

## DIREKTIV

## EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EG

av den 22 oktober 2008

## om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande <sup>(1)</sup>,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget <sup>(2)</sup>, och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar <sup>(3)</sup> har ändrats <sup>(4)</sup> med avseende på innehållet. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2) Den lagstiftning om varumärken som gällde i medlemsstaterna innan direktiv 89/104/EEG trädde i kraft innehöll olikheter som kunde hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Med tanke på den inre marknadens funktion var det därför nödvändigt att närma medlemsstaternas lagar till varandra.

(3) Det är viktigt att inte förbise de lösningar och fördelar som gemenskapens varumärkessystem kan erbjuda företag som önskar förvärva varumärken.

(4) Det förefaller inte nödvändigt att genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken. Det är tillräckligt att begränsa tillnärmningen till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.

(5) Detta direktiv bör inte frånta medlemsstaterna deras rätt att fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats genom användning, utan bör behandla dem endast med avseende på förhållandet mellan dem och sådana varumärken som förvärvats genom registrering.

(6) Medlemsstaterna bör också förbli fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter ska åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis få bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få.

(7) Detta direktiv bör inte utesluta att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd.

(8) För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. Grunderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket, t.ex. frånvaro av särskiljande egenskaper, eller avseende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter

<sup>(1)</sup> EUT C 161, 13.7.2007, s. 44.

<sup>(2)</sup> Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 2007 (EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 76) och rådets beslut av den 25 september 2008.

<sup>(3)</sup> EGT L 40, 11.2.1989, s. 1.

<sup>(4)</sup> Se bilaga I del A.

bör anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna är valfria för medlemsstaterna som därför kan bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar. Medlemsstaterna bör i sina respektive lagstiftningar kunna bibehålla eller införa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som är kopplade till villkor för att erhålla eller vidmakthålla ett varumärke vilka inte berörs av någon bestämmelse om närmande, t.ex. rörande märkesinnehavaren, förnyelse av varumärket eller avgiftsregler, eller villkor som har samband med bristande iakttagande av procedurbestämmelser.

- (9) För att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan är det av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet. Det är nödvändigt att se till att ett varumärke inte kan ogiltigförklaras på grund av att ett äldre men inte använt varumärke redan finns, medan medlemsstaterna har full frihet att tillämpa samma princip vid registrering av ett varumärke eller att säkerställa att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning av en part slås fast att varumärket kan upphävas. I alla dessa fall tillkommer det medlemsstaterna själva att bestämma tillämpliga procedurregler.
- (10) För att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.
- (11) Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet bör vara att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan bör regleras av nationella procedurregler som inte bör beröras av detta direktiv.
- (12) Av hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är det viktigt att säkerställa att denne inte

längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid, om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro.

- (13) Alla medlemsstaterna är bundna av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. Det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i den konventionen. De av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av konventionen bör inte beröras av detta direktiv. Där så är lämpligt bör artikel 307 andra stycket i fördraget tillämpas.
- (14) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller den tidsfrist för införlivande i nationell lagstiftning av direktiv 89/104/EEG som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### Artikel 1

##### Räckvidd

Detta direktiv ska tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux byrå för immateriell äganderätt eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

#### Artikel 2

##### Tecken som kan utgöra ett varumärke

Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

#### Artikel 3

##### Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder

1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

- a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
- c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
- d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
- e) Tecken som endast består av
- i) en form som följer av varans art,
  - ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,
  - iii) en form som ger varan ett betydande värde.
- f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp.
- g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.
- h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som ska vägras registrering eller ogiltigförklaras i enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen för industriellt rättskydd, nedan kallad *Pariskonventionen*.

2. En medlemsstat får bestämma att ett varumärke inte ska registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt i följande fall:

- a) Om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller gemenskapens varumärkeslagstiftning.
- b) Om varumärket omfattar ett tecken av högt symbolvärde, särskilt en religiös symbol.
- c) Om varumärket innehåller andra tecken, emblem eller vapen än de som nämns i artikel 6b i Pariskonventionen, och som är av allmänt intresse, under förutsättning att vederbörliga myndigheter inte givit tillstånd till dess registrering i enlighet med medlemsstatens lagstiftning.

- d) Om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ond tro av den sökande.

3. Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat får dessutom besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

4. En medlemsstat får med avsteg från punkterna 1, 2 och 3 bestämma att registreringshinder eller grunder för ogiltighetsförklaring gällande i den staten före ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG ska gälla för ansökan om varumärke som gjorts före den tidpunkten.

#### Artikel 4

#### Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter

1. Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras

- a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
- b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med *äldre varumärken* i punkt 1 avses

- a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket i fråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken, nämligen

i) gemenskapsvarumärken,

ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt,

- iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga,
- b) gemenskapsvarumärken som i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken <sup>(1)</sup> gör befogat anspråk på anciennitet gentemot ett varumärke i led a ii och iii även om det senare varumärket inte har vidmakthållits eller innehavaren inte förnyat registreringen,
- c) ansökan om varumärken nämnda i leden a och b under förutsättning av deras registrering,
- d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet "välkänt" i artikel 6a i Pariskonventionen.
3. Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med, eller liknar ett äldre gemenskapsvarumärke enligt punkt 2, och det avses bli registrerat för eller har registrerats för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre gemenskapsvarumärket är registrerat, om det äldre gemenskapsvarumärket är känt i gemenskapen och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
4. Vidare får en medlemsstat besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras i följande fall:
- a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten i fråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- b) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.
- c) Om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som avses i punkt 2 och led b i den här punkten och särskilt
- i) rätten till ett namn,
- ii) rätten till egen bild,
- iii) en upphovsrätt,
- iv) en industriell rättighet.
- d) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre kollektivmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut högst tre år före tidpunkten för ansökan.
- e) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre garanti- eller kontrollmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut inom en tid som fastställts av medlemsstaten i fråga före tidpunkten för ansökan.
- f) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor och tjänster och till vilka var knutna en rätt som på grund av bristande förnyelse har upphört högst två år före ansökan, förutsatt att innehavaren av det äldre varumärket inte gett sitt tillstånd till registreringen av det yngre varumärket eller inte använt sitt varumärke.
- g) Om varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt.
5. Medlemsstaterna får om det är lämpligt tillåta att varumärket inte ska vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.
6. En medlemsstat kan med avvikelse från punkterna 1–5 bestämma att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den staten före ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG ska gälla för varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten.

#### Artikel 5

#### Rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda
- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

<sup>(1)</sup> EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bl.a. följande förbjudas:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
- d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

4. Om en medlemsstats bestämmelser inte gjorde det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkt 1 b eller 2 före ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG, kan den fortsätta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

5. Punkterna 1–4 ska inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

#### Artikel 6

##### Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan

1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

- a) sitt eget namn eller sin egen adress,
- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

2. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.

#### Artikel 7

##### Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skäligen grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.

#### Artikel 8

##### Licens

1. Licens för ett varumärke får ges för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens får vara exklusiv eller icke-exklusiv.

2. Innehavaren av ett varumärke får åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på

- a) licensens giltighetstid,
- b) den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får användas,
- c) arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,
- d) området inom vilket varumärket får användas, eller
- e) kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

#### Artikel 9

##### Rättighetsförlust till följd av passivitet

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.2 har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med återopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

2. En medlemsstat får bestämma att punkt 1 även ska tillämpas på innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.4 a eller annan äldre rättighet som avses i artikel 4.4 b eller c.

3. I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan återopas gentemot det yngre varumärket.

#### Artikel 10

##### Bruk av varumärken

1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.

Även följande utgör bruk enligt första stycket:

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

b) Anbringandet i medlemsstaten i fråga av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

2. Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren eller som utövas av en person som är behörig att använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska anses utgöra bruk av innehavaren.

3. Om ett varumärke registrerats före tidpunkten för ikraftträdandet i medlemsstaten i fråga av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG gäller följande:

a) Om en bestämmelse som gällde före tidpunkten i fråga föreskrev sanktioner mot ett varumärke som inte använts under en sammanhängande period ska den i punkt 1 första stycket nämnda femårsperioden anses ha börjat löpa vid samma tid som den redan påbörjade perioden under vilken varumärket inte använts.

b) Om ingen bestämmelse om användning gällde före tidpunkten i fråga, ska de i punkt 1 första stycket nämnda femårsperioderna anses börja löpa tidigast från den tidpunkten.

#### Artikel 11

##### Rättsliga eller administrativa sanktioner vid bristande användning av ett varumärke

1. Ett varumärke får inte ogiltigförklaras med återopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1 och 10.2 eller, i förekommande fall, i artikel 10.3.

2. En medlemsstat får bestämma att registrering av ett varumärke inte får vägras med återopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke, om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1 och 10.2 eller, i förekommande fall, i artikel 10.3.

3. Om ett genkärsmål om upphävande av registrering görs, får en medlemsstat bestämma, utan hinder av tillämpningen av artikel 12, att ett varumärke inte med framgång kan återopas i ett mål om intrång om det efter invändning från en part slås fast att varumärket kan upphävas i enlighet med artikel 12.1.

4. Om det äldre varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 anses vara registrerat endast för den delen av varorna eller tjänsterna.

#### Artikel 12

##### Grunder för upphävande

1. Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i faktiskt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

Emellertid kan ingen kräva att varumärket ska upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande.

Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, ska ett varumärke också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

- a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat,
- b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.

#### Artikel 13

### Registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring avseende endast en del av varorna eller tjänsterna

I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.

#### Artikel 14

### Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke

Om anciennitet för ett äldre varumärke som inte har vidmakthållits eller som inte förnyats återopas för ett gemenskapsvarumärke, får det i efterhand beslutas om ogiltighetsförklaring eller upphävande av det äldre varumärket.

#### Artikel 15

### Särskilda bestämmelser för kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4, får medlemsstater, vilkas bestämmelser tillåter registrering av kollektivmärken, garantimärken eller kontrollmärken, bestämma att sådana märken inte ska registreras, eller att de ska upphävas eller ogiltigförklaras, med stöd av ytterligare grunder än de som

nämns i artiklarna 3 och 12 i de fall dessa märkens funktion kräver det.

2. Med avvikelse från artikel 3.1 c får en medlemsstat bestämma att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, får utgöra kollektivmärken, garantimärken eller kontrollmärken. Ett sådant märke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda sådana tecken eller upplysningar, förutsatt att han brukar dem i överensstämmelse med god affärsed. I synnerhet får ett sådant märke inte återopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

#### Artikel 16

### Överlämnande av nationella bestämmelser

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

#### Artikel 17

### Upphävande

Direktiv 89/104/EEG, ändrat genom det beslut som anges i bilaga I del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller den tidsfrist för införlivande i nationell lagstiftning av direktivet som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

#### Artikel 18

### Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

#### Artikel 19

### Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 22 oktober 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande

## BILAGA I

## DEL A

**Upphävt direktiv och ändringar av detta**

(som det hänvisas till i artikel 17)

Rådets direktiv 89/104/EEG

(EGT L 40, 11.2.1989, s. 1)

Rådets direktiv 92/10/EEG

(EGT L 6, 11.1.1992, s. 35)

## DEL B

**Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning**

(som det hänvisas till i artikel 17)

Direktiv	Tidsfrist för införlivande
89/104/EEG	31 december 1992



## BILAGA II

## Jämförelsetabell

Direktiv 89/104/EEG	Detta direktiv
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2	Artikel 2
Artikel 3.1 a–d	Artikel 3.1 a–d
Artikel 3.1 e, inledning	Artikel 3.1 e, inledning
Artikel 3.1 e första strecksatsen	Artikel 3.1 e i
Artikel 3.1 e andra strecksatsen	Artikel 3.1 e ii
Artikel 3.1 e tredje strecksatsen	Artikel 3.1 e iii
Artikel 3.1 f, g och h	Artikel 3.1 f, g och h
Artikel 3.2, 3.3 och 3.4	Artikel 3.2, 3.3 och 3.4
Artikel 4	Artikel 4
Artikel 5	Artikel 5
Artikel 6	Artikel 6
Artikel 7	Artikel 7
Artikel 8	Artikel 8
Artikel 9	Artikel 9
Artikel 10.1	Artikel 10.1 första stycket
Artikel 10.2	Artikel 10.1 andra stycket
Artikel 10.3	Artikel 10.2
Artikel 10.4	Artikel 10.3
Artikel 11	Artikel 11
Artikel 12.1 första stycket	Artikel 12.1 första stycket
Artikel 12.1 andra stycket	Artikel 12.1 andra stycket
Artikel 12.1 tredje stycket	Artikel 12.1 tredje stycket
Artikel 12.2	Artikel 12.2
Artikel 13	Artikel 13
Artikel 14	Artikel 14
Artikel 15	Artikel 15
Artikel 16.1 och 16.2	—
Artikel 16.3	Artikel 16
—	Artikel 17
—	Artikel 18
Artikel 17	Artikel 19
—	Bilaga I
—	Bilaga II