

I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1992/2003

av den 27 oktober 2003

om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för att genomföra Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ⁽¹⁾,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ⁽²⁾,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ⁽³⁾, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EG) nr 40/94 ⁽⁴⁾ (nedan kallad "varumärkesförordningen"), som grundar sig på artikel 308 i fördraget, är avsedd att skapa en väl fungerande marknad med villkor som liknar dem som finns på en nationell marknad. För att skapa en sådan marknad och för att i allt högre grad göra den till en enda marknad, inrättades genom nämnda förordning det system för gemenskapsvarumärken med hjälp av vilket företagen genom ett enda förfarande kan erhålla gemenskapsvarumärken som ges ett enhetligt skydd och som har verkan inom hela Europeiska gemenskapens område.
- (2) Diplomatkonferensen om ingående av ett protokoll till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken antog protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (nedan kallat "Madridprotokollet") den 27 juni 1989 i Madrid.
- (3) Madridprotokollet antogs för att införa vissa nya inslag i det system för internationell registrering av varumärken som gäller enligt Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 14 april 1891, med senare ändringar (nedan kallad "Madridöverenskommelsen") ⁽⁵⁾.
- (4) Jämfört med Madridöverenskommelsen infördes genom Madridprotokollet, i artikel 14, som en av de huvudsakliga nyheterna möjligheten att en mellanstatlig organisa-

tion med en regional myndighet för registrering av varumärken med verkan inom organisationens territorium kan bli part i Madridprotokollet.

- (5) Madridprotokollet trädde i kraft den 1 december 1995 och började tillämpas den 1 april 1996, samtidigt med systemet för gemenskapsvarumärken.
- (6) Systemet för gemenskapsvarumärken och systemet för internationell registrering enligt Madridprotokollet kompletterar varandra. För att företag skall kunna dra nytta av fördelarna med gemenskapsvarumärken genom Madridprotokollet och omvänt är det därför nödvändigt att göra det möjligt för dem som ansöker om gemenskapsvarumärken och för innehavare av sådana varumärken att ansöka om internationellt skydd för sina varumärken genom att lämna in en internationell ansökan enligt Madridprotokollet och omvänt för innehavare av internationella registreringar enligt Madridprotokollet att ansöka om skydd för sina varumärken enligt systemet för gemenskapsvarumärken.
- (7) Inrättandet av en förbindelselänk mellan systemet för gemenskapsvarumärken och systemet för internationell registrering enligt Madridprotokollet skulle dessutom främja en harmonisk utveckling av ekonomisk verksamhet, undanröja snedvridningen av konkurrensen, vara kostnadseffektivt samt höja integreringsnivån på den inre marknaden och få den att fungera bättre. Det är därför nödvändigt att gemenskapen ansluter sig till Madridprotokollet för att systemet för gemenskapsvarumärken skall bli mer attraktivt.
- (8) Av ovanstående skäl godkände rådet på förslag från kommissionen ⁽⁶⁾ Madridprotokollet och uppdrog åt rådets ordförande att hos generaldirektören för Världssorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) deponera anslutningsinstrumentet från och med den dag då rådet antar de åtgärder som är nödvändiga för Europeiska gemenskapens anslutning till Madridprotokollet. Denna förordning innehåller dessa åtgärder.

⁽¹⁾ EGT C 300, 10.10.1996, s. 11.

⁽²⁾ EGT C 127, 2.6.1997, s. 251.

⁽³⁾ EGT C 89, 19.3.1997, s. 14.

⁽⁴⁾ EGT L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1653/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 36).

⁽⁵⁾ Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 2 oktober 1979.

⁽⁶⁾ Kommissionens förslag till rådets beslut om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989 (EGT C 293, 5.10.1996, s. 11).

- (9) Dessa åtgärder bör införlivas med varumärkesförordningen genom att en ny avdelning om "Internationell registrering av varumärken" införs. Den rättsliga grunden för detta förslag bör därför vara densamma som för varumärkesförordningen, det vill säga artikel 308 i fördraget.
- (10) Dessutom är det nödvändigt att skapa regler för registrering av en internationell ansökan hos den internationella byrån vid WIPO genom Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) (nedan kallad "byrån").
- (11) Om en internationell ansökan inges på grundval av en ansökan om gemenskapsvarumärke på ett annat språk än något av de språk som är tillåtna enligt Madridprotokollet för ingivande av internationella ansökningar, bör byrån göra sitt bästa för att ombesörja att förteckningen över varor eller tjänster översätts till det språk som har angivits av sökanden så att ansökan kan översändas till den internationella byrån i tid för att behålla prioritetstiden.
- (12) Det finns ingenting i Madridprotokollet eller i de bestämmelser som antagits enligt Madridprotokollet som anger vilken språkordning byrån skall tillämpa vid behandling av en internationell ansökan eller en internationell registrering.
- (13) Slutligen bör de regler och förfaranden som gäller för internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen i princip vara desamma som för ansökningar om gemenskapsvarumärken och skydd av gemenskapsvarumärken. Enligt denna princip bör internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen prövas med avseende på absoluta registreringshinder, sökningar i gemenskapens register över varumärken och i registren över varumärken i de medlemsstater som har informerat byrån om sitt beslut att genomföra en sådan sökning, och de bör också bli föremål för invändning på samma sätt som offentliggjorda gemenskapsvarumärken. På samma sätt bör internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen bli föremål för samma regler för användning och ogiltigförklaring som gemenskapsvarumärken. Dessutom kan designering av Europeiska gemenskapen genom internationella registreringar omvandlas till nationella varumärkesansökningar eller till designering av medlemsstater som är parter i Madridprotokollet eller Madridöverenskommelsen när designering av Europeiska gemenskapen genom sådana internationella registreringar inte har beviljats eller upphört att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 40/94 ändras på följande sätt.

1. I artikel 8.2 a skall följande nya led läggas till:
- "iv) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i gemenskapen."

2. Artikel 134.3 skall ersättas med följande text:

"3. De budgeterade inkomsterna skall, förutom eventuella övriga inkomster, bestå av de avgifter som skall betalas enligt avgiftsbestämmelserna, de avgifter som skall betalas enligt det i artikel 140 nämnda Madridprotokollet för en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskaperna samt andra betalningar till de avtalsslutande parterna i Madridprotokollet och, i den utsträckning det är nödvändigt, av ett bidrag från Europeiska gemenskapernas allmänna budget, kommissionens avsnitt, under en särskild budgetrubrik."

3. Följande avdelning skall införas efter avdelning XII:

"AVDELNING XIII

INTERNATIONELL REGISTRERING AV VARUMÄRKEN

AVSNITT 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 140

Tillämpning av bestämmelser

Denna förordning och eventuella tillämpningsföreskrifter till förordningen som antagits i enlighet med artikel 158 skall, om inte annat föreskrivs i denna avdelning, tillämpas på ansökningar om internationella registreringar enligt protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989 (nedan kallade 'internationella ansökningar' respektive 'Madridprotokollet') som grundas på en ansökan om gemenskapsvarumärke eller på ett gemenskapsvarumärke, och på registreringar av varumärken i det internationella register som förs av den internationella byrån vid Världsgesamheten för den intellektuella äganderätten (nedan kallade 'internationella registreringar' respektive 'den internationella byrån') vilka designerar Europeiska gemenskapen.

AVSNITT 2

INTERNATIONELL REGISTRERING PÅ GRUNDVAL AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH ANSÖKNINGAR OM GEMENSKAPSVARUMÄRKEN

Artikel 141

Ingivande av en internationell ansökan

1. Internationella ansökningar enligt artikel 3 i Madridprotokollet som grundas på en ansökan om gemenskapsvarumärke eller på ett gemenskapsvarumärke skall ges in till byrån.
2. Om en internationell ansökan ges in innan det varumärke på vilket den internationella registreringen skall grundas har registrerats som ett gemenskapsvarumärke, skall den som ansöker om den internationella registreringen ange huruvida den internationella registreringen skall grundas på en ansökan om gemenskapsvarumärke eller på en registrering av ett gemenskapsvarumärke. Om den internationella registreringen skall grundas på ett gemenskapsvarumärke när detta har registrerats skall den internationella ansökan anses ha inkommit till byrån den dag då gemenskapsvarumärket registrerades.

Artikel 142

Den internationella ansökans form och innehåll

1. Den internationella ansökan skall inges på något av Europeiska gemenskapens officiella språk på ett formulär som byrån tillhandahåller. Om sökanden inte anger något annat på formuläret när denne inger den internationella ansökan, skall byråns korrespondens med sökanden ske på ansökningsspråket med användning av ett standardformulär.

2. Om en internationell ansökan inges på ett språk som inte är något av de språk som är tillåtna enligt Madridprotokollet, skall sökanden ange ett andra språk bland dessa. Detta andra språk skall vara det på vilket byrån överlämnar den internationella ansökan till den internationella byrån.

3. Om en internationell ansökan inges på ett annat språk än något av de språk som enligt Madridprotokollet är tillåtna för ingivande av internationella ansökningar, kan sökanden ombesörja att förteckningen över varor eller tjänster översätts till det språk på vilket den internationella ansökan skall överlämnas till den internationella byrån enligt punkt 2.

4. Byrån skall översända den internationella ansökan till den internationella byrån så snart som möjligt.

5. Vid ingivandet av en internationell ansökan skall en avgift betalas till byrån. I det fall som avses i artikel 141.2 andra meningen skall avgiften betalas senast den dag då gemenskapsvarumärket registreras. Ansökan skall inte anses som ingiven förrän avgiften har betalats.

6. Den internationella ansökan skall uppfylla de tillämpliga villkor som anges i tillämpningsföreskrifterna enligt artikel 157.

Artikel 143

Anteckning i akterna och i registret

1. Datum och nummer för en internationell registrering som grundas på en ansökan om gemenskapsvarumärke skall antecknas i akten för den ansökningen. Om ansökan leder till ett gemenskapsvarumärke skall den internationella registreringens datum och nummer antecknas i registret.

2. Datum och nummer för en internationell registrering som grundas på ett gemenskapsvarumärke skall antecknas i registret.

Artikel 144

Begäran om territoriell utsträckning efter en internationell registrering

En begäran om territoriell utsträckning som görs efter en internationell registrering enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet kan ges in genom byråns förmedling. Begäran skall ges in på det språk på vilket den internationella ansökan ingavs enligt artikel 142.

Artikel 145

Internationella avgifter

Alla avgifter som skall betalas till den internationella byrån enligt Madridprotokollet skall betalas direkt till denna.

AVSNITT 3

INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM DESIGNERAR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel 146

Verkan av internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen

1. En internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen skall, från och med registreringsdagen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller från och med dagen för den påföljande designeringen av Europeiska gemenskapen enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet, ha samma verkan som en ansökan om gemenskapsvarumärke.

2. Om ingen underrättelse om vägrat skydd har lämnats enligt artikel 5.1 och 5.2 i Madridprotokollet eller om en sådan vägran har återkallats, skall den internationella registreringen av ett varumärke som designerar Europeiska gemenskapen, från och med den dag som nämns i punkt 1, ha samma verkan som registreringen av ett varumärke som gemenskapsvarumärke.

3. Vid tillämpningen av artikel 9.3 skall offentliggörandet av uppgifterna i den internationella registrering som designerar Europeiska gemenskapen enligt artikel 147.1 ersätta offentliggörandet av en ansökan om gemenskapsvarumärke, och offentliggörande enligt artikel 147.2 skall ersätta offentliggörandet av registreringen av ett gemenskapsvarumärke.

Artikel 147

Offentliggörande

1. Byrån skall offentliggöra datum för registrering av varumärken som designerar Europeiska gemenskapen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller datum för den efterföljande utsträckningen till Europeiska gemenskapen enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet, det språk på vilket den internationella ansökan ingetts och det andra språk som sökanden har angett, numret för den internationella registreringen samt datum för offentliggörande av registreringen i den tidskrift (Gazette) som ges ut av den internationella byrån, en återgivning av varumärket samt numren på de klasser som varorna eller tjänsterna tillhör och för vilka skydd åberopas.

2. Om ingen underrättelse om vägrat skydd för en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen har lämnats enligt artikel 5.1 och 5.2 i Madridprotokollet eller om en sådan vägran har återkallats, skall byrån offentliggöra denna uppgift tillsammans med numret för den internationella registreringen och, i förekommande fall, datum för offentliggörande av registreringen i den tidskrift (Gazette) som ges ut av den internationella byrån.

Artikel 148

Företräde

1. Den som ansöker om en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen kan i den internationella ansökan återropa företrädet för ett tidigare varumärke som är registrerat i en medlemsstat, inklusive ett varumärke som är registrerat i Beneluxländerna, eller som är registrerat enligt internationella avtal med rättsverkan i en medlemsstat, enligt vad som föreskrivs i artikel 34.

2. Innehavaren av en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen kan, från och med dagen för offentliggörandet av en sådan registrerings ikraftträdande enligt artikel 147.2, vid byrån återropa företrädet för ett tidigare varumärke som är registrerat i en medlemsstat, inklusive ett varumärke som är registrerat i Beneluxländerna, eller som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat enligt artikel 35. Byrån skall anmäla detta till den internationella byrån.

Artikel 149

Prövning med avseende på absoluta registreringshinder

1. Internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen skall bli föremål för prövning med avseende på absoluta registreringshinder på samma sätt som ansökningar om gemenskapsvarumärken.

2. Skydd av en internationell registrering får inte vägras innan innehavaren av den internationella registreringen har fått tillfälle att avstå från eller begränsa skyddet i fråga om Europeiska gemenskapen, eller att yttra sig.

3. Vägrat skydd skall motsvara ett avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke.

4. Om skydd för en internationell registrering vägras genom ett beslut enligt denna artikel som har vunnit laga kraft, eller om innehavaren av den internationella registreringen har avstått från skyddet i fråga om Europeiska gemenskapen enligt punkt 2, skall byrån till innehavaren av den internationella registreringen återbetala en del av den individuella avgiften enligt närmare bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 150

Granskning

1. Så snart som byrån har fått en underrättelse om en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen, skall den upprätta en granskningsrapport för gemenskapen enligt artikel 39.1.

2. Så snart som byrån har fått en underrättelse om en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen, skall den översända en kopia av denna till det centrala organet för industriell äganderätt i varje medlemsstat som har meddelat byrån sitt beslut att göra en granskning i sitt eget varumärkesregister enligt artikel 39.2.

3. Artikel 39.3, 39.4 och 39.5 skall tillämpas på motsvarande sätt.

4. Byrån skall underrätta innehavarna av alla äldre gemenskapsvarumärken eller ansökningar om gemenskapsvarumärken som nämns i gemenskapens granskningsrapport om offentliggörandet av den internationella registrering som designerar Europeiska gemenskapen enligt artikel 147.1.

Artikel 151

Invändning

1. Internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen skall göras till föremål för invändning på samma sätt som offentliggjorda ansökningar om gemenskapsvarumärken.

2. En anmälan om invändning skall registreras inom tre månader efter den sexmånadersperiod som följer på dagen för offentliggörandet enligt artikel 147.1. Invändningen skall inte anses som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats.

3. Vägrat skydd skall motsvara avslag på en ansökan om gemenskapsvarumärke.

4. Om skydd för en internationell registrering vägras genom ett beslut enligt denna artikel som har vunnit laga kraft eller om innehavaren av den internationella registreringen har avstått från skyddet i fråga om Europeiska gemenskapen före ett beslut enligt denna artikel som har vunnit laga kraft skall byrån till innehavaren av den internationella registreringen återbetala en del av den individuella avgiften enligt närmare bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 152

Utbyte av ett gemenskapsvarumärke mot en internationell registrering

Byrån skall på begäran anteckna i registret att ett gemenskapsvarumärke skall anses vara ersatt med en internationell registrering enligt artikel 4bis i Madridprotokollet.

Artikel 153

Ogiltigförklaring av en internationell registreringsverkan

1. Verkan av en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen kan ogiltigförklaras.

2. Ansökan om ogiltigförklaring av verkan av en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen skall motsvara en ansökan om upphävande enligt artikel 50 eller om ogiltigförklaring enligt artikel 51 eller artikel 52.

Artikel 154

Omvandling av en designering av Europeiska gemenskapen genom internationell registrering till en ansökan om nationellt varumärke eller till en designering av medlemsstater

1. Om en designering av Europeiska gemenskapen genom internationell registrering har avslagits eller upphört att ha verkan, kan innehavaren av den internationella registreringen ansöka om omvandling av designeringen av Europeiska gemenskapen

a) till en ansökan om ett nationellt varumärke enligt artiklarna 108–110 eller

b) till en designering av en medlemsstat som är part i Madridprotokollet eller Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antagen i Madrid den 14 april 1891, i reviderad och ändrad form (nedan kallad 'Madridöverenskommelsen'), under förutsättning att det på dagen för ansökan om omvandling enligt Madridprotokollet eller Madridöverenskommelsen hade varit möjligt att direkt designera den medlemsstaten. Artiklarna 108–110 skall tillämpas.

2. Den ansökan om nationellt varumärke eller den designering av en medlemsstat som är part i Madridprotokollet eller Madridöverenskommelsen som följer av omvandlingen av designeringen av Europeiska gemenskapen genom internationell registrering skall i den berörda medlemsstaten ha verkan från dagen för den internationella registreringen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller dagen för utsträckning till Europeiska gemenskapen enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet om denna ägde rum efter den internationella registreringen, eller denna registrerings prioritetsdag och, i förekommande fall, företrädet för ett varumärke i denna stat enligt artikel 148.

3. En begäran om omvandling skall offentliggöras.

Artikel 155

Bruk av ett varumärke som är föremål för en internationell registrering

Vid tillämpningen av artiklarna 15.1, 43.2, 50.1 a och 56.2 skall dagen för offentliggörandet enligt artikel 147.2 motsvara registreringsdagen vid fastställandet av den dag från och med vilken det varumärke som är föremål för en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen skall ha tagits i verkligt bruk i gemenskapen.

Artikel 156

Omvandling

1. Om inte annat följer av punkt 2 skall de bestämmelser som skall tillämpas på ansökningar om gemenskapsvarumärke på motsvarande sätt tillämpas på ansökningar om omvandling av en internationell registrering till en ansökan om gemenskapsvarumärke enligt artikel 9*quinquies* i Madridprotokollet.

2. När en ansökan om omvandling avser en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen och som har offentliggjorts enligt artikel 147.2 skall artiklarna 38–43 inte tillämpas.”

4. Avdelning XIII blir avdelning XIV.

5. Artiklarna 140, 141, 142 och 143 skall numreras om enligt följande:

Artikel 140 blir artikel 157.

Artikel 141 blir artikel 158.

Artikel 142 blir artikel 159.

Artikel 143 blir artikel 160.

6. Hänvisningen till artikel 140 i artikel 26.3 skall ersättas med en hänvisning till artikel 157.

7. Hänvisningen till artikel 141 i artiklarna 139.3 och 140.3 skall ersättas med en hänvisning till artikel 158.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den dag då Madridprotokollet träder i kraft med avseende på Europeiska gemenskapen. Dagen för ikraftträdandet av denna förordning skall offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 oktober 2003.

På rådets vägnar

A. MATTEOLI

Ordförande