

**EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/2436****2020/EØS/80/61****av 16. desember 2015****om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker****(omarbeiding)(\*)**

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité<sup>(1)</sup>,etter den ordinære regelverksprosedyren<sup>(2)</sup> og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det bør foretas en rekke endringer i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF<sup>(3)</sup>. Av klarhetshensyn bør nevnte direktiv omarbeides.
- 2) Direktiv 2008/95/EF har harmonisert sentrale bestemmelser i materiell varemerkerett som på tidspunktet for vedtakelsen ble ansett mest direkte å påvirke det indre markeds virkemåte ved å hindre fritt varebytte og adgangen til å yte tjenester i Unionen.
- 3) Varemerkebeskyttelsen i medlemsstatene sameksisterer med beskyttelse som er tilgjengelig på unionsplan gjennom EU-varemerker, som er av ensartet karakter og gyldige i hele Unionen, som fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 207/2009<sup>(4)</sup>. Sameksistensen og balansen mellom varemerkesystemer på nasjonalt plan og EU-plan utgjør i realiteten en hjørnestein i Unionens tilnærming til beskyttelse av immaterialrettigheter.
- 4) Etter Kommisjonens melding av 16. juli 2008 om en europeisk strategi for industrielle rettigheter har Kommisjonen gjennomført en omfattende evaluering av den generelle virkemåten til varemerkesystemet i Europa som helhet, på EU-plan og nasjonalt plan samt med hensyn til de innbyrdes forbindelsene mellom disse.

(\*) Denne unionsretsakten, kunngjort i EUT L 336 av 23.12.2015, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), ennå ikke kunngjort.

(1) EUT C 327 av 12.11.2013, s. 42.

(2) Europaparlamentets holdning av 25. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 10. november 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 15. desember 2015.

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EUT L 299 av 8.11.2008, s. 25).

(4) Rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av 26. februar 2009 om fellesskapsvaremerket (EUT L 78 av 24.3.2009, s. 1).

- 5) I sine konklusjoner av 25. mai 2010 om den framtidige revisjonen av varemerkesystemet i Den europeiske union oppfordret Rådet Kommissjonen til å framlegge forslag til revisjon av forordning (EF) nr. 207/2009 og direktiv 2008/95/EF. Revisjonen av nevnte direktiv bør omfatte tiltak for å bringe det mer i samsvar med forordning (EF) nr. 207/2009, for å minske forskjellene i varemerkesystemet i Europa som helhet, samtidig som den nasjonale varemerkebeskyttelsen ivaretas som et attraktivt alternativ for søkerne. I denne sammenheng bør komplementariteten mellom EUs varemerkesystem og nasjonale varemerkesystemer ivaretas.
- 6) Kommissjonen fastslo i sin melding av 24. mai 2011 med tittelen «A single market for intellectual property rights» at for å oppfylle økende krav fra berørte parter om raskere og mer smidige varemerkeregistreringssystemer av høyere kvalitet, som også er mer konsekvente, brukervennlige, allment tilgjengelige og teknologisk oppdaterte, er det nødvendig å modernisere varemerkesystemet i Unionen som helhet og tilpasse det til internettidsalderen.
- 7) Det framgår av høring og evaluering som er gjennomført i forbindelse med dette direktiv, at det til tross for tidligere delvis harmonisering av nasjonal rett fortsatt er områder der ytterligere harmonisering kan ha en positiv virkning på konkurranseevnen og veksten.
- 8) For å nå målet om å fremme og skape et velfungerende indre marked og gjøre det lettere å erverve og beskytte varemerker i Unionen til fordel for europeiske foretaks, særlig små og mellomstore bedrifters, vekst og konkurransevne er det nødvendig å gå utover den begrensede tilnærmingen som ble oppnådd ved direktiv 2008/95/EF, og utvide tilnærmingen til andre aspekter av materiell varemerkerett for varemerker som er beskyttet ved registrering i henhold til forordning (EF) nr. 207/2009.
- 9) For å gjøre det lettere å oppnå og administrere varemerkeregistreringer i hele Unionen er det viktig å tilnærme ikke bare bestemmelsene i materiell rett, men også saksbehandlingsreglene. Derfor bør de viktigste saksbehandlingsreglene for registrering av varemerker i medlemsstatene og i EU-varemerkesystemet tilpasses hverandre. Når det gjelder prosedyrer i henhold til nasjonal rett, er det tilstrekkelig å fastsette generelle prinsipper og la medlemsstatene stå fritt til å fastsette nærmere regler.
- 10) Det er av avgjørende betydning å sikre at registrerte varemerker har samme beskyttelse under alle medlemsstatenes rettssystemer. I tråd med den omfattende beskyttelsen som gis EU-varemerker som er særlig kjente i Unionen, bør det også gis mer omfattende beskyttelse på nasjonalt plan for alle registrerte varemerker som er særlig kjente i den berørte medlemsstaten.
- 11) Dette direktiv bør ikke frata medlemsstatene retten til fortsatt å gi beskyttelse til varemerker oppnådd ved bruk, men bør inneholde bestemmelser om slike varemerker bare når det gjelder deres forhold til varemerker som er oppnådd ved registrering.
- 12) For å oppnå målene for denne tilnærmingen av lovgivningen er det en forutsetning at vilkårene for å oppnå og beholde retten til et registrert varemerke i hovedsak er de samme i alle medlemsstatene.
- 13) For dette formål er det nødvendig å opprette en liste med eksempler på tegn som kan utgjøre et varemerke, forutsatt at slike tegn kan skille varene eller tjenestene til ulike foretak fra hverandre. For å oppnå målene for registreringssystemet for varemerker, som er å sikre rettssikkerhet og god forvaltning, er det også viktig å kreve at tegnet kan gjengis på en måte som er klar, nøyaktig, fullstendig, lett tilgjengelig, forståelig, varig og objektiv. Et tegn bør derfor kunne gjengis i enhver hensiktsmessig form ved hjelp av allment tilgjengelig teknologi, og dermed ikke nødvendigvis grafisk, så lenge gjengivelsen gir tilfredsstillende garantier i så måte.
- 14) Dessuten bør grunnene for å hindre registrering eller ugyldighetsgrunner når det gjelder selve varemerket, herunder at det mangler nødvendig særpreg, eller når det gjelder konflikter mellom varemerket og eldre rettigheter, angis på en uttømmende måte, selv om noen av disse grunnene er angitt som valgfrie for medlemsstatene, som dermed bør kunne opprettholde eller innføre dem i sin lovgivning.

- 15) For å sikre at nivåene for beskyttelse av geografiske betegnelser i henhold til Unionens regelverk og nasjonal rett anvendes på en ensartet og uttømmende måte ved vurderingen av absolutte og relative registreringshindre i hele Unionen, bør dette direktiv omfatte de samme bestemmelsene når det gjelder geografiske betegnelser som forordning (EF) nr. 207/2009. Det er dessuten hensiktsmessig å sikre at virkeområdet for absolutte hindre utvides til også å omfatte beskyttede tradisjonelle betegnelser for vin og garanterte tradisjonelle spesialiteter.
- 16) Den beskyttelsen som et registrert varemerke gir, en beskyttelse som særlig er ment å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av opprinnelse, bør være absolutt når varemerket og det tilhørende tegnet og varene eller tjenestene er identiske. Beskyttelsen bør også gjelde i tilfeller av likhet mellom varemerket og tegnet samt mellom varene eller tjenestene. Det er nødvendig å tolke begrepet likhet på bakgrunn av risikoen for forveksling. Det bør være et uttrykkelig vilkår for en slik beskyttelse at det er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grunnlag av en rekke faktorer, særlig hvor godt varemerket er kjent på markedet, den assosiasjonen som det anvendte eller registrerte tegnet framkaller, og graden av likhet mellom varemerket og tegnet og mellom varene eller tjenestene. På hvilken måte risiko for forveksling kan fastslås, og særlig bevisbyrden i den forbindelse, hører inn under nasjonale prosessregler, som ikke bør berøres av dette direktiv.
- 17) For å sikre rettssikkerheten og fullt samsvar med prioritetsprinsippet, der et registrert eldre varemerke har forrang for yngre registrerte varemerker, er det nødvendig å fastsette at håndheving av rettigheter som er knyttet til et varemerke, ikke bør berøre innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for varemerket. En slik tilnærming er i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterialrettigheter av 15. april 1994 («TRIPS-avtalen»).
- 18) Det er hensiktsmessig å fastsette at en krenkelse av et varemerke kan fastslås bare dersom det konstateres at det krenkende varemerket eller tegnet brukes i næringsvirksomhet for å skille varer eller tjenester fra hverandre. Bruk av tegnet for andre formål enn for å skille varer eller tjenester fra hverandre bør være underlagt bestemmelsene i nasjonal rett.
- 19) Begrepet krenkelse av et varemerke bør også omfatte bruk av tegnet som et handelsnavn eller lignende betegnelse, så lenge formålet med slik bruk er å skille varer eller tjenester fra hverandre.
- 20) For å sikre rettssikkerheten og fullt samsvar med særskilt EU-regelverk er det hensiktsmessig å fastsette at innehaveren av et varemerke bør ha rett til å forby tredjepart å bruke et tegn i sammenlignende reklame når slik sammenlignende reklame er i strid med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF<sup>(1)</sup>.
- 21) For å styrke varemerkebeskyttelsen og bekjempe forfalskninger mer effektivt og i tråd med medlemsstatenes internasjonale forpliktelser innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon (WTO), særlig artikkel V i Generalavtalen om tolltariffer og handel om transittfrihet, og når det gjelder generiske legemidler, «Declaration on the TRIPS Agreement and public health», som ble vedtatt av WTOs ministerkonferanse i Doha 14. november 2001, bør innehaveren av et varemerke ha rett til å hindre at tredjepart, i næringsvirksomhet, innfører varer i den medlemsstaten der varemerket er registrert, uten at de frigis for fri omsetning der, dersom slike varer kommer fra tredjestater og uten tillatelse bærer et varemerke som er identisk med eller i hovedsak identisk med det varemerket som er registrert for slike varer.
- 22) For dette formål bør det være tillatt for innehavere av varemerker å hindre innførsel av varer som gjør inngrep, og plassering av dem i alle tollsituasjoner, herunder særlig transitt, omlasting, lagring, frisoner, midlertidig lagring, innenlands bearbeiding eller midlertidig innførsel, også når slike varer ikke er beregnet på å bringes i omsetning i den berørte medlemsstaten. Ved utførelse av tollkontroll bør tollmyndigheten benytte den myndigheten og de prosedyrene som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 608/2013<sup>(2)</sup>, også på anmodning fra rettighetshavere. Tollmyndigheten bør særlig utføre de relevante kontrollene på grunnlag av kriterier for risikoanalyse.

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 21).

<sup>(2)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 608/2013 av 12. juni 2013 om tollmyndighetens håndheving av immaterialrettigheter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1383/2003 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 15).

- 23) For å samordne behovet for å sikre en effektiv håndheving av varemerkerettigheter med behovet for å unngå hindringer for den frie handelen med lovlige varer bør retten til innehaveren av varemerket bortfalle dersom deklarasjonen eller varebesitteren under den etterfølgende prosedyren som er iverksatt ved en rettsmyndighet eller annen myndighet som kan treffe en materiell avgjørelse om hvorvidt det registrerte varemerket er blitt krenket, kan bevise at innehaveren av det registrerte varemerket ikke har rett til å forby at varene bringes i omsetning på markedet i den endelige bestemmelsesstaten.
- 24) Artikkel 28 i forordning (EU) nr. 608/2013 fastsetter at en rettighetshaver er erstatningsansvarlig overfor varebesitteren, blant annet dersom det senere fastslås at de aktuelle varene ikke krenker en immaterialrettighet.
- 25) Det bør treffes hensiktsmessige tiltak med henblikk på å sikre en smidig transitt av generiske legemidler. Når det gjelder internasjonale fellesnavn (INN) som globalt anerkjente generiske navn på virksomme stoffer i farmasøytiske preparater, er det avgjørende å ta behørig hensyn til de eksisterende begrensningene av varemerkerettighetenes virkning. Innehaveren av et varemerke bør derfor ikke ha rett til å hindre en tredjepart i å innføre varer i en medlemsstat der varemerket er registrert, uten at disse frigis for fri omsetning der, basert på likhetene mellom INN for det virksomme stoffet i legemidlene og varemerket.
- 26) For å gjøre det mulig for innehavere av registrerte varemerker å bekjempe forfalskning mer effektivt bør de ha rett til å forby anbringelse av et krenkende varemerke på varer samt visse forberedende handlinger, som utføres forut for en slik anbringelse.
- 27) Enerettene knyttet til et varemerke bør ikke gi innehaveren rett til å forby tredjeparts bruk av tegn eller angivelser som brukes rettmessig og dermed i samsvar med god forretningsskikk. For å skape like vilkår for handelsnavn og varemerker på bakgrunn av at handelsnavnene regelmessig gis ubegrenset beskyttelse mot yngre varemerker, bør slik bruk bare anses å omfatte bruk av tredjeparts personnavn. Også bruk i alminnelighet av tegn eller angivelser som er beskrivende eller mangler særpreg, bør være tillatt. Dessuten bør innehaveren ikke ha rett til å hindre rettmessig og redelig bruk av merket for å identifisere eller henvise til varene eller tjenestene som innehaverens varer og tjenester. Tredjeparts bruk av et varemerke for å gjøre forbrukeren oppmerksom på videresalg av ekte varer som opprinnelig ble solgt av eller med samtykke fra innehaveren av varemerket i Unionen, bør betraktes som rettmessig så lenge den samtidig er i samsvar med god forretningsskikk. Tredjeparts bruk av et varemerke for kunstneriske formål bør betraktes som rettmessig så lenge den samtidig er i samsvar med god forretningsskikk. Dette direktiv bør dessuten anvendes på en måte som sikrer full respekt for grunnleggende rettigheter og friheter, særlig ytringsfrihet.
- 28) Det følger av prinsippet om fritt varebytte at innehaveren av et varemerke ikke bør ha rett til å forby tredjepart å bruke det i forbindelse med varer som er brakt i omsetning i Unionen med dette varemerket, enten av innehaveren eller med dennes samtykke, med mindre innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt markedsføring av varene.
- 29) Av hensyn til rettssikkerheten og uten at det berører interessene til innehaveren av et eldre varemerke, er det viktig å fastsette at denne ikke lenger kan begjære ugyldigkjennelse av eller motsette seg bruken av et varemerke som er yngre enn innehaverens eget varemerke, som denne med vitende har avfunnet seg med bruken av i lengre tid, med mindre søknaden om det yngre varemerket ble inngitt i ond tro.
- 30) For å sikre rettssikkerheten og beskytte rettmessig oppnådde varemerkerettigheter er det hensiktsmessig og nødvendig å fastslå, med forbehold for prinsippet om at det yngre varemerket ikke kan håndheves mot det eldre varemerket, at innehavere av eldre varemerker ikke bør ha rett til å få avslag på registrering eller ugyldigkjennelse eller å motsette seg bruken av et yngre varemerke dersom det yngre varemerket ble oppnådd på et tidspunkt da det eldre varemerket kunne ha blitt kjent ugyldig eller slettet, for eksempel fordi det ennå ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk, eller dersom det eldre varemerket ikke kunne håndheves mot det yngre varemerket, fordi de nødvendige vilkårene ikke var oppfylt, for eksempel dersom det eldre varemerket ennå ikke var blitt velkjent.

- 31) Varemerker oppfyller sitt formål om å skille varer eller tjenester fra hverandre og gi forbrukerne mulighet til å foreta velbegrunnede valg bare når de faktisk brukes på markedet. Et krav om bruk er også nødvendig for å redusere det samlede antallet varemerker som er registrert og beskyttet i Unionen, og dermed også antallet konflikter som oppstår mellom disse. Det er derfor svært viktig å kreve at registrerte varemerker faktisk brukes i forbindelse med varene eller tjenestene som de er registrert for, eller dersom de innen fem år etter den datoen da registreringsprosedyren ble avsluttet, kan kreves slettet.
- 32) Et registrert varemerke bør derfor bare være beskyttet i den grad det faktisk brukes, og et registrert eldre varemerke bør ikke gi sin innehaver mulighet til å framsette innsigelse mot eller få kjent ugyldig et yngre varemerke dersom denne innehaveren ikke har gjort reell bruk av sitt varemerke. Dessuten bør medlemsstatene fastsette at et varemerke ikke kan påberopes og vinne fram i inngrepssøksmål dersom det som følge av en innsigelse fastslås at varemerket kan slettes eller, når det reises søksmål mot en yngre rett, kunne ha blitt slettet på det tidspunktet da den yngre retten ble oppnådd.
- 33) Det er hensiktsmessig å fastsette at dersom det påberopes ansiennitet for et nasjonalt merke eller et varemerke som er registrert i henhold til internasjonale ordninger med rettsvirkning i medlemsstaten, for et EU-varemerke, og det deretter er gitt avkall på merket som utgjør grunnlaget for påberopelsen av ansiennitet, eller det er bortfalt, kan gyldigheten av dette merket fortsatt bestrides. En slik bestridelse bør begrenses til situasjoner der merket kunne ha vært kjent ugyldig eller slettet på det tidspunktet da det ble slettet fra registeret.
- 34) For å sikre sammenheng og for å fremme den kommersielle utnyttningen av varemerker i Unionen bør reglene som gjelder for varemerker som eiendomsobjekter, i det omfang som er hensiktsmessig, bringes på linje med dem som allerede er innført for EU-varemerker, og bør omfatte regler for overføring og overdragelse, lisensiering, tinglige rettigheter og tvangsfullbyrdelse.
- 35) Fellesmerker har vist seg å være et nyttig instrument for å fremme varer eller tjenester med bestemte felles egenskaper. Det er derfor hensiktsmessig at nasjonale fellesmerker er omfattet av lignende regler som EU-fellesmerker.
- 36) For å forbedre og forenkle tilgangen til varemerkebeskyttelse, og for å øke rettssikkerheten og forutsigbarheten, bør prosedyren for registrering av varemerker i medlemsstatene være effektiv og åpen og følge regler som tilsvare dem som gjelder for EU-varemerker.
- 37) For å sikre rettssikkerheten med hensyn til omfanget av varemerkerettigheter og forenkle tilgangen til varemerkebeskyttelse bør betegnelsen og klassifiseringen av varer og tjenester som omfattes av en varemerkesøknad, følge de samme reglene i alle medlemsstater og tilpasses de reglene som gjelder for EU-varemerker. For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og markedsdeltakere å fastsette omfanget av varemerkebeskyttelsen som det søkes om på grunnlag av søknaden alene, bør betegnelsen av varer og tjenester være tilstrekkelig klar og nøyaktig. Bruk av generelle begreper bør tolkes som at de bare omfatter varer og tjenester som klart omfattes av ordenes bokstavelige betydning. Av hensyn til klarheten og rettssikkerheten bør medlemsstatenes sentrale myndigheter for industrielt rettsvern og Benelux-statenes myndighet for immaterialrett, i samarbeid med hverandre, etterstrebe å utarbeide en liste som gjenspeiler deres respektive forvaltningspraksis med hensyn til klassifiseringen av varer og tjenester.
- 38) For å sikre effektiv varemerkebeskyttelse bør medlemsstatene gjøre tilgjengelig en effektiv administrativ innsigelsesprosedyre som minst gir innehaveren av eldre varemerkerettigheter og enhver person som i henhold til den relevante lovgivningen har rett til å utøve de rettighetene som følger av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, mulighet til å framsette innsigelse mot registreringen av et varemerke. For i tillegg å tilby effektive måter for å få slettet varemerker eller få dem kjent ugyldige bør medlemsstatene også innføre en administrativ prosedyre for sletting eller ugyldigkjennelse innenfor en lengre innarbeidingsperiode på sju år etter dette direktivs ikrafttredelse.

- 39) Det er ønskelig at medlemsstatenes sentrale myndigheter for industrielt rettsvern og Benelux-statenes myndighet for immaterialrett samarbeider med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett på alle områder for registrering og forvaltning av varemerker for å fremme tilnærming av praksis og verktøy, f.eks. opprettelse og ajourføring av felles eller sammenkoblede databaser og portaler for høring og søking. Medlemsstatene bør dessuten sikre at deres myndigheter samarbeider med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett på alle andre områder av deres virksomhet som er relevante for beskyttelse av varemerker i Unionen.
- 40) Dette direktiv bør ikke utelukke at andre rettsregler i medlemsstatene enn varemerkeretten kan få anvendelse på varemerker, for eksempel bestemmelser om illojal konkurranse, erstatningsansvar eller forbrukervern.
- 41) Medlemsstatene er bundet av Paris-konvensjonen angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett (heretter kalt «Paris-konvensjonen») og TRIPS-avtalen. Det er nødvendig at dette direktiv fullt ut samsvarer med nevnte konvensjon og nevnte avtale. Medlemsstatenes forpliktelser etter nevnte konvensjon og nevnte avtale bør ikke berøres av dette direktiv. Der det er hensiktsmessig, bør artikkel 351 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte få anvendelse.
- 42) Ettersom målene for dette direktiv, som er å fremme og skape et velfungerende indre marked og å lette registrering, forvaltning og beskyttelse av varemerker i Unionen til fordel for vekst og konkurranseevne, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske Union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.
- 43) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF<sup>(1)</sup> regulerer medlemsstatenes behandling av personopplysninger innenfor rammen av dette direktiv.
- 44) EUs datatilsyn er blitt hørt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001<sup>(2)</sup> og har avgitt uttalelse 11. juli 2013.
- 45) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal rett bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en vesentlig endring sammenlignet med det tidligere direktivet. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene som er uendret, følger av det tidligere direktivet.
- 46) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser i henhold til direktiv 2008/95/EF med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett av rådsdirektiv 89/104/EØF<sup>(3)</sup> som fastsatt i del B i vedlegg I til direktiv 2008/95/EF.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

## KAPITTEL 1

### ALMINNELIGE BESTEMMELSER

#### *Artikkel 1*

#### **Virkeområde**

Dette direktiv får anvendelse på alle varemerker for varer eller tjenester som er registrert eller søkes registrert i en medlemsstat som et individuelt varemerke, et garanti- eller kontrollmerke eller et fellesmerke, eller som er registrert eller søkes registrert hos Benelux-statenes myndighet for immaterialrett, eller er gjenstand for en internasjonal registrering med rettsvirkning i en medlemsstat.

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).

<sup>(2)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1).

<sup>(3)</sup> Første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EFT L 40 av 11.2.1989, s. 1).

*Artikkel 2***Definisjoner**

I dette direktiv menes med

- a) «myndighet» den sentrale myndighet for industrielt rettsvern i medlemsstaten eller Benelux-statenes myndighet for immaterialrett, som har fått ansvaret for registrering av varemerker,
- b) «register» det registeret over varemerker som føres av en myndighet.

## KAPITTEL 2

**MATERIELL VAREMERKERETT***AVSNITT 1****Tegn som kan utgjøre et varemerke****Artikkel 3***Tegn som kan utgjøre et varemerke**

Et varemerke kan bestå av ethvert tegn, særlig ord, herunder personnavn, eller figurer, bokstaver, tall, farger, varens form eller vareemballasjens form, eller lyder, forutsatt at slike tegn er egnet til å

- a) skille varene eller tjenestene til ulike foretak fra hverandre, og
- b) bli gjengitt i registeret på en måte som gjør det mulig for vedkommende myndigheter og offentligheten klart og tydelig å fastslå gjenstanden for den beskyttelsen som innehaveren innrømmes.

*AVSNITT 2****Registreringshindre eller ugyldighetsgrunner****Artikkel 4***Absolutte registreringshindre eller ugyldighetsgrunner**

- 1. Følgende tegn og varemerker skal ikke registreres, og dersom de er registrert, skal de kunne kjennes ugyldige:
  - a) Tegn som ikke kan utgjøre et varemerke.
  - b) Varemerker som mangler særpreg.
  - c) Varemerker som utelukkende består av tegn eller angivelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens art, kvalitet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for tilvirkningen av varen eller ytelsen av tjenesten eller andre egenskaper ved varene eller tjenestene.
  - d) Varemerker som utelukkende består av tegn eller angivelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og innarbeidet handelsbruk.
  - e) Tegn som utelukkende består av
    - i) en form eller en annen egenskap som følger av varens art,
    - ii) en form eller en annen egenskap ved varen som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat,
    - iii) en form eller en annen egenskap som gir varen en betydelig verdi.
  - f) Varemerker som strider mot offentlig orden eller moral.
  - g) Varemerker som er egnet til å villedende offentligheten, f.eks. med hensyn til varens eller tjenestens art, kvalitet eller geografiske opprinnelse.

- h) Varemerker som i mangel av godkjenning fra vedkommende myndighet skal nektes registrering eller kjennes ugyldige i henhold til artikkel 6ter i Paris-konvensjonen.
  - i) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller nasjonal rett i den berørte medlemsstaten, eller internasjonale avtaler som Unionen eller den berørte medlemsstaten er part i, og som gir beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.
  - j) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller internasjonale avtaler som Unionen er part i, og som gir beskyttelse av tradisjonelle betegnelser for vin.
  - k) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller internasjonale avtaler som Unionen er part i, og som gir beskyttelse av garanterte tradisjonelle spesialiteter.
  - l) Varemerker som består av, eller i sine vesentlige elementer gjengir, et eldre plantesortsnavn som er registrert i samsvar med Unionens regelverk eller nasjonal rett i den berørte medlemsstaten, eller internasjonale avtaler som Unionen eller den berørte medlemsstaten er part i, og som gir beskyttelse av planteforedlerrettigheter, og som gjelder plantesorter av samme eller nær beslektede arter.
2. Et varemerke skal kunne kjennes ugyldig dersom søkeren har søkt om registrering av varemerket i ond tro. En medlemsstat kan dessuten fastsette at et slikt varemerke ikke skal registreres.
3. En medlemsstat kan fastsette at et varemerke ikke skal registreres, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning
- a) bruken av varemerket kan forbys i henhold til andre rettsregler enn varemerkeretten i den berørte medlemsstaten eller i Unionen,
  - b) varemerket inneholder et tegn med stor symbolsk verdi, særlig et religiøst symbol,
  - c) varemerket inneholder andre merker, emblemer og våpen enn dem som er omfattet av Paris-konvensjonens artikkel 6ter, og de er av offentlig interesse, med mindre vedkommende myndighet i samsvar med medlemsstatens rett har godkjent registreringen.
4. Et varemerke skal ikke nektes registrert etter nr. 1 bokstav b), c) eller d) dersom det som følge av bruken av det har oppnådd særpreg før datoen for søknad om registrering. Et varemerke skal ikke kjennes ugyldig av samme grunner dersom det som følge av bruken av det har oppnådd særpreg før datoen for begjæring om ugyldigkjennelse.
5. En medlemsstat kan fastsette at nr. 4 også skal få anvendelse dersom varemerket har oppnådd særpreg etter datoen for søknad om registrering, men før registreringsdatoen.

#### Artikkel 5

##### Relative registreringshindre eller ugyldighetsgrunner

1. Et varemerke skal nektes registrert eller kan, dersom det er registrert, kjennes ugyldig dersom
- a) det er identisk med et eldre varemerke, og varene eller tjenestene som varemerket er søkt registrert for eller er registrert for, er identiske med dem som det eldre varemerket er beskyttet for,
  - b) det på grunn av identitet eller likhet med det eldre varemerket og identitet eller likhet mellom varene eller tjenestene som de to varemerkene omfatter, foreligger risiko for at offentligheten forveksler dem, herunder risiko for at varemerket assosieres med det eldre varemerket.
2. I nr. 1 menes med «eldre varemerker»
- a) følgende typer varemerker med en dato for søknad om registrering som er eldre enn datoen for søknad om registrering av varemerket, idet det eventuelt tas hensyn til den prioriteten som påberopes for varemerkene:
    - i) EU-varemerker.
    - ii) Varemerker som er registrert i den berørte medlemsstaten, eller, når det gjelder Belgia, Luxembourg eller Nederland, hos Benelux-statenes myndighet for immaterialrett.
    - iii) Varemerker som er registrert i henhold til internasjonale ordninger med rettsvirkning i den berørte medlemsstaten,



- b) EU-varemerker som det i samsvar med forordning (EF) nr. 207/2009 med rette kreves ansiennitet for fra et varemerke nevnt i bokstav a) ii) og iii), selv om det er gitt avkall på det sistnevnte varemerket eller det er bortfalt,
  - c) søknader om registrering av varemerker som nevnt i bokstav a) og b), forutsatt at de blir registrert,
  - d) varemerker som, på den datoen da varemerket blir søkt registrert, eller eventuelt da prioritet blir påberopt fra for søknaden om registrering av varemerket, er velkjente i den berørte medlemsstaten, slik ordet «velkjent» er brukt i Paris-konvensjonens artikkel 6*bis*.
3. Et varemerke skal dessuten nektes registrert eller kan, dersom det er registrert, kjennes ugyldig dersom
- a) det er identisk med eller ligner et eldre varemerke, uansett om de varene eller tjenestene for hvilke det er søkt eller registrert, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem som det eldre varemerket er registrert for, såfremt det eldre varemerket er velkjent i medlemsstaten der det er søkt om registrering eller der varemerket er registrert, eller når det gjelder et EU-varemerke, er velkjent i Unionen, og bruken av det yngre varemerket uten rimelig grunn ville dra en utilbørlig fordel av, eller være til skade for, det eldre varemerkets særpreg eller anseelse,
  - b) en agent eller en representant for innehaveren av varemerket søker om registrering i eget navn uten innehaverens tillatelse, med mindre agenten eller representanten har grunnlag for sin handling,
  - c) og i den utstrekning, i henhold til Unionens regelverk eller den berørte medlemsstatens rett, som gir beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser,
    - i) en søknad om en opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse allerede var innlevert i samsvar med Unionens regelverk eller den berørte medlemsstatens rett før datoen for søknad om registrering av varemerket eller den datoen da prioritet blir påberopt fra for søknaden, under forutsetning av at den deretter registreres,
    - ii) opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen gir personen som i henhold til relevant lovgivning har tillatelse til å utøve de rettighetene som følger av dette, rett til å forby bruken av et yngre varemerke.
4. En medlemsstat kan fastsette at et varemerke ikke skal registreres, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning
- a) rett til et ikke-registrert varemerke eller et annet tegn som brukes i næringsvirksomhet, er oppnådd før den datoen da det blir søkt om registrering for det yngre varemerket, eller eventuelt før den datoen prioritet blir påberopt fra for søknaden om registrering av varemerket, og dette ikke-registrerte varemerket eller tegnet gir innehaveren rett til å forby bruken av et yngre varemerke,
  - b) bruken av varemerket kan forbys i henhold til en annen og eldre rettighet enn de rettighetene som er nevnt i nr. 2 og i bokstav a) i dette nummeret, og herunder særlig
    - i) retten til et navn,
    - ii) retten til et portrett,
    - iii) en opphavsrett,
    - iv) en industriell rettighet,
  - c) varemerket kan forveksles med et eldre varemerke som er beskyttet i utlandet, forutsatt at søkeren på søknadstidspunktet handlet i ond tro.
5. Medlemsstatene skal sikre at det under passende omstendigheter ikke foreligger forpliktelse til å nekte registrering eller kjenne varemerket ugyldig, når innehaveren av det eldre varemerket eller en annen eldre rettighet tillater at det yngre varemerket blir registrert.
6. Enhver medlemsstat kan som unntak fra nr. 1–5 fastsette at de registreringshindrene eller ugyldighetsgrunnene som gjaldt i medlemsstaten før datoen for ikrafttredelse av de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme direktiv 89/104/EØF, skal få anvendelse på varemerker som ble søkt registrert før denne datoen.

*Artikkel 6***Etterfølgende konstatering av ugyldighet eller sletting av et varemerke**

Dersom ansiennitet for et nasjonalt varemerke eller et varemerke som er registrert i henhold til internasjonale ordninger med rettsvirkning i medlemsstaten, som det er gitt avkall på, eller som er bortfalt, påberopes for et EU-varemerke, kan det i ettertid fastslås om det varemerket som utgjorde grunnlaget for den påberopte ansienniteten, er ugyldig eller kan slettes, forutsatt at ugyldigheten eller slettingen kan erklæres på det tidspunktet merket ble gitt avkall på eller bortfalt. I så fall skal ansienniteten ikke lenger ha noen virkning.

*Artikkel 7***Registreringshindre eller ugyldighetsgrunner som bare gjelder en del av varene eller tjenestene**

Dersom registreringshindre eller ugyldighetsgrunner for et varemerke bare foreligger for en del av de varene eller tjenestene dette varemerket er søkt registrert for eller er registrert for, skal registreringshinderet eller ugyldighetsgrunnene bare omfatte disse varene eller tjenestene.

*Artikkel 8***Mangel på særpreg eller anseelse for et eldre varemerke som forhindrer at et registrert varemerke kjennes ugyldig**

En begjæring om ugyldigkjennelse på grunnlag av et eldre varemerke skal ikke tas til følge på datoen for begjæring om ugyldighet dersom den ikke ville ha blitt tatt til følge på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket av en av følgende grunner:

- a) Det eldre varemerket, som kan kjennes ugyldig i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c) eller d), hadde ennå ikke oppnådd særpreg som nevnt i artikkel 4 nr. 4.
- b) Begjæringen om ugyldigkjennelse er basert på artikkel 5 nr. 1 bokstav b), og det eldre varemerket hadde ennå ikke fått tilstrekkelig særpreg til å begrunne en konklusjon om risiko for forveksling i henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b).
- c) Begjæringen om ugyldigkjennelse er basert på artikkel 5 nr. 3 bokstav a), og det eldre varemerket hadde ennå ikke blitt velkjent i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a).

*Artikkel 9***Tap av retten til å påberope ugyldighet som følge av passivitet**

1. Dersom en innehaver av et eldre varemerke som nevnt i artikkel 5 nr. 2 eller artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i en medlemsstat i fem sammenhengende år stilltiende har avfunnet seg med bruken av et yngre varemerke som er registrert i vedkommende medlemsstat, og samtidig vært oppmerksom på denne bruken, skal denne innehaveren på grunnlag av det eldre varemerket ikke lenger kunne kreve ugyldigkjennelse for de varene eller tjenestene som det yngre varemerket er brukt for, med mindre søknaden om registrering av det yngre varemerket ble innlevert i ond tro.

2. Medlemsstatene kan fastsette at nr. 1 i denne artikkel skal gjelde for innehaveren av en annen eldre rettighet som nevnt i artikkel 5 nr. 4 bokstav a) eller b).

3. I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 og 2, skal innehaveren av et yngre registrert varemerke ikke ha rett til å motsette seg bruken av den eldre rettigheten, selv om denne rettigheten ikke lenger kan påberopes overfor det yngre varemerket.

## AVSNITT 3

**Rettigheter og begrensninger**

## Artikkel 10

**Rettigheter som er knyttet til varemerket**

1. Registreringen av et varemerke gir innehaveren en enerett.
2. Uten at det berører innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerte varemerket, skal innehaveren av det registrerte varemerket ha rett til å hindre alle tredjeparter som ikke har innehaverens samtykke, i å bruke ethvert tegn, i næringsvirksomhet, for varer eller tjenester, dersom
  - a) tegnet er identisk med varemerket og brukes i tilknytning til varer eller tjenester som er identiske med dem som varemerket er registrert for,
  - b) tegnet er identisk med eller ligner varemerket og brukes i forbindelse med varer eller tjenester som er identiske med eller ligner varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, dersom det foreligger risiko for forveksling hos offentligheten, herunder risiko for at det antas å være en forbindelse mellom tegnet og varemerket,
  - c) tegnet er identisk med eller ligner varemerket, uansett om det brukes i forbindelse med varer eller tjenester som er identiske med eller ligner eller ikke ligner dem som varemerket er registrert for, dersom dette er velkjent i medlemsstaten, og der bruk av tegnet uten rimelig grunn vil dra utilbørlig fordel av, eller være til skade for, varemerkets særpreg eller anseelse.
3. Dersom vilkårene som er angitt i nr. 2, er oppfylt, kan følgende særlig forbys:
  - a) Å anbringe tegnet på varer eller på deres emballasje.
  - b) Å framby varer for salg, bringe dem i omsetning eller lagre dem for disse formålene, eller å tilby eller yte tjenester under tegnet.
  - c) Å importere eller eksportere varer under tegnet.
  - d) Å bruke tegnet som et handelsnavn eller foretaksnavn eller en del av et handels- eller foretaksnavn.
  - e) Å bruke tegnet på forretningsdokumenter og i reklame.
  - f) Å bruke tegnet i sammenlignende reklame på en måte som er i strid med direktiv 2006/114/EF.
4. Uten at det berører innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerte varemerket, skal innehaveren av det registrerte varemerket ha rett til å hindre alle tredjeparter i å innføre varen, i næringsvirksomhet, i den medlemsstaten der varemerket er registrert, uten at den frigis for fri omsetning der, dersom slike varer, herunder deres emballasje, kommer fra tredjestater og er merket uten tillatelse med et varemerke som er identisk med varemerket som er registrert for slike varer, eller som i sine vesentlige elementer ikke kan skilles fra dette varemerket.

Den retten som varemerkeinnehaveren har i henhold til første ledd, skal bortfalle dersom det under prosedyren for å fastslå om det registrerte varemerket er krenket, som er iverksatt i samsvar med forordning (EU) nr. 608/2013, framlegges dokumentasjon av deklaranten eller varebesitteren på at innehaveren av et registrert varemerke ikke har rett til å forby at varene bringes i omsetning på markedet i den endelige bestemmelsesstaten.
5. Dersom en medlemsstats rett ikke gjorde det mulig å forby bruken av et tegn på vilkårene nevnt i nr. 2 bokstav b) eller c) før datoen for ikrafttredelse av de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme direktiv 89/104/EØF i den berørte medlemsstaten, gir de rettighetene som er knyttet til varemerket, ikke adgang til å hindre fortsatt bruk av tegnet.
6. Nr. 1, 2, 3 og 5 berører ikke bestemmelser i en medlemsstat om beskyttelse mot bruk av et tegn for andre formål enn å skille varer eller tjenester fra hverandre, dersom bruken av tegnet uten rimelig grunn drar en utilbørlig fordel av, eller er til skade for, varemerkets særpreg eller anseelse.

*Artikkel 11***Retten til å forby forberedende handlinger i forbindelse med bruk av emballasje eller andre midler**

Dersom det er fare for at emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter eller utstyr eller andre midler som varemerket er anbrakt på, kan bli brukt i forbindelse med varer eller tjenester, og for at denne bruken vil utgjøre en krenkelse av rettighetene til innehaveren av et varemerke i henhold til artikkel 10 nr. 2 og 3, har innehaveren av varemerket rett til å forby følgende handlinger dersom de utføres i næringsvirksomhet:

- a) Å anbringe et tegn som er identisk med eller ligner varemerket, på emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter eller utstyr eller andre midler som merket kan anbringes på.
- b) Å tilby eller bringe i omsetning, eller lagre for disse formål, eller importere eller eksportere, emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter eller utstyr eller andre midler som merket er anbrakt på.

*Artikkel 12***Gjengivelse av varemerker i ordbøker**

Dersom gjengivelsen av et varemerke i en ordbok, et leksikon eller lignende oppslagsverk, i trykt eller elektronisk form, gir inntrykk av at det utgjør den generiske betegnelsen for de varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, skal utgiveren av verket på anmodning fra innehaveren av varemerket sørge for at gjengivelsen av varemerket, så snart som mulig og når det gjelder verk i trykt form, senest i neste utgave av utgivelsen, ledsages av en opplysning om at det er et registrert varemerke.

*Artikkel 13***Forbud mot bruk av et varemerke som er registrert i en agents eller en representants navn**

1. Dersom et varemerke er registrert i navnet til en agent eller en representant for innehaveren av varemerket, uten innehaverens samtykke, har innehaveren rett til å gjøre én eller begge av følgende:
  - a) Motsette seg at agenten eller representanten bruker varemerket.
  - b) Kreve at varemerket overdras til innehaveren.
2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom agenten eller representanten har grunnlag for sin handling.

*Artikkel 14***Begrensning av varemerkets rettsvirkninger**

1. Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby at tredjepart i næringsvirksomhet bruker
  - a) tredjepartens navn eller adresse, dersom vedkommende tredjepart er en fysisk person,
  - b) tegn eller angivelser uten særpreg eller som gjelder varens eller tjenestens art, kvalitet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for tilvirkningen av varen eller ytelsen av tjenesten eller andre egenskaper ved varene eller tjenestene,
  - c) varemerket for å identifisere eller vise til varer eller tjenester som tilhørende innehaveren av dette varemerket, særlig dersom bruken av varemerket er nødvendig for å angi formålet med en vare eller en tjeneste, særlig som tilbehør eller reservedeler.
2. Nr. 1 får anvendelse bare dersom tredjeparts bruk er i samsvar med god forretningsskikk.
3. Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby tredjepart å bruke i næringsvirksomhet en eldre rettighet som bare gjelder for et avgrenset geografisk område, dersom denne rettigheten er anerkjent i vedkommende medlemsstats rett og bruken av denne rettigheten er innenfor det geografiske området som den er anerkjent for.

*Artikkel 15***Konsumpsjon av rettigheter som er knyttet til et varemerke**

1. Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby bruken av dette for varer som av innehaveren selv eller med innehaverens samtykke er brakt i omsetning i Unionen under dette varemerket.
2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt markedsføring av varene, særlig dersom varenes tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning.

*Artikkel 16***Bruk av varemerker**

1. Dersom innehaveren innen fem år etter den datoen da registreringsprosedyren ble avsluttet, ikke har gjort reell bruk av varemerket i medlemsstaten for de varene eller tjenestene det er registrert for, eller dersom slik bruk har vært avbrutt i en sammenhengende femårsperiode, skal varemerket underlegges de begrensningene og sanksjonene som er fastsatt i artikkel 17, artikkel 19 nr. 1, artikkel 44 nr. 1 og 2 og artikkel 46 nr. 3 og 4, med mindre det foreligger rimelige grunner for den manglende bruken.
2. Dersom en medlemsstat tillater innsigelsesprosedyrer etter registreringen, skal femårsperioden nevnt i nr. 1 beregnes fra den datoen da det ikke lenger er mulig å framsette innsigelse mot varemerket, eller dersom det er framsatt innsigelse, fra den datoen da en beslutning om å avslutte innsigelsesprosedyren blir endelig eller innsigelsen blir tilbakekalt.
3. Når det gjelder varemerker som er registrert i henhold til internasjonale ordninger og har rettsvirkning i medlemsstaten, skal femårsperioden nevnt i nr. 1 beregnes fra den datoen da varemerket ikke lenger kan avvises eller framsettes innsigelser mot. Dersom en innsigelse er framsatt, eller dersom det er underrettet om en innsigelse på grunnlag av absolutte eller relative registreringshindre, skal perioden beregnes fra den datoen da en beslutning om å avslutte innsigelsesprosedyren eller en beslutning om absolutte eller relative registreringshindre blir endelig eller innsigelsen blir tilbakekalt.
4. Datoen for når femårsperioden nevnt i nr. 1 og 2 begynner å løpe, skal føres i registeret.
5. Følgende skal i henhold til nr. 1 også betraktes som bruk:
  - a) Bruk av varemerket i en form som bare ved elementer som ikke endrer varemerkets særpreg, skiller seg fra den formen det ble registrert i, uansett om varemerket i den formen det brukes, også er registrert i innehaverens navn.
  - b) Anbringelse av varemerket på varer eller deres emballasje i den berørte medlemsstaten utelukkende for eksportformål.
6. Bruk av varemerket med innehaverens samtykke skal anses som innehaverens bruk av varemerket.

*Artikkel 17***Manglende bruk som forsvar i inngrepsøksmål**

Innehaveren av et varemerke har rett til å forby bruken av et tegn bare i den utstrekning innehaverens rettigheter ikke kan slettes i henhold til artikkel 19 på det tidspunktet det reises inngrepsøksmål. Dersom den saksøkte anmoder om det, skal innehaveren av varemerket framlegge bevis for at varemerket i løpet av femårsperioden forut for datoen da inngrepsøksmål ble reist, har vært i reell bruk som fastsatt i artikkel 16 i forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, og som påberopes som grunnlag for søksmålet, eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk, forutsatt at det på tidspunktet da søksmålet reises, er minst fem år siden registreringsprosedyren for varemerket ble avsluttet.

*Artikkel 18***Mellomliggende rettigheter som kan gjøres gjeldende av innehaveren av et yngre registrert varemerke som forsvar i inngrepsøksmål**

1. I inngrepsøksmål har innehaveren av et varemerke ikke rett til å forby bruken av et yngre registrert varemerke dersom det yngre varemerket ikke vil kunne bli kjent ugyldig i henhold til artikkel 8, artikkel 9 nr. 1 eller 2 eller artikkel 46 nr. 3.

2. I inngrepssøksmål har innehaveren av et varemerke ikke rett til å forby bruken av et yngre registrert EU-varemerke dersom det yngre varemerket ikke vil kunne bli kjent ugyldig i henhold til artikkel 53 nr. 1, 3 eller 4, artikkel 54 nr. 1 eller 2 eller artikkel 57 nr. 2 i forordning (EF) nr. 207/2009.

3. Dersom innehaveren av et varemerke ikke har rett til å forby bruken av et yngre registrert varemerke i henhold til nr. 1 eller 2, har innehaveren av det nevnte yngre registrerte varemerket ikke rett til å forby bruken av det eldre varemerket i inngrepssøksmål, selv om denne eldre rettigheten ikke lenger kan påberopes mot det yngre varemerket.

#### AVSNITT 4

### **Sletting av varemerkerettigheter**

#### Artikkel 19

### **Manglende reell bruk som grunn for sletting**

1. Et varemerke skal kunne slettes dersom det over en sammenhengende femårsperiode ikke er gjort reell bruk av varemerket i medlemsstaten for de varene eller tjenestene det er registrert for, og det ikke foreligger noen rimelige grunner for manglende bruk.
2. Det kan ikke kreves at innehaverens rettigheter til et varemerke skal slettes dersom reell bruk av varemerket blir påbegynt eller gjenopptatt mellom utløpet av femårsperioden og det tidspunktet da det framsettes en begjæring om sletting.
3. Påbegynnes eller gjenopptas bruken innenfor en tremånedersperiode forut for framsettelsen av begjæringen om sletting, og denne tremånedersperioden begynner tidligst ved utløpet av den sammenhengende femårsperioden med manglende bruk, skal det imidlertid ikke tas hensyn til denne bruken dersom forberedelsene til å påbegynne eller gjenoppta bruken først har skjedd etter at innehaveren er blitt kjent med at begjæringen om sletting kan bli framsatt.

#### Artikkel 20

### **Varemerke som er blitt generisk eller villedende, som grunnlag for sletting**

Et varemerke skal kunne slettes dersom varemerket, etter den datoen da det ble registrert,

- a) som følge av innehaverens handlinger eller passivitet er blitt den alminnelige betegnelsen i handelen for en vare eller tjeneste som det er registrert for,
- b) som følge av den bruken som innehaveren av varemerket eller andre med innehaverens samtykke har gjort av varemerket i forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, er egnet til å villedde offentligheten, særlig med hensyn til disse varenes eller tjenestenes art, kvalitet eller geografiske opprinnelse.

#### Artikkel 21

### **Sletting for visse varer eller tjenester**

Dersom grunnlaget for sletting av et varemerke foreligger bare for en del av de varene eller tjenestene som dette varemerket er registrert for, skal slettingen omfatte bare disse varene eller tjenestene.

#### AVSNITT 5

### **Varemerker som eiendomsobjekt**

#### Artikkel 22

### **Overdragelse av registrerte varemerker**

1. Et varemerke kan overdras, uavhengig av en eventuell foretaksoverdragelse, for en del av eller alle varer eller tjenester som det er registrert for.

2. En overdragelse av hele foretaket skal omfatte overdragelse av varemerket, med mindre det foreligger en avtale om noe annet eller omstendighetene klart tilsier noe annet. Denne bestemmelsen gjelder også for avtaleforpliktelsen til å overdra foretaket.
3. Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn overdragelser i sine registre.

#### *Artikkel 23*

#### **Tinglige rettigheter**

1. Et varemerke kan, uavhengig av foretaket, stilles som sikkerhet eller bli gjenstand for tinglige rettigheter.
2. Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn tinglige rettigheter i sine registre.

#### *Artikkel 24*

#### **Tvangsfullbyrdelse**

1. Et varemerke kan gjøres til gjenstand for tvangsfullbyrdelse.
2. Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn tvangsfullbyrdelser i sine registre.

#### *Artikkel 25*

#### **Lisens**

1. Det kan gis lisens til et varemerke for en del av eller for alle de varene eller tjenestene som det er registrert for, og for hele eller en del av den berørte medlemsstaten. En lisens kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv.
2. Innehaveren av et varemerke kan påberope seg de rettighetene som er knyttet til varemerket, overfor en lisenstaker som overtrer bestemmelser i lisensavtalen som gjelder
  - a) dens varighet,
  - b) den formen som er dekket av registreringen som varemerket kan brukes i,
  - c) arten av de varene og tjenestene som lisensen er gitt for,
  - d) det geografiske området der varemerket kan anbringes, eller
  - e) kvaliteten på varene som framstilles, eller tjenestene som ytes av lisenstakeren.
3. Med mindre annet er fastsatt i lisensavtalen, kan lisenstakeren bare reise søksmål om varemerkeinngrep dersom innehaveren samtykker i det. Innehaveren av en eksklusiv lisens kan imidlertid reise et slikt søksmål dersom innehaveren av varemerket, etter formelt varsel, ikke selv reiser inngrepssøksmål innen rimelig tid.
4. En lisenstaker skal ha rett til å tre inn i et inngrepssøksmål reist av innehaveren av varemerket for å få erstatning for den skaden som lisenstakeren har lidt.
5. Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn lisenser i sine registre.

#### *Artikkel 26*

#### **Varemerkesøknader som eiendomsobjekt**

Artikkel 22–25 får anvendelse på søknader om varemerker.

*AVSNITT 6***Garanti- eller kontrollmerker og fellesmerker***Artikkel 27***Definisjoner**

I dette direktiv menes med

- a) «garanti- eller kontrollmerke» et varemerke som er beskrevet som dette når det søkes om merket, og som er egnet til å skille varer eller tjenester som er kontrollert av innehaveren av merket med hensyn til materiale, metode for framstilling av varer eller ytelse av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper, fra varer og tjenester som ikke er kontrollert på denne måten,
- b) «fellesmerke» et varemerke som er beskrevet som dette når det søkes om merket, og som er egnet til å skille varer og tjenester som stammer fra medlemmene av en sammenslutning som er innehaver av merket, fra andre foretaks varer eller tjenester.

*Artikkel 28***Garanti- eller kontrollmerker**

1. Medlemsstatene kan fastsette bestemmelser om registrering av garanti- eller kontrollmerker.
2. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentligrettslige institusjoner, myndigheter og organer, kan søke om garanti- eller kontrollmerker, forutsatt at vedkommende ikke utøver en virksomhet som omfatter levering av varer eller tjenester av den typen som er kontrollert.

Medlemsstatene kan fastsette at et garanti- eller kontrollmerke ikke skal registreres, med mindre søkeren er kvalifisert til å kontrollere de varene eller tjenestene som varemerket skal registreres for.

3. Medlemsstatene kan fastsette at garanti- eller kontrollmerker ikke skal registreres, eller skal slettes eller kjennes ugyldige, av andre grunner enn dem som er nevnt i artikkel 4, 19 og 20, når disse merkenes funksjon krever det.
4. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 bokstav c) kan medlemsstatene fastsette at tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varenes eller tjenestenes geografiske opprinnelse, kan utgjøre garanti- eller kontrollmerker. Et slikt garanti- eller kontrollmerke gir ikke innehaveren rett til å forby tredjepart å bruke disse tegnene eller angivelsene i næringsvirksomhet, forutsatt at tredjepart bruker dem i samsvar med god forretningsskikk. Særlig kan et slikt merke ikke påberopes overfor tredjepart som har rett til å bruke en geografisk betegnelse.
5. Kravene fastsatt i artikkel 16 skal være oppfylt dersom reell bruk av et garanti- eller kontrollmerke i samsvar med artikkel 16 gjøres av en person som har myndighet til å bruke det.

*Artikkel 29***Fellesmerker**

1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om registrering av fellesmerker.
2. Sammenslutninger av tilvirkere, produsenter, tjenesteytere eller forhandlere som i henhold til den retten som gjelder for dem, i eget navn kan ha rettigheter og plikter, inngå kontrakter eller utføre andre rettshandlinger og opptre som part i rettsaker, samt offentligrettslige juridiske personer, kan søke om registrering av fellesmerker.
3. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 bokstav c) kan medlemsstatene fastsette at tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varenes eller tjenestenes geografiske opprinnelse, kan utgjøre fellesmerker. Et slikt fellesmerke gir ikke innehaveren rett til å forby tredjepart å bruke disse tegnene eller angivelsene i næringsvirksomhet, forutsatt at tredjepart bruker dem i samsvar med god forretningsskikk. Særlig kan et slikt merke ikke påberopes overfor tredjepart som har rett til å bruke en geografisk betegnelse.



*Artikkel 30***Bestemmelser om bruk av et fellesmerke**

1. En som søker om registrering av et fellesmerke, skal innlevere bestemmelsene om bruk av det til myndigheten.
2. Bestemmelsene om bruk skal minst angi hvilke personer som har rett til å bruke merket, vilkårene for medlemskap i sammenslutningen og vilkårene for bruk av merket, herunder sanksjoner. Bestemmelsene om bruk av et merke som nevnt i artikkel 29 nr. 3 skal gi enhver person hvis varer eller tjenester har opprinnelse i det angitte geografiske området, rett til å bli medlem av sammenslutningen som er innehaver av merket, forutsatt at personen oppfyller alle de øvrige vilkårene i bestemmelsene.

*Artikkel 31***Avslag på en søknad**

1. I tillegg til de grunnene for avslag på en søknad om registrering av et varemerke som er fastsatt i artikkel 4, eventuelt med unntak av artikkel 4 nr. 1 bokstav c) om tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varens eller tjenestens geografiske opprinnelse, samt artikkel 5, og uten at det berører en myndighets rett til ikke å gjennomføre en prøving *ex officio* av relative registreringshindre, skal en søknad om registrering av et fellesmerke avslås dersom bestemmelsene i artikkel 27 bokstav b), artikkel 29 eller artikkel 30 ikke er oppfylt, eller dersom bestemmelsene om bruk av nevnte fellesmerke strider mot offentlig orden eller moral.
2. En søknad om registrering av et fellesmerke skal også avslås dersom det er egnet til å villedde offentligheten med hensyn til merkets art eller betydning, særlig dersom det kan oppfattes som noe annet enn et fellesmerke.
3. En søknad skal ikke avslås dersom søkeren som følge av endring av bestemmelsene om bruk av fellesmerket, oppfyller kravene nevnt i nr. 1 og 2.

*Artikkel 32***Bruk av fellesmerker**

Kravene i artikkel 16 er oppfylt dersom reell bruk av et fellesmerke i samsvar med nevnte artikkel gjøres av en person som har rett til å bruke det.

*Artikkel 33***Endringer i bestemmelsene om bruk av et fellesmerke**

1. Innehaveren av et fellesmerke skal innlevere til myndigheten enhver endring av bestemmelser om bruk.
2. Endringer i bestemmelsene om bruk skal føres inn i registeret, med mindre de endrede bestemmelsene ikke oppfyller kravene i artikkel 30, eller en av grunnene til avslag nevnt i artikkel 31 gjør seg gjeldende.
3. Ved anvendelse av dette direktiv skal endringer i bestemmelsene om bruk først få virkning fra den datoen da disse endringene føres inn i registeret.

*Artikkel 34***Personer som har rett til å reise inngrepsøksmål**

1. Artikkel 25 nr. 3 og 4 får anvendelse på enhver som har rett til å bruke et fellesmerke.
2. Innehaveren av et fellesmerke skal ha rett til å kreve erstatning på vegne av personer som har rett til å bruke merket, når disse personene har lidt skade som følge av ulovlig bruk av merket.

*Artikkel 35***Ytterligere grunnlag for sletting**

I tillegg til grunnlagene for sletting fastsatt i artikkel 19 og 20 skal rettighetene til innehaveren av et fellesmerke slettes på følgende grunnlag:

- a) Dersom innehaveren ikke treffer rimelige tiltak for å hindre at merket blir brukt på en måte som er uforenlig med de vilkårene som er fastsatt i bestemmelsene om bruk av merket, herunder eventuelle endringer av disse som er innført i registeret.
- b) Dersom personer som har rett til å bruke merket, har brukt det på en slik måte at offentligheten kan bli villedet, på den måten som er angitt i artikkel 31 nr. 2.
- c) Dersom en endring av bestemmelsene om bruk av merket er innført i registeret i strid med artikkel 33 nr. 2, med mindre innehaveren av varemerket ved å endre bestemmelsene om bruk ytterligere, oppfyller kravene i nevnte artikkel.

*Artikkel 36***Ytterligere grunnlag for ugyldighet**

I tillegg til grunnene for ugyldighet som er fastsatt i artikkel 4, eventuelt med unntak av artikkel 4 nr. 1 bokstav c) om tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varens eller tjenestens geografiske opprinnelse, samt artikkel 5, skal et fellesmerke som er registrert i strid med artikkel 31, erklæres ugyldig, med mindre innehaveren av merket ved å endre bestemmelsene om bruk, oppfyller kravene i artikkel 31.

## KAPITTEL 3

**PROSEDYRER***AVSNITT 1****Søknad og registrering****Artikkel 37***Krav til søknaden**

1. En søknad om registrering av et varemerke skal minst inneholde følgende:
  - a) En begjæring om registrering.
  - b) Opplysninger som identifiserer søkeren.
  - c) En fortegnelse over de varene eller tjenestene som det søkes om registrering for.
  - d) En gjengivelse av varemerket som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3 bokstav b).
2. Ved søknad om registrering av et varemerke skal det betales et gebyr fastsatt av den berørte medlemsstaten.

*Artikkel 38***Søknadsdato**

1. Søknadsdatoen for en varemerkesøknad er den datoen da dokumentene som inneholder opplysningene nevnt i artikkel 37 nr. 1, er innlevert til myndigheten av søkeren.
2. Medlemsstatene kan dessuten fastsette at det for tildeling av en søknadsdato skal betales et gebyr som nevnt i artikkel 37 nr. 2.

### Artikkel 39

#### Angivelse og klassifisering av varer og tjenester

1. Varene og tjenestene som det er søkt om varemerkeregistrering for, skal klassifiseres i samsvar med systemet for klassifisering fastsatt i Nice-avtalen angående den internasjonale klassifikasjon av varer og tjenester for registrering av varemerker av 15. juni 1957 («Nice-klassifiseringen»).
2. Varene og tjenestene som søkes beskyttet, skal identifiseres av søkeren med tilstrekkelig klarhet og nøyaktighet, slik at vedkommende myndigheter og markedsdeltakere på dette grunnlaget alene kan fastslå omfanget av den beskyttelsen som søkes.
3. I henhold til nr. 2 kan de generelle betegnelse som inngår i klasseoverskriftene i Nice-klassifiseringen, eller andre generelle uttrykk, brukes, forutsatt at de oppfyller de nødvendige kravene til klarhet og nøyaktighet som er fastsatt i denne artikkelen.
4. Myndigheten skal avslå en søknad om betegnelser eller uttrykk som er uklare eller unøyaktige, dersom søkeren ikke foreslår en akseptabel formulering innen en frist som myndigheten har fastsatt for dette.
5. Bruken av generelle uttrykk, herunder de generelle betegnelse i klasseoverskriftene i Nice-klassifiseringen, skal tolkes som at de omfatter alle varer eller tjenester som klart omfattes av den bokstavelige betydningen av betegnelsen eller uttrykket. Bruken av slike uttrykk eller betegnelser skal ikke tolkes som et krav på beskyttelse av varer og tjenester som ikke kan forstås på denne måten.
6. Dersom søkeren ber om registrering for mer enn én klasse, skal søkeren gruppere varene og tjenestene i henhold til klassene i Nice-klassifiseringen, idet det foran hver gruppe angis nummeret på klassen som denne gruppen av varer eller tjenester tilhører, og de skal settes opp i samme rekkefølge som klassene.
7. Varer og tjenester skal ikke anses å ligne hverandre ut fra det at de forekommer i samme klasse i Nice-klassifiseringen. Varer og tjenester skal ikke anses å være forskjellig ut fra det at de forekommer i forskjellige klasser i Nice-klassifiseringen.

### Artikkel 40

#### Bemerkninger fra tredjepart

1. Medlemsstatene kan fastsette at fysiske eller juridiske personer og sammenslutninger eller organer som representerer tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlerne eller forbrukere før et varemerke registreres, kan innlevere til myndigheten skriftlige bemerkninger med angivelse av grunnene til at varemerket ikke bør registreres *ex officio*.

Personer og sammenslutninger eller organer som nevnt i første ledd skal ikke anses som part i registreringsaken for myndigheten.

2. I tillegg til grunnene nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan enhver fysisk eller juridisk person og enhver sammenslutning eller ethvert organ som representerer tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlerne eller forbrukere, innlevere til myndigheten skriftlige bemerkninger med angivelse av de særlige grunnene til at søknaden om et fellesmerke bør avslås i henhold til artikkel 31 nr. 1 og 2. Denne bestemmelsen kan utvides til å omfatte kontroll- og garantimerker dersom disse er regulert i medlemsstatene.

### Artikkel 41

#### Deling av søknader og registreringer

Søkeren eller innehaveren kan dele en nasjonal varemerkesøknad eller registrering av et varemerke i to eller flere atskilte søknader eller registreringer ved å sende en erklæring til myndigheten, og for hver avdelt søknad eller registrering angi hvilke varer eller tjenester omfattes av den opprinnelige søknaden eller registreringen som skal omfattes av de avdelte søknadene eller registreringene.

*Artikkel 42***Klasseavgifter**

Medlemsstatene kan fastsette at det i forbindelse med søknad om og fornyelse av et varemerke skal betales en tilleggsavgift for hver klasse av varer og tjenester utover den første klassen.

*AVSNITT 2****Prosedyrer for innsigelse, sletting og ugyldighet****Artikkel 43***Innsigelsesprosedyre**

1. Medlemsstatene skal sørge for en effektiv og rask administrativ prosedyre hos sine myndigheter for å framsette innsigelse mot registrering av et varemerke av de grunnene som er fastsatt i artikkel 5.
2. Den administrative prosedyren nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal minst fastslå at innehaveren av et eldre varemerke som nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 5 nr. 3 bokstav a), og den som i henhold til relevant lovgivning har rett til å utøve rettighetene som følger av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse som nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav c), har rett til å framsette en innsigelse. Det kan framsettes en innsigelse på grunnlag av én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører samme innehaver, og på grunnlag av en del av eller alle de varene eller tjenestene som den eldre rettigheten er beskyttet eller søkt beskyttet for, og innsigelsen kan framsettes mot en del av eller alle de varene eller tjenestene som det omtvistede varemerket er søkt beskyttet for.
3. Partene skal på felles anmodning gis en frist på minst to måneder i innsigelsessaker for å undersøke muligheten for en minnelig løsning mellom motparten og søkeren.

*Artikkel 44***Manglende bruk som forsvar i innsigelsessaker**

1. I innsigelsessaker i henhold til artikkel 43, der femårsperioden, innenfor hvilken det skal ha vært gjort reell bruk av det eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16, har utløpt på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket, skal innehaveren av det eldre varemerket som har levert innsigelse, på anmodning fra søkeren framlegge bevis for at det har vært gjort reell bruk av det eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16 i løpet av femårsperioden forut for søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket, eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk. Dersom dette ikke kan dokumenteres, skal innsigelsen avslås.
2. Dersom det eldre varemerket bare er blitt brukt for en del av de varene eller tjenestene som det er registrert for, skal det ved vurdering av innsigelsen i henhold til nr. 1 anses å være registrert bare for denne delen av varene eller tjenestene.
3. Nr. 1 og 2 i denne artikkel får også anvendelse dersom det eldre varemerket er et EU-varemerke. I så fall skal den reelle bruken av EU-varemerket vurderes etter artikkel 15 i forordning (EF) nr. 207/2009.

*Artikkel 45***Prosedyre for sletting eller ugyldighet**

1. Uten at det berører partenes rett til å gå til domstolene, skal medlemsstatene sørge for en effektiv og rask administrativ prosedyre hos sine myndigheter for sletting eller ugyldigkjennelse av et varemerke.

2. Den administrative prosedyren for sletting skal fastsette at varemerket skal slettes av de grunnene som er fastsatt i artikkel 19 og 20.
3. Den administrative prosedyren for ugyldighet skal fastsette at varemerket skal kjennes ugyldig av minst følgende grunner:
  - a) Varemerket skulle ikke ha vært registrert fordi det ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 4.
  - b) Varemerket skulle ikke ha vært registrert fordi det fantes en eldre rettighet som nevnt i artikkel 5 nr. 1–3.
4. Den administrative prosedyren skal fastsette at minst følgende skal ha rett til å innlevere en begjæring om sletting eller ugyldighet:
  - a) Når det gjelder nr. 2 og nr. 3 bokstav a), fysiske eller juridiske personer samt sammenslutninger eller organer som er opprettet for å representere interessene til tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlere eller forbrukerne, og som i henhold til den retten som får anvendelse for dem, kan opptre som part i rettssaker i eget navn.
  - b) Når det gjelder nr. 3 bokstav b) i denne artikkel, innehaveren av et eldre varemerke som nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 5 nr. 3 bokstav a), og den som i henhold til den relevante lovgivningen er berettiget til å utøve de rettighetene som følger av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse som nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav c).
5. En begjæring om sletting eller ugyldighet kan rettes mot en del av eller alle varer eller tjenester som det omtvistede merket er registrert for.
6. En begjæring om ugyldighet kan bli innlevert på grunnlag av én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører samme innehaver.

#### *Artikkel 46*

#### **Manglende bruk som forsvar i saker om ugyldighet**

1. I saker om ugyldighet basert på et registrert varemerke med en tidligere søknadsdato eller prioritetsdato, skal innehaveren av det eldre varemerket, dersom innehaveren av det yngre varemerket anmoder om det, framlegge bevis for at det eldre varemerket i løpet av femårsperioden forut for datoen for begjæring om ugyldighet har vært i reell bruk som fastsatt i artikkel 16 i forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, og som påberopes som begrunnelse for begjæringen, eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk, forutsatt at det på datoen for begjæring om ugyldighet er minst fem år siden registreringsprosedyren for det eldre varemerket ble avsluttet.
2. Dersom den femårsperioden der det skal ha vært gjort reell bruk av det eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16, har utløpt på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket, skal innehaveren av det eldre varemerket, i tillegg til de bevisene som kreves i henhold til nr. 1 i denne artikkel, framlegge bevis for at det er blitt gjort reell bruk av varemerket i løpet av femårsperioden forut for søknadsdatoen eller prioritetsdatoen, eller at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk.
3. I mangel av bevisene nevnt i nr. 1 og 2 skal en begjæring om ugyldighet på grunnlag av et eldre varemerke avslås.
4. Dersom det eldre varemerket bare er blitt brukt i samsvar med artikkel 16 for en del av de varene eller tjenestene som det er registrert for, skal det ved vurderingen av begjæringen om ugyldighet anses å være registrert bare for denne delen av varene eller tjenestene.
5. Nr. 1–4 i denne artikkel får også anvendelse dersom det eldre varemerket er et EU-varemerke. I så fall skal reell bruk av EU-varemerket vurderes etter artikkel 15 i forordning (EF) nr. 207/2009.

*Artikkel 47***Rettsvirkninger av sletting og ugyldighet**

1. Et registrert varemerke skal fra datoen for innlevering av begjæring om sletting anses ikke å ha hatt de rettsvirkningene som er angitt i dette direktiv, i den utstrekning innehaverens rettigheter er blitt slettet. På anmodning fra en av partene kan det i beslutningen om begjæring om sletting fastsettes et tidligere tidspunkt da et grunnlag for sletting forelå.
2. I den utstrekning varemerket er blitt kjent ugyldig, skal et registrert varemerke anses for aldri å ha hatt de rettsvirkningene som er angitt i dette direktiv.

*AVSNITT 3***Registreringens varighet og fornyelse***Artikkel 48***Registreringens varighet**

1. Varemerkene registreres for en periode på ti år fra den datoen da søknaden ble inngitt.
2. Registreringen kan fornyes i samsvar med artikkel 49 for ytterligere tiårsperioder.

*Artikkel 49***Fornyelse**

1. Registreringen av et varemerke skal fornyes på begjæring fra innehaveren av varemerket eller av noen som har rett til å gjøre dette i henhold til lov eller avtale, forutsatt at fornyelsesavgiftene er betalt. Medlemsstatene kan fastsette at mottak av betaling av fornyelsesavgiften skal anses å utgjøre en slik begjæring.
2. Myndigheten skal underrette innehaveren av varemerket om at registreringen utløper minst seks måneder før dette skjer. Myndigheten skal ikke holdes ansvarlig for manglende underretning.
3. Begjæringen om fornyelse skal innleveres og fornyelsesavgiften betales innen et tidsrom på minst seks måneder umiddelbart før utløpet av registreringen. Dersom dette ikke har skjedd, kan begjæringen innleveres innen en ytterligere frist på seks måneder fra utløpet av registreringsperioden eller den påfølgende fornyelsen av denne. Fornyelsesavgiften og en tilleggsavgift skal betales innen denne ytterlige fristen.
4. Dersom begjæringen er innlevert eller avgiftene betalt for bare en del av varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, skal registreringen fornyes for bare disse varene eller tjenestene.
5. Fornyelsen får virkning fra dagen etter at den eksisterende registreringen utløper. Fornyelsen skal føres inn i registeret.

*AVSNITT 4***Kommunikasjon med myndigheten***Artikkel 50***Kommunikasjon med myndigheten**

Partene i saken eller, dersom de er utnevnt, deres representanter skal angi en offisiell adresse for all offisiell kommunikasjon med myndigheten. Medlemsstatene har rett til å kreve at en slik offisiell adresse er i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

## KAPITTEL 4

**ADMINISTRATIVT SAMARBEID***Artikkel 51***Samarbeid om registrering og forvaltning av varemerker**

Myndighetene skal stå fritt til å samarbeide effektivt med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett for å fremme harmonisering av praksis og verktøy i forbindelse med vurdering og registrering av varemerker.

*Artikkel 52***Samarbeid på andre områder**

Myndighetene skal stå fritt til å samarbeide effektivt med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett på alle andre områder av deres virksomhet enn dem som er nevnt i artikkel 51, som er relevante for beskyttelse av varemerker i Unionen.

## KAPITTEL 5

**SLUTTBESTEMMELSER***Artikkel 53***Vern av personopplysninger**

Behandlingen av personopplysninger som utføres i medlemsstatene innenfor rammen av dette direktiv, skal være underlagt nasjonal rett som gjennomfører direktiv 95/46/EF.

*Artikkel 54***Innarbeiding i nasjonal rett**

1. Medlemsstatene skal fra 14. januar 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme artikkel 3–6, artikkel 8–14, artikkel 16, 17 og 18, artikkel 22–39, artikkel 41, artikkel 43 og 44 og artikkel 46–50. Medlemsstatene skal innen 14. januar 2023 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme artikkel 45. De skal umiddelbart oversende Kommissjonen teksten til disse bestemmelsene.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommissjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

*Artikkel 55***Oppheving**

Direktiv 2008/95/EF oppheves med virkning fra 15. januar 2019, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til tidsfrister for innarbeiding i nasjonal rett av direktiv 89/104/EØF som oppført i del B i vedlegg I til direktiv 2008/95/EF.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegget.

*Artikkel 56***Ikrafttredelse**

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Artikkel 1, 7, 15, 19, 20 og 21 får anvendelse fra 15. januar 2019.

*Artikkel 57***Adressater**

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg 16. desember 2015.

*For Europaparlamentet*

M. SCHULZ

*President*

*For Rådet*

N. SCHMIT

*Formann*

\_\_\_\_\_



## VEDLEGG

## Sammenligningstabell

Direktiv 2008/95/EF	Dette direktiv
Artikkel 1	Artikkel 1
—	Artikkel 2
Artikkel 2	Artikkel 3
Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)–h)	Artikkel 4 nr. 1 bokstav a)–h)
—	Artikkel 4 nr. 1 bokstav i–l)
Artikkel 3 nr. 2 bokstav a)–c)	Artikkel 4 nr. 3 bokstav a)–c)
Artikkel 3 nr. 2 bokstav d)	Artikkel 4 nr. 2
Artikkel 3 nr. 3 første punktum	Artikkel 4 nr. 4 første punktum
—	Artikkel 4 nr. 4 annet punktum
Artikkel 3 nr. 3 annet punktum	Artikkel 4 nr. 5
Artikkel 3 nr. 4	—
Artikkel 4 nr. 1 og 2	Artikkel 5 nr. 1 og 2
Artikkel 4 nr. 3 og nr. 4 bokstav a)	Artikkel 5 nr. 3 bokstav a)
—	Artikkel 5 nr. 3 bokstav b)
—	Artikkel 5 nr. 3 bokstav c)
Artikkel 4 nr. 4 bokstav b) og c)	Artikkel 5 nr. 4 bokstav a) og b)
Artikkel 4 nr. 4 bokstav d)–f)	—
Artikkel 4 nr. 4 bokstav g)	Artikkel 5 nr. 4 bokstav c)
Artikkel 4 nr. 5 og 6	Artikkel 5 nr. 5 og 6
—	Artikkel 8
Artikkel 5 nr. 1 første punktum	Artikkel 10 nr. 1
Artikkel 5 nr. 1 innledende tekst annet punktum	Artikkel 10 nr. 2 innledende tekst
Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b)	Artikkel 10 nr. 2 bokstav a) og b)
Artikkel 5 nr. 2	Artikkel 10 nr. 2 bokstav c)
Artikkel 5 nr. 3 bokstav a)–c)	Artikkel 10 nr. 3 bokstav a)–c)
—	Artikkel 10 nr. 3 bokstav d)
Artikkel 5 nr. 3 bokstav d)	Artikkel 10 nr. 3 bokstav e)
—	Artikkel 10 nr. 3 bokstav f)
—	Artikkel 10 nr. 4
Artikkel 5 nr. 4 og 5	Artikkel 10 nr. 5 og 6
—	Artikkel 11
—	Artikkel 12
—	Artikkel 13

Direktiv 2008/95/EF	Dette direktiv
Artikkel 6 nr. 1 bokstav a)–c)	Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)–c) og artikkel 14 nr. 2
Artikkel 6 nr. 2	Artikkel 14 nr. 3
Artikkel 7	Artikkel 15
Artikkel 8 nr. 1 og 2	Artikkel 25 nr. 1 og 2
—	Artikkel 25 nr. 3–5
Artikkel 9	Artikkel 9
Artikkel 10 nr. 1 første ledd	Artikkel 16 nr. 1
—	Artikkel 16 nr. 2–4
Artikkel 10 nr. 1 annet ledd	Artikkel 16 nr. 5
Artikkel 10 nr. 2	Artikkel 16 nr. 6
Artikkel 10 nr. 3	—
Artikkel 11 nr. 1	Artikkel 46 nr. 1–3
Artikkel 11 nr. 2	Artikkel 44 nr. 1
Artikkel 11 nr. 3	Artikkel 17
Artikkel 11 nr. 4	Artikkel 17, artikkel 44 nr. 2 og artikkel 46 nr. 4
—	Artikkel 18
Artikkel 12 nr. 1 første ledd	Artikkel 19 nr. 1
Artikkel 12 nr. 1 annet ledd	Artikkel 19 nr. 2
Artikkel 12 nr. 1 tredje ledd	Artikkel 19 nr. 3
Artikkel 12 nr. 2	Artikkel 20
Artikkel 13	Artikkel 7 og 21
Artikkel 14	Artikkel 6
—	Artikkel 22–24
—	Artikkel 26
—	Artikkel 27
Artikkel 15 nr. 1	Artikkel 28 nr. 1 og 3
Artikkel 15 nr. 2	Artikkel 28 nr. 4
—	Artikkel 28 nr. 2 og 5
—	Artikkel 29 til artikkel 54 nr. 1
Artikkel 16	Artikkel 54 nr. 2
Artikkel 17	Artikkel 55
Artikkel 18	Artikkel 56
Artikkel 19	Artikkel 57