) offentliggör Wipo den internationella registreringen i den internationella tidningen (*International Gazette*), utfärdar registreringsbevis och underrättar de designerade myndigheterna om den internationella registreringen. Kontoret får endast uppgifterna från Wipo i elektroniskt format.

Internationella registreringar som designerar EU identifieras av kontoret genom att ett "W" följt av siffran **0** läggs till före Wipo-registreringsnumret om det rör sig om en ny internationell registrering (t.ex. **W01** 234 567). Om det rör sig om en påföljande designering används siffran **1** i stället för 0 (t.ex. **W10** 987 654). Ytterligare designeringar av EU för samma internationella registrering benämns med **W2**, **W3** osv. före numret. När man söker i kontorets databaser på internet ska "W" emellertid inte skrivas in.

Kontoret har 18 månader på sig att informera Wipo om alla tänkbara registreringshinder för designeringen av EU. Denna 18-månadersperiod inleds den dag då kontoret underrättas om designeringen.

Om kontoret mottar rättelser från Wipo som påverkar själva varumärket, varorna och tjänsterna eller designeringsdatumet är det upp till kontoret att besluta om en ny 18-månadersperiod ska börja löpa från det datum då de nya uppgifterna mottogs. Om en rättelse bara rör en del av varorna och tjänsterna gäller den nya tidsfristen enbart denna del. I dessa fall måste kontoret på nytt offentliggöra denna del av den internationella registreringen i tidningen för gemenskapsvarumärken och återuppta invändningsperioden enbart för denna del av varorna och tjänsterna.

Som designerad myndighet utför kontoret följande huvudsakliga uppgifter:

- Första nyoffentliggörande av internationella registreringar som designerar EU.
- Utarbetande av granskningsrapporter för gemenskapen.
- Formell prövning, däribland av företrädesanspråk.
- Prövning av absoluta registreringshinder.

- Prövning av invändningar mot internationella registreringar.
- Handläggning av meddelanden från Wipo om ändringar av de internationella registreringarna.

3.2 Yrkesmässiga ombud

Artiklar 92.2 och 93 i CTMR

I princip behöver inte innehavaren av den internationella registreringen utse något ombud inför kontoret.

Innehavare utanför EU måste emellertid företrädas a) med anledning av en temporär vägran, b) för att inte företrädesanspråk direkt till kontoret eller c) med anledning av en invändning mot ett företrädesanspråk (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud samt artiklar 92 och 93 i CTMR).

Om en innehavare utanför EU har utsett ett ombud inför Wipo som även finns med i kontorets ombudsdatas anses detta ombud automatiskt även vara den internationella registreringsinnehavarens ombud inför kontoret.

Om en innehavare utanför EU inte har utsett något ombud, eller har utsett ett ombud inför Wipo som inte finns med i kontorets ombudsdatas, uppmanas innehavaren att utse ett ombud i enlighet med artiklar 92 och 93 i CTMR i eventuella besked om temporär vägran eller invändningar. Information om företrädare i vart och ett av förfarandena inför kontoret finns i punkterna 3.3.3, 3.4 och 3.6.6.

3.3 Första nyoffentliggörande, granskning och formell prövning

3.3.1 Första nyoffentliggörande ⁽¹⁾

Artikel 152 i CTMR

Omedelbart efter mottagandet offentliggörs internationella registreringar på nytt i del M.1 i tidningen för gemenskapsvarumärken, förutom när ett andra språk saknas.

Offentliggörandet begränsas till bibliografiska uppgifter, återgivningen av varumärket och klassnumren och omfattar inte den faktiska förteckningen över varor och tjänster. Detta innebär framför allt att kontoret inte översätter internationella registreringar eller förteckningar över varor och tjänster. Offentliggörandet innehåller också första och andra språk för den internationella registreringen och en hänvisning till offentliggörandet av den internationella registreringen i Wipos tidning, där det finns mer information. För mer utförlig information hänvisas till tidningen för gemenskapsvarumärken på kontorets webbplats.

Den internationella registreringen har från datumet för det första nyoffentliggörandet samma verkan som en offentliggjord ansökan om gemenskapsvarumärke.

⁽¹⁾ Internationella registreringar offentliggörs först i den internationella tidningen (*International Gazette*) och "nyoffentliggörs" därefter av kontoret.

3.3.2 Granskning

Artikel 155 i CTMR

Precis som vid direkta ansökningar om gemenskapsvarumärke utarbetar kontoret en granskningsrapport för gemenskapen för varje internationell registrering. Denna rapport innehåller liknande gemenskapsvarumärken och internationella registreringar som designerar EU. Innehavarna av de tidigare märken som står med i rapporten får ett kontrollbrev i enlighet med artikel 155.4 i CTMR. På begäran av den internationella innehavaren skickar kontoret dessutom den internationella registreringen till de deltagande nationella myndigheterna för att få nationella granskningar utförda (se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 1, Förfaranden).

Begäran om nationella granskningar måste inges direkt till kontoret. Innehavare av internationella registreringar som designerar EU måste begära nationella granskningar och betala motsvarande avgift inom en månad från den dag då Wipo underrättar kontoret om designeringen. Om granskningsavgifterna betalas för sent eller inte alls, hanteras begäran om nationella granskningar som om den inte hade inletts. I dessa fall utarbetas endast en granskningsrapport för gemenskapen.

Avgifterna kan betalas genom vilken som helst av de betalningsmetoder som kontoret godtar (mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader, punkt 2).

Granskningsrapporterna skickas direkt till innehavaren av den internationella registreringen eller, om innehavaren har utsett ett ombud inför Wipo, till ombudet, oavsett ort. Innehavaren behöver inte utse ett ombud inför kontoret bara för att kunna ta emot granskningsrapporten eller begära nationella granskningar.

3.3.3 Formell prövning

Den formella prövning av internationella registreringar som kontoret utför är begränsad till att kontrollera om ett andra språk har angetts, om ansökan gäller ett kollektivmärke och om det finns några företrädesanspråk. Kontoret granskar inte den klassificering av varor och tjänster som utförts av Wipo.

3.3.3.1 Språk

Artikel 119.3 och 119.4 i CTMR Regler 96.1, 112 och 126 i CTMIR Regel 9(5)(g)(ii) i den gemensamma förordningen

Enligt regel 9(5)(g)(ii) i den gemensamma förordningen och regel 126 i CTMIR måste sökanden i en internationell ansökan som designerar EU ange ett andra språk som är ett annat än det första språket. Det andra språket ska vara ett av kontorets fyra återstående arbetsspråk och väljs genom att kryssa i lämplig ruta i avsnittet om avtalsparter i Wipos formulär MM2/MM3 eller MM4.

Enligt regel 126 i CTMIR ska den internationella ansökan inges på handläggningsspråket i den mening som avses i artikel 119.4 i CTMR. Om det språk

som den internationella registreringsinnehavaren har valt att använda för skriftliga förfaranden inte är det språk som den internationella ansökan ingetts på, måste innehavaren tillhandahålla en översättning till detta språk inom en månad från det datum då originalhandlingen skickades in. Om översättningen inte har mottagits inom denna tidsfrist anses inte heller originalhandlingen ha mottagits av kontoret.

Det andra språk som anges i den internationella ansökan ska vara det andra språket enligt artikel 119.3 i CTMR, det vill säga ett möjligt handläggningsspråk vid invändnings-, upphävande- eller ogiltighetsförfaranden inför kontoret.

Om inget andra språk har angetts utfärdar granskaren en temporär vägran av skydd. Innehavaren har två månader på sig att åtgärda bristen från den dag då kontoret utfärdar den temporära vägran enligt regel 112 i CTMIR. Om innehavaren av den internationella registreringen måste företrädas vid förfaranden inför kontoret och innehavarens ombud inför Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatabas, uppmanas innehavaren i beskedet om temporär vägran att utse ett ombud enligt artiklar 92 och 93 i CTMR. Detta besked förs in i det internationella registret, offentliggörs i tidningen och meddelas innehavaren av den internationella registreringen. Svaret på den temporära vägran måste riktas till kontoret.

Om innehavaren av den internationella registreringen åtgärdar bristen och (i tillämpliga fall) uppfyller kravet att utse ett ombud inför kontoret inom den föreskrivna tidsfristen, offentliggörs den internationella registreringen på nytt.

Om bristen inte har åtgärdats och/eller inget ombud har utsetts (i tillämpliga fall) skickar kontoret en bekräftelse av vägran till innehavaren av den internationella registreringen. Innehavaren har två månader på sig att överklaga. När beslutet är slutgiltigt informerar kontoret Wipo om att den temporära vägran har bekräftats.

3.3.3.2 Kollektivmärken

Artiklar 66 och 67 i CTMR Regler 43, 121.1, 121.2 och 121.3 i CTMIR
--

Inom systemet för gemenskapsvarumärken finns det bara två slags märken: individuella märken och kollektivmärken (mer information finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Formell prövning).

I det internationella ansökningsformuläret ingår kollektivmärken, kontrollmärken och garantistämplor i en enda grupp. Om det nationella märke som ligger till grund för en internationell registrering som designerar EU är ett kontrollmärke, ett garantimärke eller ett kollektivmärke behandlas det därför som ett kollektivmärke inför kontoret. Detta innebär att högre avgifter ska betalas.

De villkor som gäller gemenskapens kollektivmärken gäller även internationella registreringar av kollektivmärken som designerar EU.

Enligt regel 121.2 i CTMIR måste innehavaren inge bestämmelserna för användning av varumärket direkt till kontoret inom två månader från det datum då den internationella byrån underrättade kontoret om designeringen.

Om bestämmelserna för användning inte har ingetts eller innehåller oriktigheter, eller om innehavaren inte uppfyller kraven i artikel 66, utfärdar granskaren en temporär vägran av skydd och ger innehavaren två månader att åtgärda bristen från den dag då kontoret utfärdar den temporära vägran enligt regel 121.3 i CTMIR. Om innehavaren av den internationella registreringen måste företrädas vid förfaranden inför kontoret och innehavarens ombud inför Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatabas, uppmanas innehavaren att utse ett ombud enligt artiklar 92 och 93 i CTMR i beskedet om temporär vägran. Detta besked förs in i det internationella registret, offentliggörs i tidningen och meddelas innehavaren av den internationella registreringen. Svaret på den temporära vägran måste riktas till kontoret.

Om innehavaren av den internationella registreringen åtgärdar bristen och (i tillämpliga fall) uppfyller kravet att utse ett ombud inför kontoret inom den föreskrivna tidsfristen, fortsätter det internationella registreringsförfarandet.

Om bristen inte har åtgärdats och/eller inget ombud har utsetts (i tillämpliga fall) skickar kontoret en bekräftelse av vägran till innehavaren av den internationella registreringen och beviljar en tidsfrist på två månader för att överklaga. När beslutet är slutgiltigt informerar kontoret Wipo om att den temporära vägran har bekräftats.

Om svaret på den temporära vägran övertygar kontoret om att det ursprungliga märket är ett kontrollmärke eller ett garantimärke och att innehavaren av den internationella registreringen inte är kvalificerad att inneha ett av gemenskapens kollektivmärken, behandlar kontoret designeringen som ett individuellt märke. Innehavaren av den internationella registreringen får besked om detta och mellanskillnaden mellan avgiften för individuell designering av EU och avgiften för kollektiv designering (i euro) återbetalas.

3.3.3.3 Företrädesanspråk

Företrädesanspråk som inges tillsammans med designeringen

Artikel 153.1 i CTMR Regler 9.3 d, 9.7, 108 och 109.1–4 i CTMIR Regler 9(5)(g)(i) och 21 <i>bis</i> i den gemensamma förordningen

När EU designeras i en internationell ansökan eller påföljande designering får sökanden åberopa företräde för ett tidigare märke som är registrerat i en medlemsstat. Sådana anspråk måste läggas fram genom att formulär MM17 bifogas den internationella ansökan eller begäran om påföljande designering. Följande uppgifter ska finnas med för varje anspråk:

- Den EU-medlemsstat där den tidigare rättigheten är registrerad.
- Registreringsnummer.
- Ansökningsdag för den relevanta registreringen.

Det finns ingen bestämmelse som motsvarar regel 8.2 i CTMIR som är tillämplig för direkta ansökningar om gemenskapsvarumärke.

Inga intyg eller handlingar till stöd för företrädesanspråk ska bifogas MM17-formuläret, eftersom Wipo inte översänder dem till kontoret.

Företrädesanspråk som läggs fram tillsammans med den internationella ansökan eller den påföljande designeringen prövas på samma sätt som företrädesanspråk som läggs fram med en ansökan om gemenskapsvarumärke. Mer information finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Formell prövning.

Om det är nödvändigt att lägga fram dokumentation till stöd för företrädesanspråket eller om anspråket innehåller oriktigheter skickar granskaren ett brev om bristerna där innehavaren av den internationella registreringen ges två månader att åtgärda bristen. Om innehavaren av den internationella registreringen måste företrädas vid förfaranden inför kontoret och innehavarens ombud inför Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatas, uppmanas innehavaren även att utse ett ombud inför kontoret.

Om företrädesanspråket godtas av kontoret informeras de berörda immaterialrättsmyndigheterna. Wipo behöver inte informeras eftersom det inte krävs någon ändring i det internationella registret.

Om bristen inte har åtgärdats och/eller inget ombud har utsetts (i tillämpliga fall), går företrädesrätten förlorad enligt regel 109.2 i CTMIR. Innehavaren av den internationella registreringen kan begära ett beslut och detta beslut kan överklagas. När beslutet är slutgiltigt informerar kontoret Wipo om eventuell förlust, vägran eller annullering av företrädesrätten eller eventuell återkallelse av företrädesanspråket. Dessa ändringar förs in i det internationella registret och offentliggörs av Wipo.

Företrädesanspråk som inges direkt till kontoret

Artikel 153.2 i CTMR Regel 110.1, 110.2, 110.4, 110.5 och 110.6 i CTMIR Regel 21 <i>bis</i> (2) i den gemensamma förordningen

Innehavaren av den internationella registreringen får också åberopa företräde för ett tidigare varumärke som är registrerat i en medlemsstat direkt inför kontoret när det slutgiltiga godkännandet av den internationella registreringen har offentliggjorts. Om innehavaren av den internationella registreringen måste företrädas vid förfaranden inför kontoret och innehavarens ombud inför Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatas, uppmanar kontoret innehavaren att utse ett ombud enligt artiklar 92 och 93 i CTMR.

Svaret på brevet om bristen måste skickas till kontoret.

Alla företrädesanspråk som läggs fram under tiden mellan inlämnandet av den internationella ansökan och offentliggörandet av det slutgiltiga godkännandet av den internationella registreringen anses ha mottagits av kontoret det datum då det slutgiltiga godkännandet av den internationella registreringen offentliggörs. Dessa anspråk prövas därför av kontoret först efter detta datum.

Om det är nödvändigt att lägga fram dokumentation till stöd för företrädesanspråket eller om anspråket innehåller oriktigheter skickar granskaren ett brev om bristerna där innehavaren av den internationella registreringen ges två månader att åtgärda bristen. Om innehavaren av den internationella registreringen måste företrädas vid förfaranden inför kontoret och innehavarens ombud inför Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatas uppmanas innehavaren även att utse ett ombud inför kontoret.

Om företrädesanspråket godkänns av kontoret underrättar kontoret Wipo om detta. Wipo för in denna information i det internationella registret och offentliggör den.

De berörda immaterialrättsmyndigheterna informeras enligt regel 110.6 i CTMIR.

Om bristen inte åtgärdas och/eller inget ombud har utsetts (i tillämpliga fall), avslås företrädesrätten och innehavaren av den internationella registreringen får två månader på sig att överklaga. I dessa fall informeras inte Wipo. Detsamma gäller om företrädesanspråket förfaller.

3.4 Absoluta registreringshinder

Artikel 154.1 i CTMR Regler 112.5 och 113 i CTMIR
--

Internationella registreringar som designerar EU ska bli föremål för prövning med avseende på absoluta registreringshinder på samma sätt som direkta ansökningar om gemenskapsvarumärken (mer information finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder samt Kollektivmärken).

Om kontoret konstaterar att märket är berättigat till skydd översänds en interimstatus för märket till Wipo. Där uppges att kontoret har slutfört prövningen på eget initiativ men att det fortfarande kan inkomma invändningar eller synpunkter från tredje man mot den internationella registreringen. Detta besked förs in i det internationella registret, offentliggörs i tidningen och meddelas innehavaren av den internationella registreringen.

Om kontoret konstaterar att märket inte är berättigat till skydd översänds en temporär vägran av skydd där innehavaren ges två månader att lämna in sina synpunkter från den dag då den temporära vägran skickas. Om innehavaren av den internationella registreringen måste företrädas vid förfaranden inför kontoret och innehavarens ombud inför Wipo inte finns med i kontorets ombudsdatas, innehåller beskedet om temporär vägran även en uppmaning till innehavaren att utse ett ombud enligt artiklar 92 och 93 i CTMR. Detta besked förs in i det internationella registret, offentliggörs i tidningen och meddelas innehavaren av den internationella registreringen. Svaret på den temporära vägran måste riktas till kontoret.

Om invändningen avsägs efter det att ärendet har prövats på nytt, utfärdar granskaren en interimstatus för märket till Wipo, förutsatt att invändningsperioden fortfarande pågår.

Om ingen temporär vägran har utfärdats av kontoret före början av invändningsperioden (sex månader efter nyoffentliggörandet) ska prövningen av absoluta registreringshinder anses slutförd. Kontoret skickar därför en interimstatus för märket till Wipo.

När den temporära vägran väl har skickats går den ytterligare prövningen till på samma sätt som för en direkt ansökan om gemenskapsvarumärke. Direkt kontakt tas med innehavaren eller ombudet så ofta det behövs.

Svar som mottas från den internationella registreringsinnehavaren eller dennes ombud handläggs inte om båda dessa parter har sin adress utanför EU.

Om innehavaren inte bemöter invändningarna eller övertygar granskaren om att de är grundlösa eller avstår från att svara på invändningen, bekräftas vägran i den utsträckning som fastställs i den temporära vägran. Om den temporära vägran endast gällde en del av varorna och tjänsterna, vägras skydd med andra ord endast för dessa varor och tjänster. De övriga varorna och tjänsterna godkänns. Innehavaren av den internationella registreringen får två månader på sig att överklaga.

När beslutet är slutgiltigt informerar kontoret Wipo om att den temporära vägran har bekräftats, förutsatt att vägran är fullständig. Om absoluta registreringshinder endast föreligger delvis, utfärdas meddelandet till Wipo när alla andra förfaranden (invändningar) har avslutats eller när invändningsperioden har löpt ut utan att någon invändning har mottagits (se punkt 3.9 nedan).

3.5 Synpunkter från tredje man

Artikel 40 i CTMR Regel 112.5 i CTMIR
--

Från det datum då den internationella registreringen meddelas kontoret och minst fram till slutet av invändningsperioden kan synpunkter från tredje man inges till kontoret och anses giltiga. Om en invändning har ingetts kan synpunkter dessutom inges så länge invändningen inte har avgjorts, dock inte efter slutet av den 18-månadersperiod då kontoret kan informera Wipo om möjliga registreringshinder (se punkt 3.1 ovan).

Om synpunkter från tredje man mottas innan kontoret har meddelat Wipo resultatet av prövningen med avseende på absoluta registreringshinder och kontoret anser att synpunkterna är berättigade, utfärdas en temporär vägran utan att synpunkterna från tredje man omnämns.

Om synpunkter från tredje man mottas efter det att en temporär vägran på grund av absoluta registreringshinder har utfärdats för andra varor och tjänster än de som synpunkterna gäller och kontoret anser att synpunkterna är berättigade, utfärdas ytterligare en temporär vägran utan att synpunkterna från tredje man omnämns.

Om synpunkter från tredje man mottas efter att en interimstatus för märket har utfärdats och kontoret anser att synpunkterna är berättigade, utfärdas en temporär vägran med anledning av synpunkter från tredje man. Synpunkterna bifogas den temporära vägran.

Det fortsatta prövningsförfarandet är identiskt med det förfarande som beskrivs i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 1, Förfaranden, punkt 3.1: Förfarandenaspekter rörande anmärkningar från tredje parter och prövning av absoluta registreringshinder.

Om kontoret anser att synpunkterna inte är berättigade översänds de bara till sökanden utan att Wipo underrättas.

3.6 Invändning

Artikel 156 i CTMR
Regler 114 och 115 i CTMIR

3.6.1 Tidpunkt

Invändningar mot den internationella registreringen får inges mellan den sjätte och den nionde månaden efter det första nyoffentliggörandet. Om det första nyoffentliggörandet exempelvis sker den 15 februari 2012 börjar invändningsperioden den 16 augusti 2012 och slutar den 15 november 2012.

Invändningsperioden är fast och oberoende av resultatet av förfarandet avseende absoluta registreringshinder. Invändningsförfarandets början beror emellertid på resultatet av förfarandet om absoluta registreringshinder i den mån att invändningsförfarandet kan vilandeförklaras om absoluta registreringshinder konstateras.

Invändningar som inges efter det att den internationella registreringen har offentliggjorts på nytt men före invändningsperiodens början bordläggs och anses ha ingetts på invändningsperiodens första dag. Om invändningen dras tillbaka före detta datum återbetalas invändningsavgiften.

Fullständig information om invändningsförfarandet finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.

3.6.2 Kvitto och information till den internationella innehavaren

Regler 16a och 114.3 i CTMIR

Kontoret utfärdar ett kvitto till invändaren. Om invändningen mottas innan invändningsperioden har inletts skickas ett brev till invändaren med beskedet att invändningen kommer att anses mottagen på invändningsperiodens första dag och bordläggs till dess.

Kontoret översänder också i informationssyfte en kopia av anmälan om invändning till innehavaren av den internationella registreringen eller, om innehavaren har utsett ett ombud inför Wipo och kontoret har tillräckliga kontaktpuppgifter till ombudet, oavsett ort.

3.6.3 Avgifter

Artikel 156.2 i CTMR
Regel 54 i CTMIR

Invändningen behandlas inte som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats. Om det inte kan fastställas att avgiften har betalats inom invändningsperioden anses invändningen inte ha ingetts.

Om invändaren bestrider detta har denne rätt att begära ett formellt beslut om förlust av rättigheter. Om kontoret beslutar att bekräfta resultatet informeras båda parter om

detta. Om invändaren överklagar beslutet utfärdar kontoret en temporär vägran till Wipo, även om denna är ofullständig, enbart för att tidsgränsen på 18 månader ska kunna hållas. Om beslutet blir slutgiltigt upphävs den temporära vägran. Annars inleds invändningsförfarandet på normalt sätt.

3.6.4 Prövning av tillstånd

Artikel 92.2 i CTMR
Regler 17 och 115 i CTMIR

Kontoret kontrollerar om invändningen är tillåtlig och om den innehåller den information som Wipo kräver.

Om invändningen inte anses tillåtlig informerar kontoret innehavaren av den internationella registreringen om detta och ingen temporär vägran grundad på invändningen skickas till Wipo.

Fullständig information om invändningsförfarandet finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.

3.6.5 Handläggningsspråk

Artikel 119.6 i CTMR
Regel 16.1 i CTMIR

Invändningar måste (liksom begäran om annullering) inges antingen på språket för den internationella registreringen (det första språket) eller på det andra språk som den internationella innehavaren måste uppge vid designeringen av EU. Invändaren får välja ett av dessa två språk som handläggningsspråk för invändningsförfarandet. Invändningen får även inges på vilket som helst av kontorets övriga tre arbetsspråk, under förutsättning att en översättning till handläggningsspråket inges inom en månad.

Kontoret använder följande språk:

- Det handläggningsspråk som invändaren valt för invändningsförfarandet används vid all direkt kontakt med parterna.
- Det språk på vilket den internationella registreringen registrerades av Wipo (det första språket) används vid all kontakt med Wipo, t.ex. för att anmäla en temporär vägran.

3.6.6 Ombud för innehavaren av den internationella registreringen

3.6.6.1 Invändningskvitton

Regel 16a i CTMIR

Tillsammans med invändningskvittona meddelar kontoret i tillämpliga fall innehavaren av den internationella registreringen att om innehavaren inte utser ett ombud som uppfyller kraven i artiklar 92.3 eller 93 i CTMR inom en månad efter mottagandet av

meddelandet, får innehavaren ett formellt krav på att utse ett ombud tillsammans med invändningstidsfristerna när invändningen har konstaterats vara tillåtlig.

Om innehavaren av den internationella registreringen har ett Wipo-ombud *inom* EU som inte finns med i kontorets ombudsdatabas, meddelar kontoret ombudet att om det vill företräda innehavaren inför kontoret måste behörighetsgrund uppges. Detta innebär att ombud måste uppges om de är utövande jurister eller yrkesmässiga ombud enligt artikel 93.1 a eller b i CTMR eller anställda ombud enligt artikel 92.3 i CTMR (se även Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud).

3.6.6.2 Meddelande om inledande av invändningsförfarande

Regel 18.1 i CTMIR

Om invändningen har godkänts och innehavaren av den internationella registreringen trots uppmaning enligt punkt 3.6.6.1 ovan inte har utsett ett EU-ombud innan invändningen förklarades godkänd, beror ytterligare behandling av ärendet på om *innehavaren av den internationella registreringen* måste företrädas inför kontoret eller ej enligt artikel 92.2 i CTMR.

- Om innehavaren av den internationella registreringen *inte* måste företrädas inför kontoret fortsätter förfarandet direkt med innehavaren. Meddelande om godkännandet av invändningen och de tidsfrister som fastställts för dokumentation skickas då till innehavaren av den internationella registreringen.
- Om innehavaren av den internationella registreringen *måste* företrädas inför kontoret får innehavaren ett meddelande om att invändningen har godkänts och en formell begäran om att utse ett EU-ombud inom två månader efter mottagandet av meddelandet (regel 114.4 i CTMIR). Om detta inte sker vägras den internationella registreringen. Beslutet kan överklagas. När beslutet är slutgiltigt avslutas invändningsförfarandet och Wipo informeras. Normala bestämmelser för kostnadsfördelning gäller. Detta innebär att inget beslut om kostnaderna fattas och att invändningsavgiften inte återbetalas.

3.6.7 Temporär vägran (på relativa grunder)

Artikel 156.2 i CTMR Regler 18 och 115.1 i CTMIR Artikel 5.1 och 5.2 a och b i Madridprotokollet Regel 17(1)(a) och 17(2)(v) i den gemensamma förordningen

Alla invändningar som betraktas som framställda och tillåtliga leder till att en anmälan om temporär vägran grundad på den pågående invändningen sänds till Wipo. Wipo informeras om alla tillåtliga invändningar som vederbörligen framställts inom invändningsperioden genom att en separat temporär vägran sänds för varje invändning.

Den temporära vägran innehåller en förteckning över de varor och tjänster som invändningen riktas mot, de äldre rättigheter som åberopas och den relevanta förteckningen över varor och tjänster som invändningen grundas på.

Den invändande parten måste tillhandahålla den förteckning över varor och tjänster på vilken invändningen grundas på handläggningsspråket för invändningsförfarandet. Kontoret översänder förteckningen till Wipo på detta språk och översätter den inte till det språk som användes för att registrera den internationella registreringen.

Anmälan förs in i det internationella registret, offentliggörs i tidningen och meddelas innehavaren av den internationella registreringen. Däremot innehåller inte anmälan någon tidsgräns. Tidsfristen för inledande av förfarandet fastställs i det direkta meddelande till parterna som kontoret skickar ut samtidigt, precis som för ett vanligt gemenskapsvarumärke.

3.6.8 Vilandeförklaring av invändning när det finns en oavgjord temporär vägran på absoluta grunder

Regler 18.2 och 20.7 i CTMIR

Om en invändning inges efter det att kontoret redan har anmält en temporär vägran på absoluta grunder för samma varor och tjänster, informerar kontoret Wipo om den temporära vägran och meddelar parterna att invändningsförfarandet från och med datum för anmälan är vilandeförklarat tills ett slutgiltigt beslut om absoluta registreringshinder har fattats.

Om den temporära vägran på absoluta grunder leder till en slutgiltig vägran av skydd antingen för alla varor och tjänster eller för de varor och tjänster som invändningen riktas mot, avslutas invändningsförfarandet utan beslut och invändningsavgiften återbetalas.

Om den temporära vägran på absoluta grunder inte vidhålls eller endast delvis vidhålls, återupptas invändningsförfarandet för de återstående varorna och tjänsterna.

3.7 Annullering av den internationella registreringen eller avstående från designeringen av EU

Om innehavaren med anledning av en temporär vägran på absoluta eller relativa grunder begär att den internationella registreringen ska annulleras från det internationella registret eller avstår från sin designering av EU, avslutas ärendet när meddelande om detta mottas av Wipo. Om detta sker innan den kontradiktoriska delen av invändningsförfarandet inleds, återbetalas invändningsavgiften till invändaren eftersom detta motsvarar tillbakadragande av en ansökan om gemenskapsvarumärke. Innehavaren av den internationella registreringen måste begära annullering eller avstående från designeringen av EU hos Wipo (eller genom den ursprungliga varumärkesmyndigheten) på det officiella formuläret (MM7/MM8). Kontoret kan inte agera mellanhand och översänder inte denna slags begäran till Wipo.

Annullering av den internationella registreringen på begäran från den ursprungliga varumärkesmyndigheten (på grund av ett "centralt angrepp" under den femåriga beroendeperioden) anses likvärdig med ett avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke i ett parallellt förfarande enligt regel 18.2 i CTMIR. I detta fall återbetalas inte invändningsavgiften.

3.8 Inskränkningar av förteckningen över varor och tjänster

Kontoret kan inte meddela Wipo inskränkningar som sådana.

Därför kan innehavaren av den internationella registreringen välja att inskränka förteckningen över varor eller tjänster med anledning av en temporär vägran på absoluta eller relativa grunder. Detta görs på något av följande sätt:

- Genom Wipo på lämpligt formulär (MM6/MM8). (i detta fall meddelar kontoret Wipo att den temporära vägran har dragits tillbaka, förutsatt att inskränkningen innebär att invändningen kan åsidosättas).
- Direkt hos kontoret. I detta fall meddelar kontoret Wipo inskränkningen genom att bekräfta den temporära vägran. Med andra ord kommer Wipos register att visa den partiella vägran, inte själva inskränkningen.

Om det inte finns någon oavgjord temporär vägran måste alla inskränkningar inges genom Wipo.

Inskränkningar prövas på samma sätt som inskränkningar eller partiella avsägelser av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om gemenskapsvarumärke (se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 3, Klassificering och del E, Registeroperationer, avsnitt 1, Ändringar av en registrering). Om en inskränkning har ingetts via Wipo och inte anses godtagbar av kontoret utfärdas en förklaring om att inskränkningen inte gäller på EU:s territorium enligt regel 27.5 i den gemensamma förordningen. Denna förklaring kan inte omprövas eller överklagas.

Partiella annulleringar på begäran från den ursprungliga varumärkesmyndigheten (efter ett "centralt angrepp" under den femåriga beroendeperioden) registreras som de är av kontoret.

Om inskränkningen inges innan den kontradiktoriska delen av invändningsförfarandet inleds samt innebär att invändningsförfarandet kan avslutas, återbetalas invändningsavgiften till användaren.

3.9 Bekräftelse eller tillbakadragande av temporär vägran och utfärdande av meddelande om beviljat skydd

Regler 113.2 a, 115.5 a och 116.1 i CTMIR

Om en eller flera anmälningar om temporär vägran har skickats till Wipo måste kontoret när alla förfaranden har slutförts och alla beslut är slutgiltiga

- antingen kontakta Wipo för att bekräfta de(n) temporära vägran
- eller skicka ett meddelande om beviljat skydd till Wipo där det uppges att de(n) temporära vägran har dragits tillbaka helt eller delvis. I meddelandet om beviljat skydd måste det anges för vilka varor och tjänster märket har godkänts.

Om den internationella registreringen vid invändningsperiodens slut inte har varit föremål för någon temporär vägran, skickar kontoret ett meddelande om beviljat skydd för samtliga varor och tjänster till Wipo.

Meddelandet om beviljat skydd måste innehålla det datum då den internationella registreringen offentliggjordes på nytt i del M.3 av tidningen för gemenskapsvarumärken.

Kontoret utfärdar inga registreringsbevis för internationella registreringar.

3.10 Andra nyoffentliggörandet

Artiklar 151.2, 151.3, 152.2 och 160 i CTMR
Regel 116.2 i CTMIR

Den internationella registreringen ska offentliggöras på nytt för andra gången av kontoret när alla förfaranden är slutförda och den internationella registreringen (åtminstone delvis) är skyddad i EU.

Datumet för det andra nyoffentliggörandet utgör början på den femåriga användningsperioden. Från och med detta datum kan registreringen även åberopas vid varumärkesintrång.

Från datumet för det andra nyoffentliggörandet har den internationella registreringen samma verkan som ett registrerat gemenskapsvarumärke. Denna verkan kan därmed träda i kraft innan tidsfristen på 18 månader har löpt ut.

Endast följande uppgifter offentliggörs i del M.3.1 av tidningen för gemenskapsvarumärken:

- 111 Den internationella registreringsnumret.
- 460 Datum för offentliggörande i den internationella tidningen (i tillämpliga fall).
- 400 Datum, nummer och sidnummer för tidigare offentliggörande(n) i tidningen för gemenskapsvarumärken.
- 450 Datum för offentliggörande av den internationella registreringen eller den påföljande designeringen i tidningen för gemenskapsvarumärken.

3.11 Överlåtelse av designeringen av EU

Regel 120 i CTMIR

Den internationella registreringen utgör en enda registrering för administrativa ändamål eftersom den är en enda post i det internationella registret. I praktiken, när det gäller faktisk verkan och varumärket som förmögenhetsobjekt, består registreringen emellertid av ett paket av nationella (regionala) märken. Bandet till det ursprungliga märket innebär att den internationella registreringen från början måste göras i den ursprungliga märkesinnehavarens namn. Därefter kan den emellertid överlåtas oberoende av det ursprungliga märket.

En överlåtelse av den internationella registreringen är helt enkelt en överlåtelse av märket som gäller en, flera eller alla designerad(e) avtalspart(er). Detta motsvarar med andra ord en överlåtelse av motsvarande antal nationella (regionala) märken.

Överlåtelse får inte anmälas direkt till kontoret som designerad myndighet. De måste anmälas till Wipo eller via innehavarens avtalsparts myndighet på Wipos formulär MM5. När ägarskapsändringen för designeringen av EU har registrerats av Wipo informeras kontoret om detta och ändringen införs automatiskt i kontorets databas.

Som designerad myndighet genomför kontoret ingen prövning av överlåtelsen. Enligt regel 27.4 i den gemensamma förordningen får en designerad myndighet förklara för Wipo att en ägarskapsändring inte ska ha någon verkan när det gäller dess designering. Kontoret tillämpar emellertid inte denna bestämmelse eftersom det inte har befogenhet att ompröva om ändringen i det internationella registret grundades på bevis för överlåtelsen. Kontoret omprövar inte heller om märket kan vara vilseledande (artikel 17.4 i CTMR), såvida inte överlåtelsen inges medan prövningen avseende absoluta registreringshinder pågår.

3.12 Ogiltighet, upphävande och genkärsmål

Artiklar 51, 52, 53, 151.2, 152.2, 158 och 160 i CTMR
Regel 117 i CTMIR

Verkan av en internationell registrering som designerar EU kan förklaras ogiltig. Ansökan om ogiltigförklaring av verkan av en internationell registrering som designerar EU motsvarar i gemenskapsvarumärkessammanhang en ansökan om förklaring av upphävande eller ogiltighet.

Det finns ingen tidsgräns för att inge en ansökan om ogiltighetsförklaring/upphävande. Följande undantag gäller emellertid från denna regel:

- En ansökan om ogiltigförklarande av en internationell registrering som designerar EU är endast tillåtlig efter det att designeringen slutgiltigt har godkänts av kontoret, det vill säga när meddelandet om beviljat skydd har skickats.
- En ansökan om upphävande som grundas på att en internationell registrering som designerar EU inte använts är endast tillåtlig om det slutgiltiga godkännandet av den internationella registreringen offentliggjordes på nytt av kontoret minst fem år före det datum då ansökan inges (se artikel 160 i CTMR där det fastställs att dagen för offentliggörandet enligt artikel 152.2 ska motsvara registreringsdagen vid fastställandet av den dag från och med vilken det varumärke som är föremål för en internationell registrering som designerar EU ska ha tagits i verkligt bruk i Europeiska unionen).

Kontoret prövar begäran som om den vore riktad mot ett direkt gemenskapsvarumärke (mer information finns i Riktlinjerna, del D, Annullering).

Om den internationella registreringen som designerar EU helt eller delvis ogiltigförklaras/upphävs med anledning av ett slutgiltigt beslut eller ett genkärsmål underrättar kontoret Wipo enligt artikel 5.6 i Madridprotokollet och regel 19 i den gemensamma förordningen. Wipo registrerar ogiltigförklaringen/upphävandet och offentliggör den/det i den internationella tidningen.

3.13 Avgiftshantering

Motsvarigheten till registreringsavgiften har fastställts till noll för direkta gemenskapsvarumärken. Denna ändring tillämpas på avgifter enligt Madridprotokollet från och med den 12 augusti 2009. Till följd av detta sker inte längre någon delvis återbetalning av den individuella avgiften enligt artiklar 154 och 156 i CTMR när internationella registreringar som designerar EU slutgiltigt avslås eller när innehavaren av den internationella registreringen har avstått från skyddet i fråga om EU innan beslutet om vägran blev slutgiltigt, om designeringsdatum för den aktuella registreringen infaller senare än ovanstående datum.

Enligt artikel 3 (sista stycket) i kommissionens förordning (EG) nr 355/2009 av den 31 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till kontoret ska registreringsavgiften även fortsättningsvis återbetalas vid avslag eller avstående från skydd i de fall då designeringen av EU ingavs före den 12 augusti 2009, i enlighet med artikel 13 i avgiftsförordningen i den version som gällde innan kommissionens förordning (EG) nr 355/2009 trädde i kraft.

4 Omvandling och utbyte

4.1 Inledande kommentarer

Omvandling

Det finns två former av omvandling. På engelska benämns de med två skilda termer: *conversion* och *transformation*. Båda är tillämpliga när en internationell registrering som designerar EU upphör att gälla. Vilken som kan användas beror på anledningen till upphörandet:

- När en internationell registrering upphör att gälla eftersom det ursprungliga märket har varit föremål för ett "centralt angrepp" under den femåriga beroendeperioden kan registreringen omvandlas genom **transformation** till en direkt ansökan om gemenskapsvarumärke. Denna slags omvandling är inte möjlig när den internationella registreringen har annullerats på innehavarens begäran eller när innehavaren helt eller delvis har avstått från designeringen av EU. Designeringen av EU måste fortfarande gälla när omvandlingen begärs. Detta innebär att den inte får ha slutgiltigt avslagits av kontoret eftersom det i så fall inte finns något kvar att omvandla. I sådana fall är den andra formen av omvandling (*conversion*) den enda möjligheten.
- När den internationella registrering som designerar EU slutgiltigt avslås av kontoret eller upphör att gälla av skäl som är oberoende av det ursprungliga varumärket är enbart omvandling genom **conversion** möjlig. Denna slags omvandling är möjlig inom den föreskrivna tidsfristen även om den internationella registreringen under tiden även har strukits från det internationella registret på begäran av den ursprungliga varumärkesmyndigheten, det vill säga via ett "centralt angrepp".

4.2 Omvandling (*conversion*) ⁽²⁾

Artiklar 112–114 och 159 i CTMR
Regel 24(2)(a)(iii) i den gemensamma förordningen

Det rättsliga alternativet omvandling (*conversion*) har sitt ursprung i systemet för gemenskapsvarumärken. Detta system har anpassats så att en designering av EU genom en internationell registrering ska kunna omvandlas till en nationell varumärkesansökan, precis som för ett direkt gemenskapsvarumärke. Systemet för gemenskapsvarumärken och Madridsystemet har också anpassats så att det går att omvandla designeringen till en designering av medlemsstater som är bundna av Madridsystemet (detta kallas att välja tillbaka). Malta är inte bundet av Madridsystemet.

Den omvandlade designeringen översänds till Wipo som en begäran om påföljande designering av medlemsstaten/medlemsstaterna. Denna typ av påföljande designering är den enda som i stället för att inges hos den ursprungliga varumärkesmyndigheten eller direkt hos Wipo måste inges genom den designerade myndigheten.

Fullständig information om denna sorts omvandling finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 2, Omvandling.

4.3 Omvandling (*transformation*)

Artiklar 6.3 och 9 *quinquies* i Madridprotokollet
Artikel 161 i CTMR
Regler 84.1 p och 124 i CTMIR

4.3.1 Inledande kommentarer

Omvandling (*transformation*) har sitt ursprung enbart i Madridprotokollet. Denna möjlighet infördes för att mildra följderna av den femåriga beroendeperiod som redan införts genom Madridöverenskommelsen. När en internationell registrering annulleras helt eller delvis på grund av att det ursprungliga märket har upphört att gälla kan innehavaren inge en ansökan för samma märke och samma varor och tjänster som omfattades av den annullerade registreringen hos myndigheten för någon av de avtalsparter som den internationella registreringen gällde för. Ansökan behandlas då som om den hade ingetts på datumet för den internationella registreringen, eller, om avtalsparterna hade designerats genom påföljande designering, på datumet för den påföljande designeringen. Ansökan har också samma eventuella prioritet som den tidigare registreringen.

Denna slags ansökan styrs inte av protokollet. Wipo är inte heller involverat. Till skillnad från den andra formen av omvandling (*conversion*) kan denna form av

⁽²⁾ På engelska används begreppet *conversion* för att beskriva en viss rättslig bestämmelse i systemet för gemenskapsvarumärken (artikel 112 och följande) medan begreppet *transformation* används för att beskriva bestämmelsen i artikel 9 *quinquies* i Madridprotokollet. På andra språk beskrivs båda dessa skilda rättsliga bestämmelser med ett enda ord (exempelvis *transformación* på spanska och "omvandling" på svenska). För att undvika förvirring kan det engelska ordet *conversion* läggas till i parentes exempelvis när det spanska ordet *transformación* eller det svenska ordet "omvandling" används i den betydelse som avses i artikel 112 i förordningen om gemenskapsvarumärken.

omvandling (*transformation*) inte användas för att omvandla en EU-designering till nationella ansökningar. Det går inte heller att omvandla en EU-designering till designeringar av enskilda medlemsstater. Om EU har designerats gäller den internationella registreringen i EU och inte i enskilda medlemsstater i sig.

Designeringen av EU måste fortfarande gälla när omvandlingen begärs. Detta innebär att den inte får ha slutgiltigt avslagits av kontoret eftersom det i så fall inte finns något kvar att omvandla. I sådana fall är den andra formen av omvandling (*conversion*) den enda möjligheten.

4.3.2 Princip och verkan

Artikel 27 i CTMR

Efter att **en internationell registrering som designerar EU helt eller delvis har annullerats på begäran av den ursprungliga varumärkesmyndigheten** enligt artikel 9 *quinquies* i protokollet (d.v.s. efter ett "centralt angrepp" under den femåriga beroendeperioden) får innehavaren inge en "direkt" ansökan om gemenskapsvarumärke för samma märke och samma varor och tjänster som det annullerade märket gällde.

Den ansökan som blir resultatet av omvandlingen (*transformation*) behandlas av kontoret som om den hade ingetts på datumet för den ursprungliga internationella registreringen, eller, om EU designerades genom påföljande designering, på datumet för den påföljande designeringen. Ansökan har också samma eventuella prioritet som den tidigare registreringen.

Datumet för den internationella registreringen eller för den påföljande designeringen blir inte ansökningsdag för ansökan om gemenskapsvarumärke. I artikel 27 i CTMR, som gäller med nödvändiga ändringar, fastställs tydliga villkor för beviljande av ansökningsdag, bland annat ett krav på att ansökningsavgiften ska betalas inom en månad. Däremot är det datumet för den internationella registreringen eller den påföljande designeringen som avgör gemenskapsvarumärkets "äldre rättighetsverkan" när det gäller prioritetssökningar, invändningar etc.

Till skillnad från prioritets- och företrädesanspråk (regel 9.8 i CTMR) går det inte att ha ett "delat" datum, där ett datum bara gäller för de varor som ingick i den internationella registreringen medan ansökningsdagen för gemenskapsvarumärket är det relevanta datumet för de övriga varorna och tjänsterna. Ingen sådan partiell verkan av omvandlingen medges i artikel 9 *quinquies* i Madridprotokollet eller artikel 161 i CTMR.

Förnyelsen börjar löpa från ansökningsdagen för det omvandlade gemenskapsvarumärket.

4.3.3 Förfarande

Följande villkor ska vara uppfyllda för att en rättighet till omvandling (*transformation*) enligt artikel 9 *quinquies* i Madridprotokollet ska kunna åberopas:

- Ansökan ska inges inom tre månader från det datum då den internationella registreringen helt eller delvis annullerades.

- Varorna och tjänsterna i ansökan som följer ska omfattas av förteckningen över varor och tjänster i designeringen av EU.

Sökanden ska åberopa rätten till omvandling i det relevanta avsnittet på ansökningsformuläret eller i den elektroniska ansökan om gemenskapsvarumärke. Följande uppgifter måste anges i detta avsnitt:

1. Numret på den internationella registrering som helt eller delvis annullerats.
2. Det datum då den internationella registreringen helt eller delvis annullerades av Wipo.
3. Datum för den internationella registreringen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller datum för territoriell utsträckning till EU som gjorts efter den internationella registreringen enligt artikel 3 ter.2 i Madridprotokollet.
4. Datum för eventuell prioritet som åberopas i den internationella registreringen.

Kontoret uppmanar sökanden att inom två månader åtgärda eventuella brister som upptäckts.

Om bristerna inte åtgärdas förlorar sökanden rätten till datumet för den internationella registreringen eller den territoriella utsträckningen samt till eventuell prioritet för den internationella registreringen. Om omvandlingen slutgiltigt avslås behandlas ansökan om gemenskapsvarumärke med andra ord som en "vanlig" ansökan.

4.3.4 Prövning

4.3.4.1 Ansökan om omvandling (*transformation*) av en internationell registrering som designerar EU när inga uppgifter har offentliggjorts

När ansökan om omvandling (*transformation*) rör en internationell registrering som designerar EU för vilken uppgifter inte har offentliggjorts enligt artikel 152.2 i CTMR (och som med andra ord inte har blivit slutgiltigt godkänd av kontoret), behandlas den ansökan om gemenskapsvarumärke som uppstår till följd av omvandlingen som en vanlig ansökan om gemenskapsvarumärke. Den prövas med avseende på klassificering, formaliteter och absoluta registreringshinder och offentliggörs i invändningssyfte. Det finns ingen bestämmelse som medger att kontoret hoppar över prövningsprocessen.

För att dessa omständigheter ska uppstå måste det emellertid redan ha funnits en internationell registrering som designerar EU. Därför kan kontoret dra nytta av klassificeringen i förteckningen över varor och tjänster för den annullerade internationella registreringen (i den utsträckning som detta är förenligt med kontorets bestämmelser) samt de granskningsrapporter för gemenskapen som redan utfärdats för den aktuella internationella registreringen. Eftersom datumet för den nya ansökan om gemenskapsvarumärke är detsamma som datumet för den ursprungliga internationella registreringen måste granskningsrapporten per definition leda till samma resultat.

Gemenskapsvarumärket offentliggörs i del A av tidningen för gemenskapsvarumärken i invändningssyfte, med ett extra fält under INID-kod 646 där uppgifter om omvandlingen ges. Resten av förfarandet är detsamma som för en vanlig ansökan om gemenskapsvarumärke. Detta gäller även om ett invändningsförfarande redan hade inletts mot den internationella registreringen som designerade EU utan att ha nått det

slutgiltiga beslutsskedet. I sådana fall avslutas det tidigare invändningsförfarandet och en ny invändning måste inges.

4.3.4.2 Ansökan om omvandling (*transformation*) av en internationell registrering som designerar EU när uppgifter har offentliggjorts

När ansökan om omvandling (*transformation*) rör en internationell registrering som designerar EU för vilken uppgifter redan har offentliggjorts enligt artikel 152.2 i CTMR, hoppar man över prövnings- och invändningsskedet (artiklar 37–42 i CTMR).

Förteckningen över varor och tjänster måste emellertid översättas till alla språk. Gemenskapsvarumärket offentliggörs därefter i del B.2 av tidningen för gemenskapsvarumärken tillsammans med översättningarna och den extra INID-koden 646, och registreringsbevis utfärdas omedelbart.

4.3.5 Omvandling (*transformation*) och företräde

Om företrädesanspråk har godkänts av kontoret och registrerats av Wipo för den omvandlade internationella registreringen som designerar EU behövs inget nytt företrädesanspråk för det gemenskapsvarumärke som uppstår genom omvandlingen. Detta står inte uttryckligen i regel 124.2 i CTMR, där enbart prioritet nämns i led d. Bestämmelsen utvidgas emellertid genom analogi till att även gälla företräde med tanke på följande omständigheter:

- Kontoret har redan godkänt anspråken och Wipo har offentliggjort dem.
- Om innehavaren hade låtit de tidigare märkena upphöra under tiden, skulle denne inte kunna lägga fram nya anspråk inför kontoret (eftersom ett villkor för ett giltigt företrädesanspråk är att den äldre rättigheten är både registrerad och gällande när anspråket görs).

4.3.6 Avgifter

Det finns ingen särskild "omvandlingsavgift". För den ansökan om gemenskapsvarumärke som uppstår genom omvandlingen (*transformation*) av den internationella registreringen som designerar EU gäller samma avgifter som för en "vanlig" ansökan om gemenskapsvarumärke, nämligen grundavgiften.

Grundavgiften för ansökan om gemenskapsvarumärke måste betalas till kontoret inom en månad från inlämnandet av ansökan om omvandling till gemenskapsvarumärke för att ansökan ska uppfylla kraven i artikel 27 i CTMR och artikel 9 *quinquies* (iii) i Madridprotokollet och omvandlingen ska godkännas. Om exempelvis slutet på tidsfristen på tre månader för omvandling löper ut den 1 april 2012 och begäran om omvandling till ansökan om gemenskapsvarumärke inges den 30 mars 2012, ska grundavgiften betalas senast den 30 april 2012. Om avgiften betalas efter detta datum har villkoren för omvandling inte uppfyllts. I dessa fall avslås omvandlingen och betalningsdatumet räknas som ansökningsdag för ansökan om gemenskapsvarumärke.

4.4 Utbyte

Artikel 157 i CTMR
Regel 84.2 i CTMIR
Artikel 4 *bis* i Madridprotokollet
Regel 21 i den gemensamma förordningen

4.4.1 Inledande kommentarer

Utbyte har sitt ursprung i Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet. Ett märke som är registrerat hos en avtalsparts myndighet anses under vissa omständigheter ha bytts ut mot en internationell registrering av samma märke utan att det påverkar redan förvärvade rättigheter (tidigare datum). Av artikel 4 *bis*.1 i Madridprotokollet framgår tydligt att utbyte anses ske automatiskt, utan att innehavaren behöver göra något och utan att utbytet behöver registreras. Det är emellertid möjligt att be kontoret att notera utbytet i sitt register (regel 21 i den gemensamma förordningen). Syftet med detta förfarande är att se till att relevant information om utbytet görs tillgänglig för tredje man i såväl de nationella eller regionala registren som i det internationella registret. Det är med andra ord inte obligatoriskt att registrera utbytet för att kunna åberopa det, men det kan vara användbart.

Frånsett förbehållet om tidigare förvärvade rättigheter innehåller vare sig överenskommelsen eller protokollet några närmare uppgifter om utbyte.

4.4.2 Princip och verkan

I enlighet med artikel 4 *bis* i överenskommelsen och protokollet får innehavaren begära att kontoret noterar i sitt register att **en registrering av gemenskapsvarumärke byts ut mot en motsvarande internationell registrering. Innehavarens rättigheter i EU ska anses börja från och med datumet för den tidigare registreringen av gemenskapsvarumärke.** Därför införs och offentliggörs en notering i gemenskapsvarumärkesregistret om att ett direkt gemenskapsvarumärke har bytts ut mot en designering av EU genom en internationell registrering.

4.4.3 Förfarande

En begäran om utbyte får inges till kontoret av den internationella innehavaren när som helst efter det att EU-designeringen meddelats av Wipo.

När en begäran om att registrera ett utbyte har mottagits genomför kontoret en formell prövning och kontrollerar att märkena är identiska, att alla varor och tjänster som finns med på förteckningen för gemenskapsvarumärket även finns med på förteckningen för den internationella registreringen som designerar EU, att parterna är identiska och att gemenskapsvarumärket har registrerats före designeringen av EU. Den internationella registreringen behöver inte ha en identisk förteckning över varor och tjänster. Förteckningen får vara mer omfattande. Däremot får den inte vara mindre omfattande.

Kontoret anser att det är tillräckligt att den internationella registreringen och gemenskapsvarumärket samexisterar på det internationella registreringsdatumet för att utbytet ska noteras i registret. Observera särskilt att om designeringen av EU genom en internationell registrering ännu inte är slutgiltigt godkänd väntar inte kontoret på

slutgiltigt godkännande innan det registrerar utbytet. Det är upp till den internationella innehavaren att besluta när utbytet ska begäras.

Om alla villkor är uppfyllda noterar kontoret utbytet i gemenskapsvarumärkesregistret och underrättar Wipo om att ett gemenskapsvarumärke har bytts ut mot en internationell registrering enligt regel 21 i den gemensamma förordningen. Följande uppgifter anges:

- Numret på den internationella registreringen.
- Gemenskapsvarumärkets nummer.
- Ansökningsdatum för gemenskapsvarumärket.
- Registreringsdatum för gemenskapsvarumärket.
- Prioritetsdatum (om detta är relevant).
- Företrädesnummer, ansökningsdatum och land/länder (om detta är relevant).
- Förteckningen över varor och tjänster för utbytet (om detta är relevant).

Efter det att utbytet har registrerats kvarstår gemenskapsvarumärket som vanligt i registret så länge innehavaren förnyar det. Med andra ord samexisterar det utbytta gällande gemenskapsvarumärket och den internationella registreringen som designerar EU.

Enligt regel 21(2) i den gemensamma förordningen om genomförande av Madridprotokollet registrerar Wipo de uppgifter som meddelats enligt punkt 1 i denna regel i det internationella registret, offentliggör dem och informerar innehavaren om detta. Detta görs för att se till att relevant information om utbytet görs tillgänglig för tredje man. Kontoret har emellertid ingen skyldighet att meddela ytterligare ändringar som berör det utbytta gemenskapsvarumärket.

4.4.4 Avgifter

Begäran om notering av ett utbyte är avgiftsfri.

4.4.5 Offentliggörande

Regler 84.2 och 85 i CTMIR

Utbytet införs i registret över gemenskapsvarumärken och offentliggörs i del C.3.7 av tidningen för gemenskapsvarumärken.

4.4.6 Utbyte och företräde

Artikel 4 *bis*.1 i Madridprotokollet

Utbyte sker utan att det påverkar eventuella rättigheter som förvärvats genom den tidigare registreringen. Därför tar kontoret med information om de företrädesanspråk som ingår i den utbytta gemenskapsvarumärkesregistreringen i den underrättelse som sänds till Wipo enligt artikel 21 i den gemensamma förordningen.

4.4.7 Utbyte och omvandling (*transformation*)

Om den internationella registreringen som det direkta gemenskapsvarumärket byttes ut mot upphör att gälla efter ett "centralt angrepp" kan innehavaren, förutsatt att villkoren i artikel 9 *quinquies* i protokollet är uppfyllda, begära omvandling (*transformation*) av den internationella registreringen enligt artikel 9 *quinquies*. Verkan av utbytet av gemenskapsvarumärket och dess verkan från tidigare datum, däribland prioritet eller företräde i tillämpliga fall, kan då bevaras.

4.4.8 Utbyte och omvandling (*conversion*)

Den internationella registreringen och gemenskapsvarumärket bör samexistera vid det internationella registreringsdatumet om utbytet ska gälla. Om den internationella registreringen som det direkta gemenskapsvarumärket byts ut mot slutgiltigt avslås av kontoret (t.ex. med anledning av en invändning) kan innehavaren därför begära omvandling (*conversion*) av designeringen av EU. Verkan av utbytet av gemenskapsvarumärket och dess verkan från tidigare datum, däribland prioritet eller företräde i tillämpliga fall, bör då kunna bevaras.