

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2015/2436**2020/EES/26/22****frá 16. desember 2015****um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki***(endurútgefin) (*)*

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af álitni efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins ⁽¹⁾,í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð ⁽²⁾,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Rétt er að gera nokkrar breytingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB ⁽³⁾. Fyrir skýrleika sakir ætti að endurútgæfa þá tilskipun.
- 2) Tilskipun 2008/95/EB samræmdi lykilákvaði efnislegrar löggjafar um vörumerki sem, á þeim tíma þegar þau voru samþykkt, voru talin hafa beinust áhrif á starfsemi innri markaðarins með því að standa í vegi fyrir frjálsum vöruflutningum og frelsi til að veita þjónustu í Sambandinu.
- 3) Vernd vörumerkja í aðildarríkjunum er til staðar samhliða vernd sem býðst á vettvangi Sambandsins fyrir tilstilli vörumerkja Evrópusambandsins (hér á eftir nefnd „Evrópuvörumerki“), sem eru sérstæð í eðli sínu og gilda í öllu Sambandinu eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 207/2009 ⁽⁴⁾. Það að vörumerkjälöggjöf á landsvísu og á vettvangi Sambandsins er til samhliða og að jafnvægi ríkir þar á milli er í reynd einn af hornsteinum stefnu Sambandsins á sviði hugverkaverndar.
- 4) Í kjölfar orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar frá 16. júlí 2008 um stefnu fyrir Evrópu um hugverkaréttindi á sviði iðnaðar lét framkvæmdastjórnin fara fram ítarlegt mat á heildarstarfsemi vörumerkjälöggjafarinnar í Evrópu í heild sinni, bæði á vettvangi Sambandsins og á landsvísu og innbyrðis tengsl þar á milli.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 336, 23.12.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 frá 7. febrúar 2020 um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB C 327, 12.11.2013, bls. 42.

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 25. febrúar 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og afstaða ráðsins eftir fyrstu umræðu frá 10. nóvember 2015 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). Afstaða Evrópuþingsins frá 15. desember 2015.

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (Stjtið. ESB L 299, 8.11.2008, bls. 25).

(4) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 207/2009 frá 26. febrúar 2009 um vörumerki Bandalagsins (Stjtið. ESB L 78, 24.3.2009, bls. 1).

- 5) Í niðurstöðum sínum frá 25. maí 2010 um framtíðarendurskoðun á vörumerkjalöggjöfni í Evrópusambandinu fór ráðið fram á að framkvæmdastjórnin legði fram tillögur að endurskoðun á reglugerð (EB) nr. 207/2009 og tilskipun 2008/95/EB. Við endurskoðun á þeirri tilskipun ætti að gera ráðstafanir til að hún yrði betur samræmd reglugerð (EB) nr. 207/2009, sem mundi draga úr mismæmi í vörumerkjalöggjöfni í Evrópu í heild sinni en viðhalda jafnframt landsbundinni vörumerkjavernd sem hagstæðum valkosti fyrir umsækjendur. Í þessu samhengi ætti að tryggja að fylgd sé milli vörumerkjalöggjafar ESB og landsbundinnar vörumerkjalöggjafar.
- 6) Í orðsendingu sinni frá 24. maí 2011 með heitinu „Innri markaður fyrir hugverkaréttindi“ komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri að færa vörumerkjalöggjöfina í Sambandinu til nútímahorfs og laga hana að öld Netsins til að mæta auknum kröfum hagsmunaaðila um hraðari, betri og einfaldari skráningarkerfi fyrir vörumerki, sem væri einnig betur samræmd, notendavænni, aðgengilegri almenningi og í samræmi við nýjustu tækni.
- 7) Samráð og mat að því er varðar þessa tilskipun hefur leitt í ljós að þrátt fyrir að landslög hafi áður verið samræmd að hluta eru enn eftir svið þar sem frekari samræming gæti haft jákvæð áhrif á samkeppnishæfni og vöxt.
- 8) Til þess að ná megi því markmiði að efla og skapa starfhæfan innri markað og að auðvelda öflun og verndun vörumerkja í Sambandinu, í þágu vaxtar og samkeppnishæfni evrópskra fyrirtækja, einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, er nauðsynlegt að ganga lengra en sú takmarkaða samræming sem náðst hefur með tilskipun 2008/95/EB og víkka samræminguna út þannig að hún nái til annarra þátta efnisreglna vörumerkjalöggjafar, sem gildir um vörumerki sem njóta verndar með skráningu skv. reglugerð (EB) nr. 207/2009.
- 9) Í þeim tilgangi að auðvelda skráningu og stjórnun vörumerkja í öllu Sambandinu er mikilvægt að samræma ekki aðeins ákvæði efnisreglna laga heldur einnig reglur um málsmeðferð. Af þeim sökum ætti að samræma meginreglur um málsmeðferð á sviði vörumerkjaskráningar í aðildarríkjunum og í vörumerkjalöggjöf ESB. Að því er varðar málsmeðferð samkvæmt landslögum nægir að mæla fyrir um almennar meginreglur og láta aðildarríkjunum eftir að setja sértækari reglur.
- 10) Mikilvægt er að tryggja að skráð vörumerki njóti sömu verndar í réttarkerfum allra aðildarríkja. Einnig ætti að veita öllum skráðum vörumerkjum, sem eru þekkt af orðspori í hlutaðeigandi aðildarríki, víðtæka vernd á landsvísu, í samræmi við víðtæka vernd sem er veitt Evrópuvörumerkjum sem eru þekkt af orðspori í Sambandinu.
- 11) Tilskipun þessi ætti ekki að koma í veg fyrir áframhaldandi vernd vörumerkja á grundvelli notkunar þeirra í aðildarríkjunum en skal aðeins taka tillit til þessara vörumerkja í ljósi stöðu þeirra gagnvart skráðum vörumerkjum.
- 12) Til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að með þessari samræmingu laga verða skilyrðin fyrir veitingu og viðhaldi einkaréttar til skráðs vörumerkis að vera almennt þau sömu í öllum aðildarríkjum.
- 13) Nauðsynlegt er í þeim tilgangi að tiltaka dæmi um tákni sem geta talist vera vörumerki, að því tilskildu að slík tákni séu til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins fyrirtækis frá vörum eða þjónustu annarra. Einnig er mikilvægt, í því skyni að uppfylla markmið skráningarkerfisins fyrir vörumerki, nánar tiltekið að tryggja réttarvissu og góða stjórnsýslu, að krefjast þess að framsetning táknsins sé greinileg, nákvæm, óháð, aðgengileg, auðskiljanleg, endingargóð og hlutlæg. Því ætti að leyfa framsetningu tákns með hvaða viðeigandi hætti sem er með tækni sem er almennt aðgengileg og þess vegna ekki nauðsynlega á prentuðu formi, svo fremi að framsetningin veiti fullnægjandi tryggingu fyrir því.
- 14) Enn fremur ætti að greina ítarlega frá öllum ástæðum synjunar á skráningu eða ógildingu vörumerkis, t.d. skorti á sérkenni, eða það að vörumerkið stangast á við eldri rétt, jafnvel þótt sumar þessara ástæðna séu valkvæðar fyrir aðildarríkin og þau ættu þar með að geta haldið þeim í löggjöf sinni eða innleitt þær í hana.

- 15) Til þess að tryggja að verndarstigi, sem landfræðilegri merkingu er veitt samkvæmt löggjöf Sambandsins og landslögum, sé beitt á samræmdan og ítarlegan hátt við athugun á afdráttarlausum og afstæðum ástæðum synjunar í gervöllu Sambandinu ættu ákvæði þessarar tilskipunar að vera þau sömu með tilliti til landfræðilegra merkinga og er að finna í reglugerð (EB) nr. 207/2009. Enn fremur þykir rétt að tryggja að svið afdráttarlausra ástæðna sé rýmkað þannig að það taki einnig til verndaðra hefðbundinna heita á víni og hefðbundnum afurðum og matvælum sem viðurkennt er að hafi tiltekin sérkenni.
- 16) Sú vernd sem skráning veitir skráðu vörumerki, og er ætlað að tryggja að það vísi einkum til uppruna, ætti að vera alger þegar um er að ræða nákvæmlega eins vörumerki og samsvarandi tákni og vöru eða þjónustu. Verndin nær einnig til merkja og tákna og vöru eða þjónustu sem er svipuð. Nauðsynlegt er að skilgreina hugtakið líkindi svo komast megi hjá ruglingi. Fyrir slíkri vernd ætti að vera sérstakt skilyrði að hætta sé á ruglingi, en mat á ruglingshættu byggist á fjölmörgum þáttum, einkum því hvort vörumerkið sé þekkt á markaði, þeim hugmyndatengslum sem skráð eða notað merki vekur og hversu mikil líkindi eru með merki og tákni og milli viðkomandi vöru eða þjónustu. Hvernig sýnt er fram á ruglingshættu, einkum hvað varðar sönnunarbyrði, heyrir undir landsbundnar reglur um málsmeðferð sem þessi tilskipun ætti ekki hafa áhrif á.
- 17) Til þess að tryggja réttarvissu og fullt samræmi við meginregluna um forgangsrétt, sem setur skráð eldra vörumerki framur vörumerkjum sem eru skráð síðar, er nauðsynlegt að kveða á um að framfylgd réttinda sem vörumerki veitir skuli ekki hafa áhrif á réttindi sem eigendur þeirra hafa öðlast fyrir umsóknar- eða forgangsréttardag vörumerkisins. Slík nálgun er í samræmi við 1. mgr. 16. gr. samnings Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um hugverkarétt í viðskiptum frá 15. apríl 1994 („TRIPS-samningsins“).
- 18) Rétt þykir að kveða á um að einungis sé hægt að staðfesta að brotið sé gegn vernd vörumerkis ef niðurstaðan er sú að brotlega merkið eða táknið sé notað í viðskiptum í þeim tilgangi að auðkenna vöru eða þjónustu. Um notkun táknsins í öðrum tilgangi en að auðkenna vöru eða þjónustu ætti að fara eftir ákvæðum landslaga.
- 19) Hugtakið brot gegn vernd vörumerkis ætti einnig að ná yfir það þegar táknið er notað sem viðskiptaheiti eða sambærileg merking, svo fremi að það eigi að auðkenna vöru eða þjónustu.
- 20) Til þess að tryggja réttarvissu og fullt samræmi við sértæka löggjöf Sambandsins þykir rétt að kveða á um að eigandi vörumerkis hafi rétt til að banna þriðja aðila að nota tákni í samanburðarauglýsingu ef samanburðarauglýsingin brýtur í bága við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/114/EB ⁽¹⁾.
- 21) Til þess að efla vörumerkjavernd og berjast gegn fölsun á áhrifaríkari hátt og í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar aðildarríkjanna innan ramma Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, einkum V. gr. hins almenna samkomulags um tolla og viðskipti um frelsi í umflutningi og, að því er varðar samheitalyf, yfirlýsinguna um TRIPS-samninginn og lýðheilsu, sem var samþykkt á ráðherraráðstefnu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar í Dóha 14. nóvember 2001, ætti eigandi vörumerkis að hafa rétt til að koma í veg fyrir að þriðji aðili flytji vörur í atvinnuskyni inn í aðildarríkið þar sem vörumerkið er skráð án þess að þær séu settar í frjálsa dreifingu þar, ef vörurnar koma frá þriðja landi og bera án heimildar vörumerki sem er eins og eða í grundvallaratriðum eins og vörumerkið sem er skráð fyrir slíkar vörur.
- 22) Í þessu skyni ætti eigendum vörumerkja að vera leyfilegt að hindra komu ólöglegra vara til landsins og að þær séu settar í hvers konar tollmeðferðaraðstæður, einkum umflutning, umfermingu, vörugeymslu, frísvæði, bráðabirgðageymslu, innri aðvinnslu eða tímabundinn innflutning, einnig þegar ekki er ætlunin að setja vörurnar á markaði í hlutaðeigandi aðildarríki. Þegar tolylfirvöld sinna tollestirliti ættu þau að nýta sér valdheimildir og málsmeðferðarreglur sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 608/2013 ⁽²⁾, einnig þegar réttahafar óska eftir því. Einkum ættu tolylfirvöld að leggja viðmiðanir áhættugreiningar til grundvallar viðkomandi eftirliti.

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/114/EB frá 12. desember 2006 um villandi auglýsingar og samanburðarauglýsingar (Stjttð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 21).

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 608/2013 frá 12. júní 2013 um tollaframkvæmd og varðar hugverkaréttindi og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1383/2003 (Stjttð. ESB L 181, 29.6.2013, bls. 15).

- 23) Til þess að samræma þörfina á að tryggja skilvirka framfylgd vörumerkjaréttar og nauðsyn þess að forðast að hindra frjálst flæði viðskipta með lögmætar vörur ættu réttindi eiganda vörumerkis að falla úr gildi ef skýrslugjafinn eða handhafi varanna getur, meðan á málarekstri stendur fyrir dómstól eða öðru þar til bæru yfirvaldi til að taka efnislega ákvörðun um hvort brotið hefur verið gegn skráðu vörumerki, sannað að eiganda skráða vörumerkisins sé ekki heimilt að banna markaðssetningu varanna í endanlegu viðtökulandi.
- 24) Í 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 608/2013 er kveðið á um að réttihafi sé bótaskyldur gagnvart handhafa varanna ef m.a. kemur í ljós í kjölfarið að umræddar vörur brjóti ekki í bága við hugverkaréttindi.
- 25) Gera ætti viðeigandi ráðstafanir til að tryggja greiðan umflutning samheitalyfja. Að því er varðar alþjóðleg samheiti (INN) sem alþjóðlega viðurkennd samheiti á virkum efnum í lyfjasamsetningum er mjög mikilvægt að taka tilhlýðilegt tillit til þeirra takmarkana sem fyrir eru á áhrif vörumerkjaréttar. Af þessum sökum ætti eigandi vörumerkis ekki að hafa rétt til að hindra þriðja aðila í að flytja vörur inn í aðildarríkið þar sem vörumerkið er skráð án þess að þær séu afgreiddar til frjálsrar dreifingar þar á grundvelli þess að alþjóðlegt samheiti virka efnisins í lyfinu sé líkt vörumerkinu.
- 26) Til að eigendum skráðra vörumerkja sé gert kleift að berjast gegn fölsunum á skilvirkari hátt ættu þeir að hafa rétt til að banna að brotleg vörumerki séu sett á vörur og að tilteknar aðgerðir séu gerðar því til undirbúnings.
- 27) Einkaréttur sem vörumerki veitir ætti ekki að gefa eigandanum rétt til að banna að þriðju aðilar noti tákn eða merkingar sem eru notaðar með réttmætum hætti og því í samræmi við góða viðskiptahætti. Til þess að skapa viðskiptaheitum og vörumerkjum jöfn skilyrði með hliðsjón af því að viðskiptaheitum er jafnan veitt ótakmörkuð vernd gagnvart nýrri vörumerkjum ætti einungis að telja að notkun mannsnafns þriðja aðilans falli undir slíka notkun. Þessi notkun ætti einnig að ná yfir notkun á táknum sem eru lýsandi eða sem ekki eru einkennandi eða merkingum sem eru almenns eðlis. Enn fremur ætti eigandanum ekki að vera heimilt að hindra réttmæta og heiðarlega notkun merkisins í þeim tilgangi að auðkenna eða vísa til vörunnar eða þjónustunnar sem vöru eða þjónustu eigandans. Þegar þriðju aðilar nota vörumerki til að vekja athygli neytandans á endursölu ósvikinnar vöru, sem var upphaflega seld af eiganda vörumerkisins í Sambandinu eða með samþykki hans, ætti að telja það réttmætt svo fremi notkunin sé jafnframt í samræmi við góða viðskiptahætti. Þegar þriðju aðilar nota vörumerki sem listræna tjáningu ætti að telja það réttmætt svo fremi notkunin sé jafnframt í samræmi við góða viðskiptahætti. Enn fremur ætti að beita tilskipun þessari þannig að tryggt sé að grundvallarréttindi og mannfrelsi séu virt að fullu, einkum tjáningarfrelsi.
- 28) Af meginreglunni um frjálsa vöruflutninga leiðir að eiganda vörumerkis er ekki heimilt að banna notkun þess með tilliti til vöru eða þjónustu, hafi hann sjálfur sett hana á markað í Sambandinu með vörumerkinu eða veitt samþykki sitt til þess, nema eigandinn hafi haldgóðar ástæður til þess að koma í veg fyrir áframhaldandi sölu vörunnar.
- 29) Til að tryggja réttarvissu og án þess að það skerði hagsmuni eiganda eldra merkis á óréttmætan hátt er mikilvægt að kveða á um að hann geti ekki lengur krafist ógildingar né andmælt notkun vörumerkis, sem skráð er síðar en hans eigið, hafi hann haft vitneskju um það og látið notkun þess óáreitta í verulegan tíma, nema umsókn um skráningu síðara merkisins hafi verið lögð fram gegn betri vitund.
- 30) Til þess að tryggja réttarvissu og standa vörð um vörumerkjaréttindi sem hafa verið löglega fengin er rétt og nauðsynlegt, með fyrirvara um meginregluna um að ekki sé hægt að framfylgja nýrri vörumerkinu gegn hinu eldra, að kveða á um að eigendur eldri vörumerkja skuli ekki hafa rétt til að fara fram á synjun eða ógildingun nýrri vörumerkis eða andmæla notkun þess ef nýrri vörumerkið var fengið á þeim tíma sem ógilda mátti eða afturkalla eldra vörumerkið, m.a. vegna þess að það hafði enn ekki öðlast sérkenni með notkun eða ef ekki var hægt að framfylgja eldra vörumerkinu gegn hinu nýrri vegna þess að nauðsynleg skilyrði voru ekki fyrir hendi, t.d. ef eldra merkið er ekki enn orðið þekkt af orðspori.

- 31) Vörumerki geta aðeins þjónað þeim tilgangi að aðgreina vörur eða þjónustu og gera neytendum kleift að taka upplýstar ákvarðanir ef þau eru raunverulega notuð á markaði. Krafa um notkun þeirra er einnig nauðsynleg til að draga úr fjölda þeirra vörumerkja sem eru skráð og njóta verndar í Sambandinu og þar með einnig fjölda deilna sem rísa milli þeirra. Þess vegna er mjög mikilvægt að krefjast þess að skráð vörumerki séu raunverulega notuð í tengslum við vörur og þjónustu sem skráning þeirra tekur til, eða að hægt sé að afturkalla þau ef þau eru ekki notuð í því sambandi innan fimm ára frá þeim degi að skráningarferli þeirra lauk.
- 32) Af þessum sökum ætti skráð vörumerki aðeins að njóta verndar að svo miklu leyti sem það er raunverulega notað og skráð eldra vörumerki ætti ekki að gera eiganda þess kleift að andmæla eða ógilda eldra vörumerki ef eigandi þess hefur ekki hafið notkun þess í raun. Aðildarríki ættu enn fremur að kveða á um að ekki megi bera vörumerki fyrir sig í málsmeðferð vegna brota ef staðfest er að afturkalla megi vörumerkið eða, þegar mál er höfðað gagnvart nýrri rétti, hefði mátt afturkalla það á þeim tíma sem nýrri rétturinn var fenginn.
- 33) Rétt þykir að kveða á um að ef byggt er á eldri rétti landsbundins vörumerkis eða vörumerkis, sem er skráð samkvæmt alþjóðlegum samningum sem gilda í aðildarríki, við stofnun Evrópuvörumerkis og merkið, sem var grundvöllur kröfunnar um eldri rétt, hefur síðan verið afskráð eða rétturinn látinn niður falla, sé enn hægt að vefengja gildi þess merkis. Takmarka ætti slíka vefengingu við tilvik þar sem hægt hefði verið að ógilda eða afturkalla merkið á þeim tíma sem það var tekið af skrá.
- 34) Samræmisins vegna og til að greiða fyrir nýtingu vörumerkja í ábataskyni í Sambandinu ætti að samræma reglur sem gilda um vörumerki sem andlag eignarréttar við þær sem þegar eru fyrir hendi fyrir Evrópuvörumerki, að því marki sem viðeigandi er, og þær ættu að innihalda reglur um úthlutun og framsal, leyfisveitingu, eignarréttindi og aðför.
- 35) Félagamerki hafa reynst gagnlegt tæki til að kynna vörur eða þjónustu með sérstaka sameiginlega eiginleika. Því þykir rétt að landsbundin félagamerki lúti reglum sem eru svipaðar reglum sem gilda um félagamerki Evrópusambandsins.
- 36) Til þess að bæta og auðvelda aðgang að vörumerkjavernd og auka réttarvissu og fyrirsjáanleika ætti málsmeðferð við skráningu vörumerkja í aðildarríkjunum að vera skilvirk og gagnsæ og fylgja reglum sem eru svipaðar reglum sem gilda um Evrópuvörumerki.
- 37) Til þess að tryggja réttarvissu að því er varðar gildissvið vörumerkjaréttar og til að greiða fyrir aðgangi að vörumerkjavernd ætti tilgreining og flokkun á vörum og þjónustu, sem umsókn um vörumerki tekur til, að fylgja sömu reglum í öllum aðildarríkjum og vera samræmd reglum sem gilda um Evrópuvörumerki. Til að gera lögbærum yfirvöldum og rekstraraðilum kleift að ákvarða umfang vörumerkjaverndar, sem sóst er eftir, á grundvelli umsóknarinnar einvörðungu ætti tilgreining vöru og þjónustu að vera nægilega skýr og nákvæm. Túlka ætti notkun almenns orðalags með þeim hætti að það taki aðeins til vöru og þjónustu sem bókstafleg merking hugtaks nær yfir. Í þágu skýrleika og réttarvissu ættu aðalflugverkastofur aðildarríkjanna og Hugverkaréttindastofa Benelúx-landanna að leitast við, í samvinnu sín á milli, að taka saman skrá sem endurspeglar stjórnsýsluframkvæmd hvorrar fyrir sig að því er varðar flokkun vöru og þjónustu.
- 38) Aðildarríkin ættu að tryggja að fyrir hendi sé skilvirk stjórnsýsluleg andmælameðferð til að tryggja skilvirka vörumerkjavernd, þar sem a.m.k. eiganda eldri vörumerkjaréttar og hverjum þeim sem hefur heimild samkvæmt viðeigandi lögum er gert kleift að neyta réttar, sem leiðir af verndaðri upprunatáknun eða landfræðilegri merkingu, til að andmæla skráningu umsóknar um vörumerki. Aðildarríkin ættu enn fremur, til að bjóða skilvirkar leiðir til að afturkalla vörumerki eða ógilda þau, að ráða yfir stjórnsýslumeðferð fyrir afturköllun eða ógildingu innan lengri lögleiðingarfrestsins sem nemur sjö árum eftir gildistöku þessarar tilskipunar.

- 39) Æskilegt er að aðalflugverkastofur aðildarríkjanna og Hugverkaréttindastofa Benelúx-landanna eigi samstarf sín í milli og við Hugverkaréttindaskrifstofu Evrópusambandsins á öllum sviðum skráningar og stjórnunar vörumerkja til að stuðla að samleitni starfsvenja og aðferða, s.s. við að þróa og uppfæra sameiginleg eða samtengd gagnasöfn og gáttir til uppflettingar og leitar. Aðildarríkin ættu enn fremur að tryggja að skrifstofur þeirra eigi samstarf sín í milli og við Hugverkaréttindaskrifstofu Evrópusambandsins á öllum öðrum sviðum starfsemi sinnar sem skipta máli fyrir vernd vörumerkja í Sambandinu.
- 40) Þessi tilskipun ætti ekki að koma í veg fyrir að ákvæði laga aðildarríkjanna, annarra en vörumerkjalaga, s.s. ákvæði sem varða óheiðarlega samkeppni, einkaréttarábyrgð eða neytendavernd, gildi gagnvart vörumerkjum.
- 41) Aðildarríkin eru bundin af Parísarsamningnum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar („Parísarsamningnum“) og samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um hugverkarétt í viðskiptum („TRIPS-samningnum“). Ákvæði þessarar tilskipunar verða að samrýmast í einu og öllu ákvæðum fyrrnefndra samninga. Þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á þær skuldbindingar aðildarríkjanna sem þessir samningar hafa í för með sér. Ákvæði annarrar málsgreinar 351. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins ætti að gilda eftir því sem við á.
- 42) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð markmiði þessarar tilskipunar nægilega vel, þ.e. að efla og skapa starfhæfan innri markað og að auðvelda skráningu, stjórnun og verndun vörumerkja í Sambandinu í þágu vaxtar og samkeppnishæfni, og því verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs þess og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykka ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná þessum markmiðum.
- 43) Ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB ⁽¹⁾ gilda um vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer í aðildarríkjunum í tengslum við þessa tilskipun.
- 44) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 ⁽²⁾ og skilaði hún álit 11. júlí 2013.
- 45) Skyldan til að taka þessa tilskipun upp í landslög ætti að takmarkast við þau ákvæði þar sem gerð er efnisleg breyting í samburði við fyrri tilskipun. Skyldan til að taka óbreyttu ákvæðin upp leiðir af fyrri tilskipuninni.
- 46) Tilskipun þessi ætti ekki að hafa áhrif á skuldbindingar aðildarríkjanna samkvæmt tilskipun 2008/95/EB að því er varðar frestinn til að leiða tilskipun ráðsins 89/104/EBE ⁽³⁾ í landslög eins og sett er fram í B-hluta I. viðauka við tilskipun 2008/95/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Gildissvið

Tilskipun þessi nær til allra vörumerkja sem auðkenna vöru eða þjónustu og skráð hafa verið eða sem sótt hefur verið um skráningu fyrir í aðildarríki, hvort sem um er að ræða vörumerki, ábyrgðar- eða gæðamerki eða félagamerki, eða sem hafa verið skráð eða sótt hefur verið um skráningu fyrir til Hugverkaréttindastofu Benelúx-landanna eða í annarri alþjóðaskrá sem gildir í aðildarríki.

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtið. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtið. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1).

⁽³⁾ Fyrsta tilskipun ráðsins 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki (Stjtið. EB L 40, 11.2.1989, bls. 1).

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „skrifstofa“: aðalflugverkastofa aðildarríkisins eða Hugverkaréttindastofa Benelúx-landanna, sem falið er að skrá vörumerki,
- b) „skrá“: skráin sem skrifstofa heldur yfir vörumerki.

2. KAFLI

EFNISREGLUR LAGA UM VÖRUMERKI

1. ÞÁTTUR

Tákn sem nota má í vörumerki

3. gr.

Tákn sem nota má í vörumerki

Vörumerki getur verið hvers konar tákn, m.a. orð, þar með talin mannanöfn, mynstur, bók- eða tölustafir, litir, lögun vöru eða vöruumbúða, eða hljóð, svo fremi sem þau eru til þess fallin að:

- a) greina vörur eða þjónustu fyrirtækis frá vörum eða þjónustu annarra fyrirtækja og
- b) koma fram í skránni á þann hátt að lögbær yfirvöld og almenningur geti gert sér grein fyrir skýru og nákvæmu innihaldi þeirrar verndar sem eigandanum er veitt.

2. ÞÁTTUR

Ástæður synjunar eða ógildingar skráningar

4. gr.

Afdráttarlausar ástæður synjunar um skráningu eða ógildingu skráningar

1. Eftirfarandi má ekki skrá sem vörumerki, og hafi þau verið skráð má ógilda þau:
 - a) tákn sem geta ekki myndað vörumerki,
 - b) vörumerki sem skortir sérkenni,
 - c) vörumerki sem eingöngu eru samsett úr táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa til kynna gerð, gæði, magn, ætlaða notkun, verðgildi, landfræðilegan uppruna eða framleiðslutíma vöru, tíma sem þjónusta var innt af hendi eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu,
 - d) vörumerki sem eingöngu eru samsett úr táknum eða merkingum sem algengar eru í daglegu máli eða viðskiptum,
 - e) tákn sem sýna eingöngu:
 - i. eðlilega lögun vöru eða aðra eiginleika hennar,
 - ii. lögun vöru eða aðra eiginleik hennar, sem óhjákvæmileg eru af tæknilegum ástæðum,
 - iii. lögun eða aðra eiginleika, sem auka verðmæti vöru svo um munar,
 - f) vörumerki sem stríða gegn allsherjarreglu eða viðurkenndum siðgæðisreglum,
 - g) vörumerki sem eru til þess fallin að villa um fyrir mönnum, t.d. um eðli, gæði eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu,

- h) vörumerki sem lögbær yfirvöld hafa ekki heimilað og ber að synja um skráningu þeirra eða ógilda skv. 6. gr. b í Parísarsamningnum,
- i. vörumerki sem eru útilokuð frá skráningu samkvæmt löggjöf Sambandsins eða landslögum hlutaðeigandi aðildarríkis eða alþjóðasamningum sem Sambandið eða hlutaðeigandi aðildarríki eiga aðild að, þar sem kveðið er á um vernd upprunatáknunar og landfræðilegra merkinga,
- j) vörumerki sem eru útilokuð frá skráningu samkvæmt löggjöf Sambandsins eða alþjóðasamningum, sem Sambandið á aðild að, þar sem kveðið er á um vernd hefðbundinna heita á víni,
- k) vörumerki sem eru útilokuð frá skráningu samkvæmt löggjöf Sambandsins eða alþjóðasamningum sem Sambandið á aðild að, þar sem kveðið er á um vernd hefðbundinna afurða eða matvæla sem viðurkennt er að hafi tiltekin sérkenni,
- l) vörumerki sem samanstanda af, eða sem sýna í veigamiklum þáttum, eldra plöntuýrkisheiti sem er skráð í samræmi við löggjöf Sambandsins eða landslög hlutaðeigandi aðildarríkis eða alþjóðasamninga sem Sambandið eða hlutaðeigandi aðildarríki á aðild að, sem verndar yrkisrétt og sem varða plöntuýrki af sömu eða náskyldri tegund.
2. Ógilda má vörumerki ef umsókn um skráningu hefur verið lögð fram gegn betri vitund umsækjanda. Aðildarríki getur einnig kveðið á um að slíkt vörumerki skuli ekki skráð.
3. Aðildarríki er heimilt að synja beiðni um skráningu vörumerkis og, hafi merki verið skráð, má ógilda það að því marki sem:
- a) notkun merkisins getur verið bönnuð samkvæmt öðrum lögum en vörumerkjalögum í viðkomandi aðildarríki eða Sambandinu,
- b) vörumerkið felur í sér tákn sem hefur sérstakt gildi, einkum trúarlegt tákn,
- c) í vörumerkinu eru opinber merki, tákn eða skjaldarmerki sem falla ekki undir 6. gr. b Parísarsamningsins og sem hafa gildi fyrir almenning, nema að fengnu samþykki hins lögbæra yfirvalds fyrir notkun þeirra samkvæmt lögum aðildarríkisins.
4. Ekki skal synja beiðni um skráningu vörumerkis í samræmi við b-, c- eða d-lið 1. mgr. ef það hefur með notkun öðlast nægjanlegt sérkenni fyrir umsóknardag. Ekki má ógilda vörumerki af sömu ástæðum ef það hefur með notkun öðlast nægjanlegt sérkenni fyrir þann dag þegar sótt er um ógildingu þess.
5. Aðildarríkjum er heimilt að láta ákvæði 4. mgr. einnig ná til vörumerkja sem hafa öðlast nægileg sérkenni eftir dagsetningu umsóknar um skráningu en fyrir skráningardag.

5. gr.

Afstæðar ástæður synjunar um skráningu eða ógildingu skráningar

1. Vörumerki má ekki skrá, og hafi það verið skráð má ógilda það ef:
- a) það er eins og eldra vörumerki, og vörur eða þjónusta sem sótt er um vörumerkið fyrir eða það er skráð fyrir, eru eins og vörur eða þjónusta sem eldra verndað merki auðkennir,
- b) vegna þess að það er eins og eldra vörumerki eða líkt því og vörur eða þjónusta sem merkjunum er ætlað að auðkenna er eins eða lík, þannig að hætta sé á að almenningur ruglist á merkjunum eða telji að tengsl séu með þeim.
2. Í 1. mgr. merkja orðin „eldri vörumerki“:
- a) vörumerki af eftirfarandi gerðum sem sótt hefur verið um skráningu fyrir áður en sótt var um skráningu fyrir vörumerkið, sem um ræðir, með tilliti til forgangsréttarkrafna að því er varðar þessi vörumerki, þar sem við á,
- i. Evrópuvörumerki,
- ii. vörumerki sem skráð eru í hlutaðeigandi aðildarríki eða, sé um að ræða Belgíu, Lúxemborg eða Holland, hjá Hugverkaréttindastofu Benelúx-landanna,
- iii. vörumerki sem eru skráð samkvæmt alþjóðlegum samningum og njóta verndar í hlutaðeigandi aðildarríki,

- b) Evrópuvörumerki þar sem, í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 207/2009, eldri réttur byggist á vörumerki sem lýst er í ii. og iii. lið a-liðar jafnvel þegar síðarnefnda vörumerkið hefur verið afskráð eða skráning þess ekki endurnýjuð,
- c) vörumerki sem sótt er um skráningu fyrir, sem um getur í a- og b-lið, að því tilskildu að merkið sé síðan skráð,
- d) vörumerki sem telja má vel þekkt í hlutaðeigandi aðildarríki þegar umsókn um skráningu merkis er lögð fram, eða, þar sem við á, krafa um forgangsrétt er lögð fram, í þeim skilningi sem orðin „vel þekkt“ eru notuð í 6. gr. a í Parísarsamningnum.
3. Enn fremur má ekki skrá vörumerki, og hafi það verið skráð ber að ógilda það ef:
- a) það er eins og eða líkt eldra vörumerki, óháð því hvort vörur eða þjónusta, sem sótt er um merkið fyrir eða það er skráð fyrir, eru eins og, lík eða ekki lík þeim sem eldra merkið er skráð fyrir, ef eldra vörumerkið er þekkt af orðsperi í aðildarríkinu þar sem sótt er um skráningu eða þar sem vörumerkið er skráð eða, þegar um Evrópuvörumerki er að ræða, vörumerkið er þekkt af orðsperi í Sambandinu og notkun nýrra vörumerkisins án sérstakrar ástæðu hefði í för með sér óheimila eða óréttmæta nýtingu á, eða hefði skaðleg áhrif á, sérkenni eða orðspor eldra vörumerkis,
- b) umboðsaðili eða fulltrúi eiganda vörumerkisins sækir um skráningu þess í eigin nafni án heimildar frá eiganda, nema umboðsaðilinn eða fulltrúinn rökstyðji gerðir sínar,
- c) og að því marki sem, samkvæmt löggjöf Sambandsins eða landslögum hlutaðeigandi aðildarríkis þar sem kveðið er á um vernd upprunatáknunar og landfræðilegra merkinga:
- i. umsókn um upprunatáknun eða landfræðilega merkingu hefur þegar verið lögð fram í samræmi við löggjöf Sambandsins eða landslög viðkomandi aðildarríkis áður en sótt var um skráningu fyrir vörumerkið, eða fyrir dagsetningu forgangsréttarins sem sótt er um, með fyrirvara um síðari skráningu þess,
- ii. upprunatáknunin eða landfræðilega merkingin veitir þeim, sem hefur heimild samkvæmt viðkomandi lögum til að neyta þeirra réttinda, sem af henni leiðir, rétt til að banna notkun nýrra vörumerkis.
4. Aðildarríki er heimilt að synja beiðni um skráningu vörumerkis eða, hafi merki verið skráð, má ógilda það að því marki sem:
- a) réttur til óskráðs vörumerkis eða annars tákns, sem notað hefur verið í viðskiptum, hafi fengist áður en sótt var um skráningu fyrir nýrra vörumerkið, eða fyrir forgangsréttardag nýrra vörumerkisins sem sótt er um, og veitir eiganda óskráða vörumerkisins, eða táknsins, rétt til að banna notkun nýrra vörumerkis,
- b) annar eldri réttur en getið er um í 2. mgr. og a-lið þessarar málsgreinar kemur í veg fyrir notkun vörumerkis, einkum:
- i. réttur til nafns eða heitis,
- ii. réttur einstaklings til myndar af sjálfum sér,
- iii. höfundarréttur,
- iv. hugverkaréttindi á sviði iðnaðar,
- c) ruglast má á vörumerkinu og eldra vörumerki sem nýtur verndar erlendis, hafi umsækjandi, á umsóknardegi, sótt um skráningu gegn betri vitund.
5. Aðildarríkin skulu tryggja að í tilteknum aðstæðum sé ekki skylt að synja um skráningu vörumerkis eða að ógilda það, hafi eigandi eldra vörumerkis eða annars réttar veitt samþykki sitt fyrir skráningu nýrra merkis.
6. Aðildarríki er heimilt að kveða svo á, með fyrirvara um ákvæði 1.–5. mgr., að ástæður synjunar um skráningu eða ógildingu sem í gildi voru í aðildarríkinu áður en nauðsynleg ákvæði til að framfylgja tilskipun 89/104/EBE tóku gildi, skuli gilda við afgreiðslu umsókna um skráningu sem lagðar voru fram fyrir þann tíma.

*6. gr.***Ógilding eða afturköllun vörumerkis staðfest eftir á**

Sé byggt á eldri rétti landsbundins vörumerkis eða vörumerkis sem er skráð samkvæmt alþjóðlegum samningum sem gilda í aðildarríki, og sá réttur hefur verið afskráður eða látinn niður falla, við stofnun Evrópuvörumerkis, má staðfesta eftir á ógildingu eða afturköllun vörumerkisins sem var grundvöllur kröfunnar um eldri rétt að því tilskildu að hægt hefði verið að lýsa yfir ógildingu eða afturköllun þegar merkið var afskráð eða rétturinn látinn niður falla. Í því tilviki skal eldri rétturinn falla úr gildi.

*7. gr.***Ástæður synjunar um skráningu eða ógildingu sem varðar vörur eða þjónustu aðeins að hluta**

Þar sem ástæður synjunar um skráningu eða ógildingu vörumerkis eiga aðeins við um hluta af þeirri vöru eða þjónustu sem skráning þess eða umsókn um skráningu tekur til, skal synjun um skráningu eða ógildingu vörumerkis einungis gilda um þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.

*8. gr.***Skortur á sérkenni eða orðspori eldra vörumerkis sem útilokar ógildingu skráðs vörumerkis**

Ekki skal taka umsókn um ógildingu á grundvelli eldra vörumerkis til greina daginn sem umsóknin um ógildingu er lögð fram ef hún hefði ekki verið tekin til greina við umsóknar- eða forgangsdag nýrra vörumerkisins af einhverri af eftirfarandi ástæðum:

- a) eldra vörumerkið, sem ógilda mátti skv. b-, c- eða d-lið 1. mgr. 4. gr., hafði ekki enn áunnið sér sérkenni eins og um getur í 4. mgr. 4. gr.,
- b) umsókn um ógildingu er byggð á b-lið 1. mgr. 5. gr. og eldra vörumerkið var ekki orðið nægilega sérkennandi til að styðja þá ályktun að ruglingshætta í skilningi b-liðar 1. mgr. 5. gr. væri fyrir hendi,
- c) umsókn um ógildingu er byggð á a-lið 3. mgr. 5. gr. og eldra vörumerkið er ekki enn orðið þekkt af orðspori í skilningi a-liðar 3. mgr. 5. gr.

*9. gr.***Ógilding útilokuð vegna þegjandi samþykkis**

1. Ef eigandi eldra vörumerkis, eins og um getur í 2. mgr. 5. gr. eða a-lið 3. mgr. 5. gr., hefur haft vitneskju um notkun nýrra vörumerkis, sem skráð er í viðkomandi aðildarríki, og hefur látið þá notkun óátalda í fimm ár samfleytt, hefur hann fyrirgert rétti sínum, á grundvelli eldra vörumerkis, til að sækja um ógildingu nýrra merkisins að því er varðar þær vörur eða þjónustu sem eldra vörumerki hefur auðkennt, nema sótt hafi verið um skráningu nýrra vörumerkis gegn betri vitund.

2. Aðildarríki geta kveðið á um að 1. mgr. þessarar greinar gildi um eigendur annars eldri réttar sem um getur í a- eða b-lið 4. mgr. 5. gr.

3. Í þeim tilvikum sem um getur í 1. og 2. mgr. er eiganda nýrra vörumerkis óheimilt að koma í veg fyrir að eigandi eldra vörumerkis njóti réttar síns, þótt hann geti ekki lengur krafist réttar fram yfir nýrra vörumerkið.

3. ÞÁTTUR

Veitt réttindi og takmarkanir

10. gr.

Vörumerkjaréttur

1. Skráning vörumerkis veitir eiganda einkarétt á notkun þess.
 2. Eigandi skráðs vörumerkis skal, með fyrirvara um réttindi eigenda, sem þeir öðluðust fyrir umsóknar- eða forgangsdag umrædds vörumerkis, hafa rétt til að banna þriðja aðila að nota í atvinnuskyni og án leyfis tákni til að auðkenna vöru eða þjónustu ef:
 - a) táknið er eins og vörumerkið og er notað til að auðkenna vöru eða þjónustu sem er eins og sú sem skráða vörumerkið auðkennir,
 - b) táknið er eins og vörumerkið eða líkt því og er notað til að auðkenna vöru eða þjónustu sem er eins og eða lík þeirri sem skrásetta vörumerkið auðkennir, ef hætta er á ruglingi hjá almenningi, þ.m.t. hætta á að hann tengi táknið við vörumerkið,
 - c) táknið er eins og vörumerkið eða líkt því, óháð því hvort það er notað til að auðkenna vöru eða þjónustu sem er eins og, lík eða ekki lík þeirri sem skráð merki hefur auðkennt, sé vörumerkið þekkt af orðspori í aðildarríki þannig að notkun þess án sérstakrar ástæðu hefði í för með sér óheimila og óréttmæta nýtingu á eða hefði skaðleg áhrif á sérkenni eða orðspor vörumerkisins.
 3. Samkvæmt 2. mgr. er einkum heimilt að banna:
 - a) að nota táknið á vörur eða á vöruumbúðir,
 - b) að bjóða til sölu eða setja á markað vörur, sem merktar eru þessu tákni, eða birgja sig upp af vörum í þeim tilgangi eða bjóða eða útvega þjónustu, auðkennda með þessu tákni,
 - c) að flytja inn eða út vörur sem merktar eru með tákniinu,
 - d) að nota táknið sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluta þess,
 - e) að nota táknið á viðskiptaskjólum og í auglýsingum,
 - f) að nota táknið í samanburðarauglýsingu þannig að það brjóti í bága við tilskipun 2006/114/EB.
 4. Með fyrirvara um rétt eigenda sem þeir öðluðust fyrir umsóknar- eða forgangsdag umrædds vörumerkis, ætti rétthafi umrædds vörumerkis einnig að eiga rétt á að koma í veg fyrir að þriðji aðili flytji vörur í atvinnuskyni inn í aðildarríki þar sem vörumerkið er skráð án þess að þær séu settar í frjálsa dreifingu þar, ef vörurnar, þ.m.t. umbúðir þeirra, koma frá þriðja landi og bera án heimildar vörumerki sem er eins og eða í grundvallaratriðum eins og vörumerkið sem er skráð fyrir slíkar vörur eða sem ekki er hægt að aðgreina í grundvallaratriðum frá umræddu vörumerki.
- Réttur eiganda vörumerkisins samkvæmt fyrstu undirgrein skal falla niður ef skýrslugjafinn eða handhafi varanna getur, meðan á málarekstri stendur um að ákvarða hvort brotið hefur verið gegn skráðu vörumerki, sem hafinn var í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 608/2013, sannað að eiganda skráða vörumerkisins sé ekki heimilt að banna markaðssetningu vörunnar í endanlegu viðtökulandi.
5. Hafi ekki verið heimilt samkvæmt lögum aðildarríkis að banna notkun tákns við aðstæður, sem greint er frá í b- eða c-lið 2. mgr., áður en reglur sem samþykktar voru til að framfylgja tilskipun 89/104/EBE gengu í gildi í hlutaðeigandi aðildarríki, mun vernd, sem vörumerkið veitir, ekki nægja til að koma í veg fyrir áframhaldandi notkun táknsins.
 6. Ákvæði 1., 2., 3. og 5. mgr. hafa ekki áhrif á lagaákvæði aðildarríkis um vernd gegn notkun tákns í öðrum tilgangi en þeim að auðkenna vörur eða þjónustu þegar notkun tákns án sérstakrar ástæðu hefði í för með sér óheimila eða óréttmæta nýtingu á eða gæti haft skaðleg áhrif á sérkenni eða orðspor vörumerkis.

*11. gr.***Réttur til að banna undirbúningsaðgerðir að því er varðar notkun umbúða eða annarra aðferða**

Ef hættu er á að hægt væri að nota umbúðir, merkimiða, límmiða, þætti eða búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni, eða annað sem vörumerkið er fest á, í tengslum við vörur eða þjónustu og ef sú notkun væri brot á rétti eiganda vörumerkis skv. 2. og 3. mgr. 10. gr., hefur eigandinn rétt til að banna eftirfarandi ef það er gert í viðskiptum:

- a) að tákni sem er eins og vörumerkið eða líkt því, sé fest á umbúðir, merkimiða, límmiða, þætti eða búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni, eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á,
- b) að bjóða eða setja á markað, eða birgja sig upp í þeim tilgangi, flytja inn eða flytja út umbúðir, merkimiða, límmiða, þætti eða búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni, eða annað sem vörumerkið er fest á.

*12. gr.***Eftirgerð vörumerkja í orðabókum**

Ef eftirgerð vörumerkis í orðabók, alfræðiriti eða álíka uppsláttarverki, á prenti eða á rafrænu formi, gefur til kynna að það sé almennt heiti þeirrar vöru eða þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir skal útgefandi verksins, að beiðni eiganda vörumerkisins, tryggja án tafar að eftirgerð vörumerkisins fylgi ábending um að um skráð vörumerki sé að ræða og þegar um er að ræða verk á prentuðu formi eigi síðar en í næstu útgáfu ritsins.

*13. gr.***Bann við notkun á vörumerki sem er skráð í nafni umboðsaðila eða fulltrúa**

1. Ef vörumerki er skráð á nafn umboðsaðila eða fulltrúa aðila sem er eigandi umrædds vörumerkis, án samþykkis eigandans, skal hinn síðarnefndi hafa rétt til annars eða beggja af eftirfarandi:

- a) að andmæla notkun vörumerkisins af hálfu umboðsaðilans eða fulltrúans,
 - b) að krefjast þess að vörumerkið verði framselt honum.
2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki ef umboðsaðilinn eða fulltrúinn rökstyður gerðir sínar.

*14. gr.***Takmarkanir á vörumerkjarétti**

1. Skráning vörumerkis veitir eiganda þess ekki heimild til að banna þriðja aðila að nota í viðskiptum:

- a) nafn eða heimilisfang þriðja aðila þegar um einstakling er að ræða,
- b) tákni eða merkingar sem eru ekki sérkennandi eða sem varða gerð, gæði, magn, ætlaða notkun, verðgildi, landfræðilegan uppruna eða framleiðslutíma vöru, tíma sem þjónusta var innt af hendi eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu,
- c) vörumerkið í þeim tilgangi að auðkenna eða vísa til þess að um sé að ræða vöru eða þjónustu eiganda viðkomandi vörumerkis, einkum ef notkun vörumerkisins er nauðsynleg til að segja til um ætlaða notkun vöru eða þjónustu, einkum þegar um fylgi- eða varahluti er að ræða.

2. Ákvæði 1. mgr. gilda aðeins ef notkun af hálfu þriðja aðila er í samræmi við góða viðskiptahætti.

3. Skráning vörumerkis veitir eiganda ekki heimild til að banna þriðja aðila að nota í viðskiptum eldri vörumerkjarétt sem gildir einungis á takmörkuðu svæði, sé réttur þessi viðurkenndur í lögum hlutaðeigandi aðildarríkis og notaður innan marka þess svæðis þar sem hann gildir.

*15. gr.***Tæming vörumerkjaréttar**

1. Skráning vörumerkis veitir eiganda ekki heimild til að banna notkun þess með tilliti til vöru eða þjónustu, hafi hann sjálfur sett hana á markað í Sambandinu eða veitt samþykki sitt til þess.
2. Hafi eigandi haldgóðar ástæður fyrir því að koma í veg fyrir áframhaldandi sölu vöru, sérstaklega ef ástandi hennar hefur verið breytt eða hún hefur skaddast eftir að hún var sett á markað, gildir 1. mgr. ekki.

*16. gr.***Notkun vörumerkja**

1. Hafi eigandi vörumerkis ekki hafið notkun þess í raun í aðildarríki innan fimm ára frá skráningu þess fyrir þá vöru eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir, eða hafi notkun vörumerkis fallið niður í fimm ár samfleytt, er heimilt að beita takmörkunum og refsíákvæðum sem kveðið er á um í 17. gr., 19. gr. (1. mgr.), 44. gr. (1. og 2. mgr.) og 46. gr. (3. og 4. mgr.), nema góð og gild rök séu fyrir því að vörumerki hafi ekki verið notað.
2. Ef aðildarríki kveður á um andmælameðferð í kjölfar skráningar skal reikna fimm ára tímabilið, sem um getur í 1. mgr., frá þeim degi þegar ekki er lengur hægt að andmæla merkinu eða, hafi andmæli verið borin fram, frá þeim degi þegar ákvörðun um að ljúka andmælameðferðinni varð endanleg eða andmælin voru dregin til baka.
3. Með tilliti til vörumerkja, sem eru skráð samkvæmt alþjóðlegum samningum sem gilda í aðildarríkinu, skal reikna fimm ára tímabilið, sem um getur í 1. mgr., frá þeim degi þegar ekki er lengur hægt að hafna merkinu eða andmæla því. Ef andmæli hafa verið borin fram eða ef andmæli hafa verið tilkynnt á afdráttarlausum eða afstæðum ástæðum skal reikna tímabilið frá þeim degi þegar ákvörðun um að ljúka andmælameðferðinni eða úrskurður um höfnun á afdráttarlausum eða afstæðum ástæðum varð endanlegur eða andmælin voru dregin til baka.
4. Færa skal upphafsdagsetningu fimm ára tímabilsins, eins og um getur í 1. og 2. mgr., í skrána.
5. Eftirfarandi skal einnig teljast til notkunar í skilningi 1. mgr.:
 - a) notkun vörumerkis í lítillaga breyttri mynd sem breytir ekki sérkennum þeim er það hafði er það var skráð, hvort sem vörumerkið, á því formi sem það er notað, er einnig skráð á nafn eigandans eður ei,
 - b) notkun vörumerkisins á vöru eða vöruumbúðir í hlutaðeigandi aðildarríki, sem eingöngu eru ætlaðar til útflutnings.
6. Notkun vörumerkis með samþykki eiganda telst jafngilda notkun hans sjálfs.

*17. gr.***Notkunarleysi sem vörn í málsmeðferð vegna brota**

Eigandi vörumerkis skal aðeins hafa rétt til að banna notkun tákns að því marki sem réttindi eigandans verða ekki afturkölluð skv. 19. gr. á þeim tíma þegar mál er höfðað vegna brota. Óski varnaraðili eftir því skal eigandi vörumerkisins færa sönnur á að vörumerkið hafi verið í notkun í reynd eins og kveðið er á um í 16. gr. á síðustu fimm árum áður en málið var höfðað, í tengslum við vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til og sem er nefnd í rökstuðningi fyrir lögsókninni, eða að góð og gild rök séu fyrir því að vörumerkið hafi ekki verið notað, að því tilskildu að skráningarferli vörumerkisins hafi, á þeim degi þegar mál var höfðað, verið lokið a.m.k. fimm árum fyrir.

*18. gr.***Réttur eiganda nýrra vörumerkis til íhlotunar sem vörn í málsmeðferð vegna brota**

1. Eigandi vörumerkis skal, í málsmeðferð vegna brota, ekki hafa rétt til að banna notkun nýrra vörumerkis ef umrætt nýrra vörumerki væri ekki úrskurðað ógilt skv. 8. gr., 9. gr. (1. eða 2. mgr.) eða 46. gr. (3. mgr.).

2. Eigandi vörumerkis skal, í málsmeðferð vegna brota, ekki hafa rétt til að banna notkun nýrra Evrópuvörumerkis ef umrætt nýrra vörumerki væri ekki úrskurðað ógilt skv. 53. gr. (1., 3. eða 4. mgr.), 54. gr. (1. eða 2. mgr.) eða 57. gr. (2. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 207/2009.

3. Ef eigandi vörumerkis hefur ekki rétt til að banna notkun nýrra vörumerkis skv. 1. eða 2. mgr. skal eigandi umrædds nýrra vörumerkis ekki hafa rétt til að banna notkun eldra vörumerkisins í málsmeðferð vegna brota, jafnvel þótt hann geti ekki lengur krafist réttar þess fram yfir nýrra vörumerkið.

4. ÞÁTTUR

Afturköllun vörumerkjaréttar

19. gr.

Notkunarleysi í reynd sem ástæða afturköllunar

1. Heimilt er að afturkalla skráningu vörumerkis hafi það ekki verið notað í raun í fimm ár samfleytt í hlutaðeigandi aðildarríki til að auðkenna þá vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til og engin góð og gild rök eru fyrir því að vörumerkið hafi ekki verið notað.

2. Óheimilt er að krefjast þess að skráning vörumerkis verði afturkölluð hafi eigandi sannanlega byrjað að nota vörumerkið eða tekið upp notkun þess á ný á þeim tíma eftir að fimm ára tímabil án notkunar telst liðið og áður en krafa um afturköllun vörumerkis er lögð fram.

3. Hefjist notkun eða endurnotkun vörumerkis einhvern tíma á þriggja mánaða tímabili áður en krafa um afturköllun vörumerkis var lögð fram, sem hófst í fyrsta lagi eftir að fimm ára tímabil án notkunar var liðið, skal slík notkun ekki tekin til greina stafi hún eingöngu af því að eigandi hafi fengið vitneskju um að fyrirhugað sé að krefjast afturköllunar vörumerkisins.

20. gr.

Vörumerki sem eru orðin að almennu heiti eða villandi merking sem ástæða afturköllunar

Heimilt er að afturkalla skráningu vörumerkis hafi það, eftir að það var skráð:

- a) vegna aðgerða eiganda eða aðgerðaleyfis orðið algengt viðskiptaheiti þeirrar vöru eða þjónustu sem skráning þess kveður á um,
- b) vegna notkunar eiganda vörumerkisins eða þess sem hefur leyfi hans til þess að nota það til að auðkenna vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til, í för með sér hættu á að almenningur verði blekktur, einkum að því er varðar eðli, gæði eða landfræðilegan uppruna hlutaðeigandi vöru eða þjónustu.

21. gr.

Afturköllun sem varðar vörur eða þjónustu aðeins að hluta

Þar sem ástæður afturköllunar vörumerkis eiga aðeins við um hluta af þeirri vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til, skal afturköllun vörumerkis einungis gilda um þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.

5. ÞÁTTUR

Vörumerki sem andlag eignarréttar

22. gr.

Framsal skráðra vörumerkja

1. Heimilt er að framselja vörumerki, aðskilið frá framsali fyrirtækis, að því er varðar sumar eða allar vörur eða suma eða alla þjónustu sem skráning þess tekur til.

2. Í framsali fyrirtækis í heild skal felast framsal vörumerkisins nema samkomulag sé um hið gagnstæða eða aðstæður segi greinilega fyrir um annað. Þetta ákvæði gildir um sammingsbundna kvöð þess efnis að framselja fyrirtæki.
3. Aðildarríkin skulu setja sér verklagsreglur til að greiða fyrir skráningu framsals í skráum sínum.

23. gr.

Veðréttindi

1. Vörumerki getur verið lagt fram óháð fyrirtækinu sem trygging eða verið háð veðréttindum.
2. Aðildarríkin skulu setja sér verklagsreglur til að greiða fyrir skráningu veðréttinda í skráum sínum.

24. gr.

Fjárnám

1. Taka má vörumerki fjárnámi.
2. Aðildarríkin skulu setja sér verklagsreglur til að greiða fyrir skráningu fjárnáms í skráum sínum.

25. gr.

Leyfisveiting

1. Veita má nytjaleyfi fyrir vörumerki og getur það tekið til allra eða hluta af þeim vörum eða allrar eða hluta af þeirri þjónustu sem merkið er skráð fyrir og í hluta aðildarríkis eða ríkinu öllu. Leyfi getur verið sérstakt nytjaleyfi eða almennt nytjaleyfi.
2. Eigandi vörumerkis má beita vörumerkjarétti sínum gagnvart leyfishafa fari sá síðarnefndi ekki eftir ákvæðum nytjaleyfissammings um:
 - a) gildistíma,
 - b) gerð vörumerkis, sem hann hefur rétt til að nota,
 - c) tegundir vöru eða þjónustu, sem falla undir leyfi hans,
 - d) landsvæði, þar sem nota má vörumerkið, eða
 - e) gæði vörunnar, sem leyfishafi framleiðir eða gæði þeirrar þjónustu sem hann veitir.
3. Með fyrirvara um ákvæði nytjaleyfissammingsins getur leyfishafinn aðeins höfðað mál vegna brota gegn vörumerkjarétti með samþykki eiganda merkisins. Handhafi sérstaks nytjaleyfis getur þó höfðað slík mál ef eigandi vörumerkis, að lokinni formlegri tilkynningu, höfðar ekki sjálfur mál vegna brota innan viðeigandi tímamarka.
4. Leyfishafi skal, í þeim tilgangi að hljóta bætur fyrir skaða sem hann varð fyrir, eiga rétt á að grípa inn í málsmeðferð vegna brota sem eigandi vörumerkis höfðar.
5. Aðildarríkin skulu setja sér verklagsreglur til að greiða fyrir skráningu nytjaleyfa í skráum sínum.

26. gr.

Umsókn um vörumerki sem andlag eignarréttar

Ákvæði 22.–25. gr. skulu gilda um umsóknir um vörumerki.

6. ÞÁTTUR

Ábyrgðar- eða gæðamerki og félagamerki

27. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „ábyrgðar- eða gæðamerki“: vörumerki sem lýst er sem slíku í umsókn og sem getur aðgreint vöru eða þjónustu, sem er vottuð af eiganda merkisins að því er varðar efni, framleiðsluaðferð vöru eða veitingu þjónustu, gæði, nákvæmni eða aðra eiginleika, frá annarri vöru eða þjónustu sem ekki ber slíkt merki,
- b) „félagamerki“: vörumerki sem lýst er sem slíku í umsókn og sem getur aðgreint vöru eða þjónustu aðila samtaka sem eru eigandi merkisins frá vöru og þjónustu annarra fyrirtækja.

28. gr.

Ábyrgðar- eða gæðamerki

1. Aðildarríkjum er heimilt að kveða á um skráningu ábyrgðar- eða gæðamerkja.
2. Einstaklingar eða lögaðilar, þ.m.t. stofnanir, yfirvöld og aðilar sem opinber réttur gildir um, geta sótt um ábyrgðar- eða gæðamerki að því tilskildu að viðkomandi stundi ekki rekstur sem felur í sér að afhenda vöru eða veita þjónustu af þeim toga sem vottuð er.

Aðildarríki geta kveðið á um að ekki skuli skrá ábyrgðar- eða gæðamerki nema umsækjandinn sé hæfur til að votta vöruna eða þjónustuna sem á að skrá merkið fyrir.

3. Aðildarríki geta kveðið á um að ábyrgðar- eða gæðamerki skuli ekki skráð eða afturkalla skuli þau eða ógilda af öðrum ástæðum en þeim sem tilgreindar eru í 4., 19. og 20. gr., þar sem hlutverk hlutaðeigandi merkja gefur tilefni til þess.
4. Aðildarríkjum er heimilt að víkja frá ákvæðum c-liðar 1. mgr. 4. gr. með því að gera ráð fyrir því í lögum að tákn eða merkingar sem í viðskiptum gefa til kynna landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu geti talist ábyrgðar- eða gæðamerki. Slíkt ábyrgðar- eða gæðamerki veitir eiganda ekki heimild til að banna þriðja aðila að nota slík tákn eða merkingar í viðskiptum, svo fremi að hann noti þær í samræmi við góða viðskiptahætti. Ekki má t.d. krefjast verndar vegna slíks merkis gagnvart þriðja aðila sem á rétt til að nota landfræðileg heiti.
5. Kröfurnar sem mælt er fyrir um í 16. gr. skulu teljast uppfylltar ef aðili sem hefur heimild til að nota ábyrgðar- eða gæðamerkið hefur sannanlega byrjað að nota það í samræmi við 16. gr.

29. gr.

Félagamerki

1. Aðildarríki skulu kveða á um skráningu félagamerkja.
2. Samtök framleiðenda, þjónustuveitenda eða kaupmanna sem, samkvæmt lögum sem um þá gilda, eru bærir til að eiga réttindi og bera skyldur í eigin nafni til að gera samninga og aðrar réttargerðir, og til sóknar eða varnar fyrir dómi, sem og lögaðilar sem opinber réttur gildir um, geta sótt um félagamerki.
3. Aðildarríkjum er heimilt að víkja frá ákvæðum c-liðar 1. mgr. 4. gr. með því að gera ráð fyrir því í lögum að tákn eða merkingar sem í viðskiptum gefa til kynna landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu geti talist félagamerki. Slíkt félagamerki veitir eiganda ekki heimild til að banna þriðja aðila að nota slík tákn eða merkingar í viðskiptum, svo fremi að hann noti þau í samræmi við góða viðskiptahætti. Ekki má t.d. krefjast verndar vegna slíks merkis gagnvart þriðja aðila sem á rétt til að nota landfræðileg heiti.

*30. gr.***Reglur sem gilda um notkun félagamerkis**

1. Umsækjandi um félagamerki skal senda skrifstofunni reglurnar sem gilda um notkun þess.
2. Reglur sem gilda um notkun þess skulu a.m.k. tilgreina aðila sem hafa heimild til að nota merkið, skilyrði fyrir aðild að samtökunum og skilyrði sem gilda um notkun merkisins, þ.m.t. viðurlög. Reglurnar sem gilda um notkun merkis sem um getur í 3. mgr. 29. gr. heimila aðila, ef vara hans eða þjónusta er upprunnin á viðkomandi landsvæði, að gerast aðili að samtökunum sem eru eigandi merkisins, svo fremi að aðilinn uppfylli öll önnur skilyrði reglnanna.

*31. gr.***Synjun umsóknar**

1. Auk ástæðna synjunar á umsókn um vörumerki sem kveðið er á um í 4. gr., að c-lið 1. mgr. 4. gr. undanskildum varðandi tákn eða merkingar sem nota má í viðskiptum til að tilgreina landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu, og 5. gr., og með fyrirvara um rétt skrifstofu til athugunar á afstæðum ástæðum í krafti embættis síns, skal synja umsókn um félagamerki ef ákvæðum 27. gr. (b-liðar), 29. eða 30. gr. er ekki fullnægt eða ef reglur sem gilda um notkun umrædds félagamerkis stríða gegn allsherjarreglu eða viðurkenndum siðgæðisreglum.
2. Einnig skal synja um skráningu félagamerkis ef hættu er á að það villi um fyrir almenningi að því er varðar sérkenni eða merkingu táknsins, einkum ef líklegt er að menn telji að um annað en félagamerki sé að ræða.
3. Ekki skal synja umsókn ef umsækjandinn fullnægir kröfunum sem um getur í 1. og 2. mgr. í kjölfar breytingar á reglum sem gilda um notkun félagamerkis.

*32. gr.***Notkun félagamerkja**

Kröfurnar sem mælt er fyrir um í 16. gr. skulu teljast uppfylltar ef aðili sem hefur heimild til að nota félagamerkið hefur sannanlega byrjað að nota það í samræmi við þá grein.

*33. gr.***Breytingar á reglum sem gilda um notkun félagamerkis**

1. Eigandi félagamerkis skal senda skrifstofunni sérhverja breytingu á reglum sem gilda um notkun þess.
2. Tilgreina skal breytingar á reglum, sem gilda um notkun merkisins, í skránni nema breyttu reglurnar fullnægi ekki kröfunum í 30. gr. eða ef þær taka til einhverrar af ástæðunum fyrir synjun sem um getur í 31. gr.
3. Að því er varðar þessa tilskipun skulu breytingar á reglum sem gilda um notkun merkisins aðeins taka gildi frá þeim degi er þessar breytingar eru færðar inn í skrána.

*34. gr.***Aðilar sem hafa rétt til að höfða mál vegna brota**

1. Ákvæði 3. og 4. mgr. 25. gr. gilda um hvern þann sem hefur heimild til að nota félagamerki.
2. Eigandi félagamerkis skal hafa rétt til að gera bótakröfu fyrir hönd aðila sem hafa heimild til að nota merkið ef þeir hafa orðið fyrir skaða vegna notkunar á merkinu án heimildar.

35. gr.

Frekari ástæður afturköllunar

Auk ástæðna til afturköllunar sem kveðið er á um í 19. og 20. gr. skulu réttindi eiganda félagamerkis afturkölluð af eftirfarandi ástæðum:

- a) ef eigandinn gerir ekki viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að merkið sé notað með hætti sem er ósamrýmanlegur notkunarskilyrðunum, sem mælt er fyrir um í reglunum sem gilda um notkun þess, þ.m.t. allar breytingar á þeim sem tilgreindar eru í skránni,
- b) ef aðilar með heimild hafa notað merkið með þeim hætti að það hefur í för með sér hættu á að almenningur verði blekkur með þeim hætti sem um getur í 2. mgr. 31. gr.,
- c) ef breytingar á reglunum sem gilda um notkun merkisins hafa verið tilgreindar í skránni í bága við 2. mgr. 33. gr. nema eigandi merkisins fullnægi kröfunum í þeirri grein með því að gera frekari breytingar á reglunum.

36. gr.

Frekari ástæður ógildingar

Auk ástæðna fyrir ógildingu sem kveðið er á um í 4. gr., að c-lið 1. mgr. 4. gr. undanskildum varðandi tákni eða merkingar sem nota má í viðskiptum til að tilgreina landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu, og 5. gr., skal ógilda félagamerki sem er skráð í bága við 31. gr. nema eigandi merkisins fullnægi kröfunum í 31. gr. með því að gera breytingar á reglunum sem gilda um notkun merkisins.

3. KAFLI

MÁLSMEDFERÐ

1. ÞÁTTUR

Umsókn og skráning

37. gr.

Kröfur vegna umsóknar

1. Í umsókn um skráningu vörumerkis skulu a.m.k. öll eftirfarandi atriði koma fram:
 - a) beiðni um skráningu,
 - b) upplýsingar sem auðkenna umsækjanda,
 - c) skrá yfir vörur og þjónustu sem beiðið er um skráningu fyrir,
 - d) framsetning vörumerkisins sem fullnægir kröfunum sem settar eru fram í b-lið 3. gr.
2. Við umsókn um vörumerki ber að greiða gjald samkvæmt ákvörðun hlutaðeigandi aðildarríkis.

38. gr.

Umsóknardagsetning

1. Dagsetning umsóknar um vörumerki skal vera dagurinn sem umsækjandi leggur skjöl sem innihalda upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í 1. mgr. 37. gr., inn til skrifstofunnar.
2. Aðildarríki geta auk þess kveðið á um að greiða skuli gjald fyrir veitingu umsóknardagsetningar eins og um getur í 2. mgr. 37. gr.

39. gr.

Tilgreining og flokkun vöru og þjónustu

1. Vara og þjónusta sem sótt er um skráningu vörumerkis fyrir skal flokkuð í samræmi við flokkunarkerfi Nice-samningsins um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörumerkja frá 15. júní 1957 (Nice-flokkunin).
2. Umsækjandinn skal tilgreina vöru og þjónustu sem óskað er vörumerkjaverndar fyrir með nægilega skýrum og nákvæmum hætti til að gera lögbærum yfirvöldum og rekstraraðilum kleift að ákvarða umfang verndar sem sóst er eftir á grundvelli umsóknarinnar einvörðungu.
3. Að því er varðar 2. mgr. er heimilt að nota almennar vísanir sem er að finna í flokkaheitum Nice-flokkunarinnar eða önnur almenn hugtök, að því tilskildu að þær samrýmist nauðsynlegum kröfum um skýrleika og nákvæmni sem settar eru fram í þessari grein.
4. Skrifstofan skal hafna umsókn þegar vísanir eða orðalag í henni er óljóst eða ónákvæmt, ef umsækjandinn gerir ekki tillögu um viðunandi orðalag innan frests sem skrifstofan setur.
5. Ef notað er almennt orðalag, þ.m.t. almennar vísanir flokkaheita Nice-flokkunarinnar, skal það túlkað með þeim hætti að það taki til allrar vöru og þjónustu sem bókstafleg merking vísana eða hugtaks nær yfir. Ekki ber að túlka slík hugtök eða vísanir þannig að þau geti tekið til vöru eða þjónustu sem ekki er hægt að skilja á þann hátt.
6. Ef umsækjandinn óskar eftir skráningu fyrir fleiri en einn flokk skal hann skipta vörunum og þjónustunni niður samkvæmt flokkum Nice-flokkunarinnar, þar sem hver hópur kemur á eftir númeri flokks samkvæmt þeirri flokkun sem sá hópur vöru eða þjónustu tilheyrir og hver hópur er settur fram í þeirri röð sem flokkarnir raðast samkvæmt þeirri flokkun.
7. Ekki má líta svo á að vörur og þjónusta séu af sömu gerð á grundvelli flokkunar í sama flokk samkvæmt Nice-flokkuninni. Ekki má líta svo á að vörur og þjónusta séu af ólíkri gerð á grundvelli flokkunar í mismunandi flokka samkvæmt Nice-flokkuninni.

40. gr.

Athugasemdir þriðju aðila

1. Aðildarríki geta kveðið á um að áður en vörumerki er skráð geti einstaklingur eða lögaðili og sérhver hópur eða aðili sem kemur fram fyrir hönd framleiðenda, þjónustuveitenda, seljenda eða neytenda lagt skriflegar athugasemdir fyrir skrifstofuna, þar sem skýrt er út af hvaða ástæðum ætti ekki að skrá vörumerkið í krafti embættis.

Aðilar og hópar eða stofnanir, sem um getur í fyrstu undirgrein, skulu ekki eiga aðild að málsmeðferð skrifstofunnar.

2. Auk ástæðnanna sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar getur einstaklingur eða lögaðili og sérhver hópur eða aðili sem kemur fram fyrir hönd framleiðenda, þjónustuveitenda, seljenda eða neytenda lagt skriflegar athugasemdir fyrir skrifstofuna, sem byggjast á tilteknum ástæðum þess að synja ætti umsókn um félagamerki skv. 1. og 2. mgr. 31. gr. Heimilt er að víkka þetta ákvæði svo að það nái yfir ábyrgðar- og gæðamerki, ef reglur hafa verið settar um þau í aðildarríkjum.

41. gr.

Hlutun umsóknar og skráningar

Umsækjandi eða eigandi getur hlutað umsókn eða skráningu landsbundins vörumerkis í tvær eða fleiri aðskildar umsóknir eða skráningar með því að senda skrifstofunni yfirlýsingu þar sem tilgreindar eru fyrir hverja umsókn eða skráningu þær vörur eða þjónusta sem upphaflega umsóknin eða skráningin tekur til og sem aðskildu umsóknirnar eða skráningarnar eiga að taka til.

42. gr.

Flokkagjöld

Aðildarríkjum er heimilt að kveða á um að við umsókn og endurnýjun vörumerkis skuli greiða viðbótargjald fyrir hvern vöru- og þjónustuflokk umfram fyrsta flokkinn.

2. ÞÁTTUR

Málsmeðferð vegna andmæla, afturköllunar og ógildingar

43. gr.

Málsmeðferð vegna andmæla

1. Aðildarríkin skulu kveða á um að fyrir hendi sé skilvirk og skjót stjórnslumeðferð hjá skrifstofum þeirra til að andmæla umsókn um skráningu vörumerkis af ástæðum sem kveðið er á um í 5. gr.

2. Stjórnslumeðferðin sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar skal a.m.k. kveða á um að eigandi eldra merkis sem um getur í 2. mgr. 5. gr. og a-lið 3. mgr. 5. gr., og sá sem hefur heimild samkvæmt viðeigandi lögum til að neyta réttar sem leiðir af verndaðri upprunatáknun eða landfræðilegri merkingu sem um getur í c-lið 3. mgr. 5. gr., hafi rétt til að leggja fram tilkynningu um andmæli. Tilkynningu um andmæli má leggja fram á grundvelli einna eða fleiri eldri réttinda, að því tilskildu að eldri réttur tilheyri að öllu leyti sama eiganda, og á grundvelli þeirrar vöru eða þjónustu, að hluta eða í heild, sem er ástæða verndar eða umsóknar vegna eldri réttar, og má beina gegn þeirri vöru eða þjónustu, að hluta eða í heild, sem sótt er um fyrir merkið sem ágreiningur ríkir um.

3. Veita skal málsaðilum, samkvæmt sameiginlegri beiðni þeirra, a.m.k. tvo mánuði í andmælameðferðinni til að mögulegt sé að ná sáttum milli umsækjandans og gagnaðila.

44. gr.

Notkunarleysi sem vörn í andmælameðferð

1. Í andmælameðferð skv. 43. gr., ef fimm ára fresturinn til að taka eldra vörumerkið í notkun í raun eins og kveðið er á um í 16. gr. var útrunninn á umsóknar- eða forgangsréttardegi nýrra vörumerkisins, skal eigandi eldra vörumerkisins sem hefur lagt inn andmælatilkynningu, að beiðni umsækjandans, færa sönnur á að eldra vörumerkið hafi verið í notkun í raun eins og kveðið er á í 16. gr. á fimm ára tímabilinu fyrir umsóknardag eða forgangsréttardag nýrra vörumerkisins eða að góð og gild rök séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað. Ef ekki er fyrir hendi sönnun þess efnis skal hafna andmælunum.

2. Hafi eldra merki einungis verið notað til að auðkenna hluta þeirrar vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til, skal það, að því er varðar athugun á andmælunum eins og kveðið er á um í 1. mgr., einungis skráð fyrir þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda einnig ef eldra vörumerkið er Evrópuvörumerki. Í slíkum tilvikum skal notkun Evrópuvörumerkisins í reynd ákvörðuð skv. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 207/2009.

45. gr.

Málsmeðferð við afturköllun eða ógildingu

1. Með fyrirvara um rétt málsaðila til áfrýjunar fyrir dómstólum skulu aðildarríkin kveða á um skilvirka og skjóta stjórnslumeðferð hjá skrifstofum sínum vegna afturköllunar eða ógildingar á vörumerki.

2. Í stjórnáslumeðferðinni vegna afturköllunar skal sjá til þess að vörumerkið sé afturkallað á grundvelli ástæðnanna sem kveðið er á um í 19. og 20. gr.
3. Í stjórnáslumeðferðinni vegna ógildingar skal sjá til þess að vörumerkið sé ógilt a.m.k. af eftirfarandi ástæðum:
 - a) ekki hefði átt að skrá vörumerkið af því að það fullnægir ekki kröfunum sem kveðið er á um í 4. gr.,
 - b) ekki hefði átt að skrá vörumerkið af því að eldri réttindi í skilningi 1.–3. mgr. 5. gr. eru fyrir hendi.
4. Í stjórnáslumeðferðinni skal sjá til þess að a.m.k. eftirtaldir hafi rétt til að leggja fram umsókn um afturköllun eða ógildingu merkis:
 - a) að því er varðar 2. mgr. og a-lið 3. mgr., sérhver einstaklingur eða lögaðili sem og sérhver hópur eða aðili sem kemur fram fyrir hönd framleiðenda, þjónustuveitenda, seljenda eða neytenda og sem, samkvæmt lögum sem um þá gilda, eru bærir til sóknar eða varnar fyrir dómi,
 - b) að því er varðar b-lið 3. mgr. þessarar greinar, eigandi eldra merkis sem um getur í 2. mgr. 5. gr. og a-lið 3. mgr. 5. gr. og sá sem hefur heimild samkvæmt viðeigandi lögum til að neyta réttar sem leiðir af verndaðri upprunatáknun eða landfræðilegri merkingu, sem um getur í c-lið 3. mgr. 5. gr.
5. Umsókn um afturköllun eða ógildingu merkis getur beinst gegn þeirri vöru eða þjónustu, að hluta eða í heild, sem merkið sem ágreiningur ríkir um er skráð fyrir.
6. Leggja má fram umsókn um ógildingu á grundvelli eldri réttinda, einna eða fleiri, að því tilskildu að eldri réttur tilheyri að öllu leyti sama eiganda.

46. gr.

Notkunarleysi sem vörn í málsmeðferð til ógildingar

1. Óski eigandi yngra vörumerkisins eftir því í málsmeðferð til ógildingar á grundvelli þess að fyrir hendi er skráð vörumerki með eldri umsóknardag eða forgangsréttardag, skal eigandi eldra vörumerkis færa sönnur á að vörumerkið hafi verið í notkun í reynd eins og kveðið er á um í 16. gr. á síðasta fimm ára tímabilinu áður en sótt var um ógildingu, í tengslum við vöru eða þjónustu sem það var skráð fyrir og sem er nefnd í rökstuðningi fyrir umsókninni, eða að góð og gild rök séu fyrir því að vörumerki hafi ekki verið notað, að því tilskildu að skráningarferli vörumerkisins hafi, á þeim degi þegar mál var höfðað, verið lokið a.m.k. fimm árum fyrr.
2. Ef fimm ára fresturinn til að taka eldra vörumerkið í notkun í raun eins og kveðið er á um í 16. gr. var útrunninn á umsóknardegi eða forgangsréttardegi nýrra vörumerkisins, skal eigandi eldra vörumerkisins, að beiðni umsækjandans, auk sönnunarinnar sem krafist er skv. 1. mgr. þessarar greinar, færa sönnur á að eldra vörumerkið hafi verið í notkun í raun á fimm ára tímabilinu fyrir umsóknardag eða forgangsréttardag eða að góð og gild rök séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað.
3. Ef ekki er fyrir hendi sönnun sem um getur í 1. og 2. mgr. skal synja umsókn um ógildingu á grundvelli þess að eldra vörumerki sé fyrir hendi.
4. Hafi eldra merki einungis verið notað í samræmi við 16. gr. til að auðkenna hluta þeirrar vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til, skal það, að því er varðar athugun á umsókn um ógildingu, einungis skráð fyrir þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.
5. Ákvæði 1.–4. mgr. þessarar greinar gilda einnig ef eldra vörumerkið er Evrópuvörumerki. Í slíkum tilvikum skal notkun Evrópuvörumerkisins í reynd ákvörðuð skv. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 207/2009.

47. gr.

Afleiðingar afturköllunar og ógildingar

1. Skráð vörumerki skal teljast ekki hafa haft þau áhrif sem tilgreind eru í þessari tilskipun frá þeim degi þegar sótt var um afturköllun, að því marki sem réttindi eigandans hafa verið afturkölluð. Í ákvörðun varðandi umsókn um afturköllun er heimilt, að beiðni annars málsaðila, að fastsetja fyrri dagsetningu þegar ástæða afturköllunar átti sér stað.
2. Skráð vörumerki skal ekki teljast hafa haft þau áhrif, sem tilgreind eru í þessari tilskipun, frá upphafi að því marki sem merkið hefur verið úrskurðað ógilt.

3. ÞÁTTUR

Gildistími og endurnýjun skráningar

48. gr.

Gildistími skráningar

1. Vörumerki skulu skráð í tíu ár frá umsóknardegi.
2. Heimilt er að endurnýja skráningu til tíu ára í senn í samræmi við 49. gr.

49. gr.

Endurnýjun

1. Endurnýja skal skráningu vörumerkis að beiðni eiganda þess eða annars aðila sem hefur heimild til þess samkvæmt lögum eða með samningi, að því tilskildu að endurnýjunargjöld hafi verið greidd. Aðildarríki geta kveðið á um að það skuli teljast endurnýjunarbeiðni ef slík greiðsla berst.
2. Að minnsta kosti sex mánuðum áður en skráningartímabil vörumerkisins rennur út skal skrifstofan tilkynna eiganda þess um lok tímabilsins. Skrifstofan skal ekki gerð ábyrg ef hún veitir ekki þessar upplýsingar.
3. Beiðni um endurnýjun skal lögð fram og endurnýjunargjöld greidd á a.m.k. næsta sex mánaða tímabili áður en skráningartímabilið rennur út. Að öðrum kosti má leggja umsóknina fram innan annars sex mánaða tímabils sem hefst strax eftir að skráningartímabilið rennur út eða er síðan endurnýjað. Greiða skal endurnýjunargjöldin og viðbótargjald innan þessa viðbótartímabils.
4. Ef beiðnin er aðeins lögð fram eða gjöldin greidd að því er varðar hluta af þeirri vöru eða þjónustu, sem skráning vörumerkisins tekur til, skal skráningin einungis endurnýjuð fyrir þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.
5. Endurnýjun tekur gildi frá deginum eftir að gildandi skráning rennur út. Endurnýjunin skal færð í skrána.

4. ÞÁTTUR

Samskipti við skrifstofuna

50. gr.

Samskipti við skrifstofuna

Aðilar að málsmeðferðinni eða fulltrúar þeirra, ef um slíkt er að ræða, skulu tilgreina heimilisfang fyrir öll opinber samskipti við skrifstofuna. Aðildarríkjum skal vera frjálst að krefjast þess að heimilisfangið sé á Evrópska efnahagssvæðinu.

4. KAFLI

SAMVINNA Á SVIÐI STJÓRNSÝSLU

51. gr.

Samvinna á sviði skráningar og stjórnunar vörumerkja

Skrifstofunum skal vera frjálst að eiga skilvirkt samstarf sín í milli og við Hugverkaréttindaskrifstofu Evrópusambandsins til að stuðla að samleitni starfsvenja og aðferða sem varða rannsókn og skráningu vörumerkja.

52. gr.

Samvinna á öðrum sviðum

Skrifstofunum skal vera frjálst að eiga skilvirkt samstarf sín í milli og við Hugverkaréttindaskrifstofu Evrópusambandsins á öllum sviðum starfs síns, nema þeim sem um getur í 51. gr., sem skipta máli fyrir vernd vörumerkja í Sambandinu.

5. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

53. gr.

Gagnavernd

Vinnsla persónuupplýsinga sem fer fram í aðildarríkjunum innan ramma þessarar tilskipunar fellur undir landslög til framkvæmdar tilskipun 95/46/EB.

54. gr.

Lögleiðing

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 3.–6. gr., 8.–14. gr., 16., 17. og 18. gr., 22.–39. gr., 41. gr. og 43.–50. gr. eigi síðar en 14. janúar 2019. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 45. gr. eigi síðar en 14. janúar 2023. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ráðstafana.

Þegar aðildarríki samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Í þeim skal einnig vera yfirlýsing um að líta beri á tilvísanir í gildandi lögum og stjórnsýslufyrirmælum í tilskipunina, sem er felld niður með þessari tilskipun, sem tilvísanir í þessa tilskipun. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun og hvernig yfirlýsingin skal sett fram.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta helstu ákvæða úr landslögum sem þau samþykkja á því sviði sem fellur undir þessa tilskipun.

55. gr.

Niðurfelling

Tilskipun 2008/95/EB er felld úr gildi frá og með 15. janúar 2019 með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar fresti til þess að leiða í landslög tilskipun 89/104/EBE sem sett er fram í B-hluta I viðauka við tilskipun 2008/95/EB.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvör-unartöflunni í viðaukanum.

56. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Ákvæði 1., 7., 15., 19., 20., 21. gr. og 54.–57. gr. skulu gilda frá 15. janúar 2019.

57. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 16. desember 2015.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

M. SCHULZ

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

N.SCHMIT

forseti.

VIÐAUKI

Samsvörunartafla

Tilskipun 2008/95/EB	Þessi tilskipun
1. gr.	1. gr.
—	2. gr.
2. gr.	3. gr.
a- til h-liður 1. mgr. 3. gr.	a- til h-liður 1. mgr. 4. gr.
—	i- til l-liður 1. mgr. 4. gr.
a- til c-liður 2. mgr. 3. gr.	a- til c-liður 3. mgr. 4. gr.
d-liður 2. mgr. 3. gr.	2. mgr. 4. gr.
Fyrsti málsliður 3. mgr. 3. gr.	Fyrsti málsliður 4. mgr. 4. gr.
—	Annar málsliður 4. mgr. 4. gr.
Annar málsliður 3. mgr. 3. gr.	5. mgr. 4. gr.
4. mgr. 3. gr.	—
1. og 2. mgr. 4. gr.	1. og 2. mgr. 5. gr.
3. mgr. og a-liður 4. mgr. 4. gr.	a-liður 3. mgr. 5. gr.
—	b-liður 3. mgr. 5. gr.
—	c-liður 3. mgr. 5. gr.
b- og c-liður 4. mgr. 4. gr.	a- og b-liður 4. mgr. 5. gr.
d- til f-liður 4. mgr. 4. gr.	—
g-liður 4. mgr. 4. gr.	c-liður 4. mgr. 5. gr.
5. og 6. mgr. 4. gr.	5. og 6. mgr. 5. gr.
—	8. gr.
Fyrsti málsliður 1. mgr. 5. gr.	1. mgr. 10. gr.
Inngangshluti annars málsliðar 1. mgr. 5. gr.	Inngangshluti málsliðar 2. mgr. 10. gr.
a- og b-liður 1. mgr. 5. gr.	a- og b-liður 2. mgr. 10. gr.
2. mgr. 5. gr.	c-liður 2. mgr. 10. gr.
a- til c-liður 3. mgr. 5. gr.	a- til c-liður 3. mgr. 10. gr.
—	d-liður 3. mgr. 10. gr.
d-liður 3. mgr. 5. gr.	e-liður 3. mgr. 10. gr.
—	f-liður 3. mgr. 10. gr.
—	4. mgr. 10. gr.
4. og 5. mgr. 5. gr.	5. og 6. mgr. 10. gr.
—	11. gr.
—	12. gr.
—	13. gr.

Tilskipun 2008/95/EB	Þessi tilskipun
a- til c-liður 1. mgr. 6. gr.	a- til c-liður 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 14. gr.
2. mgr. 6. gr.	3. mgr. 14. gr.
7. gr.	15. gr.
1. og 2. mgr. 8. gr.	1. og 2. mgr. 25. gr.
—	3.–5. mgr. 25. gr.
9. gr.	9. gr.
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 10. gr.	1. mgr. 16. gr.
—	2.–4. mgr. 16. gr.
Önnur undirgrein 1. mgr. 10. gr.	5. mgr. 16. gr.
2. mgr. 10. gr.	6. mgr. 16. gr.
3. mgr. 10. gr.	—
1. mgr. 11. gr.	1.–3. mgr. 46. gr.
2. mgr. 11. gr.	1. mgr. 44. gr.
3. mgr. 11. gr.	17. gr.
4. mgr. 11. gr.	17. gr., 44. gr. (2. mgr.) og 46. gr. (4. mgr.)
—	18. gr.
Fyrsta undirgrein 1. mgr. 12. gr.	1. mgr. 19. gr.
Önnur undirgrein 1. mgr. 12. gr.	2. mgr. 19. gr.
Þriðja undirgrein 1. mgr. 12. gr.	3. mgr. 19. gr.
2. mgr. 12. gr.	20. gr.
13. gr.	7. og 21. gr.
14. gr.	6. gr.
—	22.–24. gr.
—	26. gr.
—	27. gr.
1. mgr. 15. gr.	1. og 3. mgr. 28. gr.
2. mgr. 15. gr.	4. mgr. 28. gr.
—	2. og 5. mgr. 28. gr.
—	29. gr.– 54. gr. (1. mgr.)
16. gr.	2. mgr. 54. gr.
17. gr.	55. gr.
18. gr.	56. gr.
19. gr.	57. gr.