

EES-STOFNANIR

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2008/95/EB

2011/EES/40/01

frá 22. október 2008

um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (*)

(Kerfisbundin útgáfa)

EVROÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAGA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af álitum efnahags- og félagsmálanefndar
Evrópubandalaganna ⁽¹⁾,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr.
sáttmálans ⁽²⁾,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Tilskipun ráðsins 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki ⁽³⁾ hefur verið breytt ⁽⁴⁾. Fyrir skýrleika sakir og til hagræðingar ber því að kerfisbinda tilskipunina.
- 2) Í vörumerkjalögum, sem voru í gildi í aðildarríkjunum áður en tilskipun 89/104/EBE tók gildi, var misræmi sem kann að hafa hindrað frjálsa vöruflutninga og frelsi til að veita þjónustu og gæti hafa raskað samkeppni innan hins sameiginlega markaðar. Því var nauðsynlegt að samræma lög aðildarríkjana til þess að tryggja eðlilega starfsemi innri markaðarins.
- 3) Mikilvægt er að virða ekki að vettugi þær lausnir og þann ávinning sem vörumerkjalöggjöf Bandalagsins getur

veitt fyrirtækjum sem hafa hug á að öðlast einkarétt á vörumerkjum.

- 4) Óþarft er, að því er virðist, að stefna að gagngerri samræmingu laga um vörumerki í aðildarríkjunum. Það nægir að samræma þau ákvæði í landslögum sem hafa hvað mest áhrif á starfsemi innri markaðarins.
- 5) Tilskipun þessi skal ekki koma í veg fyrir áframhaldandi vernd vörumerkja á grundvelli notkunar í aðildarríkjunum en skal aðeins taka þessi vörumerki til greina í ljósi stöðu þeirra gagnvart skráðum vörumerkjum.
- 6) Aðildarríkjum skal einnig vera í sjálfsvald sett eftir sem áður að ákvarða málsmeðferðarreglur um skráningu, afturköllun og ógildingu skráðra vörumerkja. Þeim er t.d. heimilt að ákveða málsmeðferð við skráningu og ógildingu vörumerkja, hvort taka skuli til greina kröfur um eldri rétt við skráningu merkis eða ógildingu þess eða í báðum tilvikum og, ef leyft er að taka kröfur um eldri rétt til greina við skráningu merkis, hvort þau veita andmælafrest eða láta rannsóknarskyldu hvíla á skráningaryfirvöldum eða hvorttveggja. Aðildarríkjunum skal áfram vera frjálst að ákveða hvaða áhrif afturköllun og ógildingu vörumerkis hefur.
- 7) Þessi tilskipun skal ekki koma í veg fyrir að ákvæðum laga aðildarríkjana, annarra en vörumerkjalaga, s.s. ákvæðum sem varða óheiðarlega samkeppni, einkaréttarábyrgð eða neytendavernd, sé beitt gagnvart vörumerkjum.
- 8) 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. Nauðsynlegt er í þeim tilgangi að tiltaka dæmi um tákni sem geta talist vera vörumerki, að því tilskildu að slíki tákni séu til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra. Greina skal á viðhlítandi hátt frá öllum forsendum fyrir synjun á skráningu eða

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 299, 8.11.2008, bls. 25. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegru EES-nefndarinnar nr. 146/2009 frá 4. desember 2009 um breytingu á XVII viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-samninginn, sjá *EES-viðbætur við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 12, 11.3.2010, bls. 42.

⁽¹⁾ Stjtið ESB C 161, 13.7.2007, bls. 44.

⁽²⁾ Álit Evrópuþingsins frá 19. júní 2007 (Stjtið. ESB C 146 E, 12.6.2008, bls. 76) og ákvörðun ráðsins frá 25. september 2008.

⁽³⁾ Stjtið. EB L 40, 11.2.1989, bls. 1.

⁽⁴⁾ Sjá A-hluta I. viðauka.

- ógildingu vörumerkis, t.d. skortur á sérkenni, eða það að vörumerkið stangast á við eldri rétt, jafnvel þótt sumar þessara forsendna séu valkvæðar fyrir aðildarríkin og þau ættu þar með að geta haldið þeim í löggjöf sinni eða innleitt þær í hana. Aðildarríkin skulu því geta haft áfram í löggjöf sinni eða tekið upp í hana forsendur fyrir synjun á skráningu eða ógildingu vörumerkis sem tengjast skilyrðum fyrir skráningu og viðhaldi vörumerkjaréttar og sem falla ekki undir samræmdu ákvæðin, t.d. með reglum um hverjir geta fengið vörumerki skráð, endurnýjun vörumerkis eða reglur um gjöld eða ef upp koma mál þar sem málsmeðferðarreglum er ekki fylgt.
- 9) Til að unnt sé að draga úr heildarfjölda skráðra vörumerkja sem nýtur verndar innan Bandalagsins, og þar af leiðandi úr fjölda áreksstra milli þeirra, verður að gera þá kröfu að skráð vörumerki séu í raun í notkun, að öðrum kosti skuli heimilt að fella þau niður. Nauðsynlegt er að kveða á um að ekki sé hægt að ógilda vörumerki vegna eldra vörumerkis, sem ekki hefur verið notað, og að jafnframt skuli aðildarríkjunum áfram vera heimilt að beita sömu meginreglu við skráningu vörumerkis eða heimila að krafa um eldri rétt til vörumerkis sé ekki tekin til greina ef staðfest hefur verið fyrir dómi að hægt sé að ógilda merkið. Í ofangreindum tilvikum er aðildarríkjunum í sjálfsvald sett að ákvarða viðeigandi málsmeðferð.
- 10) Það er grundvallarskilyrði fyrir frjálsum flutningi á vörum og þjónustu, að tryggt sé að skráð vörumerki njóti sömu verndar í réttarkerfum allra aðildarríkja. Þetta skal þó ekki koma í veg fyrir að aðildarríkin geti veitt vörumerkjum, sem teljast vel þekkt, viðtæka vernd.
- 11) Sú vernd sem skráning veitir vörumerki, og er ætlað að tryggja að það vísi til uppruna, ætti að vera alger þegar um er að ræða nákvæmlega eins merki og tákni og vörur 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 skal 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. Það, hvernig sýnt er fram á ruglingshættu, einkum hvað varðar sönnunarbyrði, skal heyra undir innlendar reglur um málsmeðferð sem þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á.
- 12) Til að tryggja réttaröryggi 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 í vondri trú.
- 13) Öll aðildarríki eru skuldbundin af Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Ákvæði þessarar tilskipunar verða að samrýmast í einu og öllu ákvæðum fyrrnefndrar samþykktar. Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á þær skuldbindingar aðildarríkja sem sú samþykkt hefur í för með sér. Þegar það á við skal 2. mgr. 307. gr. sáttmálans gilda.
- 14) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar aðildarríkja að því er varðar frest þeirra til að setja í landslög tilskipun 89/104/EBE sem sett er fram í B-hluta I. viðauka,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið tilskipunarinnar

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

2. gr.

Tákn sem nota má í vörumerki

Vörumerki getur verið hvers konar tákn sem hægt er að sýna á myndrænan hátt, m.a. orð, þar með talin mannanöfn, myndur, bók- eða tölustafi, lögun vöru eða vöruumbúða, svo fremi sem þau eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra.

3. gr.

Forsendur fyrir synjun um skráningu eða ógildingu

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 upplýsingum sem í viðskiptum gefa til kynna gerð, gæði, fjölda, áætlaða notkun, verð, 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 upplýsingum sem algeng eru í daglegu máli eða viðskiptum,
- e) tákn sem sýna eingöngu:
- i. eðlilega lögun vöru,
 - ii. lögun vöru sem óhjákvæmileg er af tæknilegum ástæðum,
 - iii. lögun sem eykur verðmæti vöru svo um munar,
- f) vörumerki sem eru andstæð lögum eða allsherjarreglu eða eru til þess fallin að valda hneyksli,
- g) vörumerki sem eru til þess fallin að villa um fyrir mönnum, t.d. um eðli, gæði eða uppruna vöru eða þjónustu,
- h) vörumerki sem lögbær yfirvöld hafa ekki heimilað og ber að synja skráningu þeirra eða ógilda skv. 6. gr. b í Parísarsamþykkt um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á eftir nefnd „Parísarsamþykktin“.

2. 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 andstæð öðrum lögum en vörumerkjalögum í viðkomandi aðildarríki eða Bandalaginu,
- b) vörumerki felur í sér tákn sem hafa sérstakt gildi, einkum trúarlegt gildi,
- c) í vörumerki eru opinber merki, tákn eða skjaldarmerki sem falla ekki undir 6. gr. b Parísarsamþykktarinnar og sem hafa gildi fyrir almenning, nema að fengnu samþykki hins lögbæra yfirvalds fyrir notkun þeirra samkvæmt lögum aðildarríkis,

- d) umsókn um skráningu hefur verið lögð fram í vondri trú.

3. Ekki má synja beiðni um skráningu vörumerkis eða ógilda það í samræmi við b-, c- eða d-lið 1. mgr. ef það hefur með notkun öðlast nægjanlegt sérkenni fyrir umsóknardag. Aðildarríkjum er auk þess heimilt að láta þessi ákvæði einnig ná til vörumerkja sem hafa öðlast nægileg sérkenni eftir umsóknar- eða skráningardag.

4. Aðildarríkjum er heimilt að víkja frá ákvæðum 1., 2. og 3. mgr. með því að beita áfram forsendum fyrir synjun skráningar eða ógildingu sem í gildi voru í aðildarríki áður en ákvæði til að framfylgja tilskipun 89/104/EBE tóku gildi við afgreiðslu umsókna um skráningu sem lagðar voru fram fyrir þann tíma.

4. gr.

Frekari forsendur fyrir synjun eða ógildingu þegar um er að ræða árekstur við eldri rétt

1. Vörumerki má ekki skrá, og hafi það verið skráð má ógilda það:

- a) ef það er eins og eldra vörumerki og vörur eða þjónusta, sem því er ætlað að auðkenna, er líka eins og vörur eða þjónusta sem eldra verndað merki auðkennir,
- b) ef það er eins og eldra vörumerki eða líkt því og vörur eða þjónusta sem merkjunum er ætlað að auðkenna eru eins eða líkar, 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, þar sem við á,
 - i. vörumerki Bandalagsins,
 - ii. vörumerki sem skráð eru í aðildarríki eða, sé um að ræða Belgíu, Lúxemborg eða Holland, hjá Hugverkaréttindastofu Benelúx-landanna,

- iii. vörumerki sem eru skráð samkvæmt alþjóðlegu fyrirkomulagi og njóta verndar í aðildarríkinu,
- b) vörumerki Bandalagsins sem byggja eldri rétt sinn, samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 40/94⁽¹⁾ frá 20. desember 1993 um vörumerki Bandalagsins, 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 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 Parísarsamþykktarinnar.
3. Enn fremur er óheimilt að skrá vörumerki, og hafi það verið skráð má ógilda það, sé það eins og eða líkt eldra vörumerki Bandalagsins, sem lýst er í 2. mgr., og auðkennir, eða auðkenndi, vöru eða þjónustu sem er ólík þeirri sem eldra Bandalagsvörumerki auðkennir, sé eldra Bandalagsvörumerki vel þekkt í Bandalaginu 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 Bandalagsvörumerkis.
4. Aðildarríki er auk þess heimilt að kveða á um að vörumerki verði ekki skráð, en hafi það verið skráð má ógilda það, ef og að því marki sem:
- a) vörumerki er eins og eða líkt eldra, landsbundnu vörumerki, sem lýst er í 2. mgr. og skráð hefur verið í vörumerkjaskrá ríkis og sótt er um skráningu fyrir það, eða það hefur verið skráð til að auðkenna vöru eða þjónustu ólíkar þeim sem eldra merki auðkennir, sé eldra vörumerki vel þekkt í hlutaðeigandi aðildarríki 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) réttur til óskráðs vörumerkis eða annars tákns, sem notað hefur verið í viðskiptum, hafi stofnast áður en sótt var um skráningu fyrir nýrra vörumerki, eða fyrir forgangsréttardag nýrra vörumerkis, og veitir eiganda óskráða vörumerkisins, eða táknsins, rétt til að banna notkun nýrra vörumerkisins,
- c) annar eldri réttur en getið er um í 2. mgr. og b-lið þessarar mgr. kemur í veg fyrir notkun vörumerkis, m.a.:
- i. réttur til nafns eða heitis,
- ii. réttur einstaklings til myndar af sjálfum sér,
- iii. höfundarréttur eða,
- iv. eignarréttindi á sviði iðnaðar,
- d) vörumerki er eins og eða líkt eldra félagamerki sem naut verndar sem fallið hefur úr gildi einhvern tíma á síðustu þremur árum áður en sótt var um skráningu vörumerkis,
- e) vörumerki er eins og eða líkt eldra ábyrgðar- eða gæðamerki sem naut verndar en féll úr gildi einhvern tíma á tímabili sem tilgreint er af aðildarríki áður en sótt var um skráningu vörumerkis,
- f) vörumerki er eins og skráð vörumerki eða líkt eldra skráðu vörumerki sem auðkenndi sömu eða svipaða vöru eða þjónustu og naut verndar sem er útrunnin vegna þess að ekki var sótt um endurnýjun á skráningu þess einhvern tíma á síðustu tveimur árum áður en sótt var um skráningu vörumerkis, nema í því tilviki að eigandi eldra merkis hafi veitt samþykki sitt fyrir skráningu nýrra merkis eða hafi ekki notað sitt merki,
- g) ruglast má á vörumerkinu og merki sem var í notkun erlendis þegar sótt var um skráningu vörumerkis og er enn í notkun þar, hafi umsækjandi sótt um skráningu í vöndri trú.
5. Undir viðeigandi kringumstæðum er aðildarríkjum heimilt að skrá vörumerki eða láta hjá líða að ógilda það, hafi eigandi eldra vörumerkis eða annars réttar veitt samþykki sitt fyrir skráningu nýrra merkis.
6. Aðildarríki er heimilt að víkja frá ákvæðum 1.–5. mgr. með því að beita áfram forsendum fyrir synjun skráningar eða ógildingu sem í gildi voru í aðildarríkinu áður en nauðsynleg ákvæði til að framfylgja tilskipun 89/104/EBE tóku gildi við afgreiðslu umsókna um skráningu sem lagðar voru fram fyrir þann tíma.

5. gr.

Vörumerkjaréttur

1. Skráning vörumerkis veitir eiganda einkarétt á notkun þess. Honum er heimilt að banna þriðja aðila að nota í atvinnuskyni án leyfis:

- a) tákni, sem er eins og vörumerkið og notað er til að auðkenna vöru eða þjónustu sem er eins og sú sem skráða vörumerkið auðkennir;

⁽¹⁾ Stjórnartíð. EB L 11, 14.1.1994, bls. 1.

b) tákni sem er eins og vörumerkið eða líkt því og notað er til að auðkenna vöru eða þjónustu sem er eins og eða lík þeirri sem vörumerkið auðkennir og felur þannig í sér hættu á ruglingi hjá almenningi, þ.m.t. hættu á að hann tengi táknið við vörumerkið.

2. Aðildarríkjum er einnig heimilt að kveða á um að eigandi geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnuskyni og án leyfis tákni, sem er eins og vörumerkið eða líkt því, til að auðkenna vöru eða þjónustu sem er ólík þeirri sem skráð merki hefur auðkennt, sé vörumerki vel þekkt í aðildarríki þannig að notkun annars tákns án sérstakrar ástæðu hefði í för með sér óheimila og óréttmæta nýtingu á eða hefði skaðleg áhrif á sérkenni eða orðspor eldra vörumerkisins.

3. Samkvæmt 1. og 2. mgr. er m.a. 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 táknuinu,
- d) að nota táknið á skjólum og í auglýsingum.

4. Hafi ekki verið heimilt samkvæmt lögum aðildarríkis að banna notkun tákns við aðstæður, sem greint er frá í b-lið 1. mgr. eða í 2. mgr., áður en reglur, sem samþykktar voru til að framfylgja tilskipun 89/104/EEB, gengu í gildi í hlutaðeigandi aðildarríki mun vernd, sem vörumerkið veitir, ekki nægja til að koma í veg fyrir áframhaldandi notkun tákns.

5. Ákvæði 1.–4. 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.

6. gr.

Takmarkanir á vörumerkjarétti

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

- a) eigið nafn eða heimilisfang,
- b) upplýsingar um gerð, gæði, fjölda, áætlaða notkun, verð, uppruna eða framleiðslutíma vöru, tíma sem þjónusta var

innt af hendi eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu,

- c) vörumerkið, þegar það er nauðsynlegt til að segja til um áætlaða notkun vöru eða þjónustu, einkum þegar um fylgi-eða varahluti er að ræða,

noti hann fyrrnefnd atriði í samræmi við góða viðskiptahætti.

2. 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 aðildarríkis og hann notaður innan marka þess svæðis þar sem hann gildir.

7. 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 Bandalaginu 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 skaddast eftir að hún var sett á markað, gildir 1. mgr. ekki.

8. gr.

Nytjaleyfi

1. Veita má nytjaleyfi fyrir vörumerki og getur það tekið til allrar eða hluta af þeirri vöru eða 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 nytjaleyfissamnings 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.

9. gr.

Takmarkanir vegna þegjandi samþykkis

1. Ef eigandi eldra vörumerkis, eins og um getur í 2. mgr. 4. 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 þess merkis eða að koma í veg fyrir að nýrra vörumerkið sé notað til að auðkenna þær vörur eða þjónustu sem eldra vörumerki hefur auðkennt, nema sótt hafi verið um skráningu nýrra vörumerkis í vondri trú.

2. Aðildarríki er heimilt að gera ráð fyrir því í lögum að ákvæði 1. mgr. gildi með nauðsynlegum breytingum þegar um er að ræða eiganda eldra vörumerkis, sem um getur í a-lið 4. mgr. 4. gr., eða annan eldri rétt sem um getur í b- eða c-lið 4. mgr. 4. 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.

10. 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 refsiaðkvæðum þessarar tilskipunar, nema góð og gild rök séu fyrir því að vörumerki hafi ekki verið notað.

Eftirfarandi tilvik skulu einnig teljast til notkunar í skilningi 1. undirgreinar:

a) notkun vörumerkis í lítillaga breyttri mynd sem breytir ekki sérkennum þeim er það hafði er það var skráð,

b) notkun merkis í hlutaðeigandi aðildarríki á vöru eða vöruumbúðir sem eingöngu eru ætlaðar til útflutnings.

2. Notkun vörumerkis með leyfi eiganda eða notkun annars aðila sem hefur heimild til að nota félaga-, ábyrgðar- eða gæðamerki telst jafngilda notkun eiganda.

3. Eftirfarandi á við um vörumerki sem skráð voru fyrir gildistöku þeirra reglna sem samþykktar voru í viðkomandi aðildarríki til að framfylgja tilskipun 89/104/EBE:

a) ef ákvæði, sem í gildi eru fyrir tilkomu fyrrnefndra reglna, kveða á um refsiaðgerðir, hafi vörumerki ekki verið notað um tiltekið samfellt tímabil, er lítið svo á að fimm ára tímabilið, sem um getur í 1. undirgrein 1. mgr., hafi hafist á sama tíma og notkunarsísið hófst,

b) ef engin ákvæði um notkun eru í gildi fyrir tilkomu fyrrnefndra reglna telst fimm ára tímabilið, sem um getur í 1. undirgrein 1. mgr., hefjast í fyrsta lagi við gildistöku reglnanna.

11. gr.

Refsiaðgerðir samkvæmt lögum eða stjórnvaldsaðgerðum hafi vörumerki ekki verið notað

1. Óheimilt er að ógilda vörumerki vegna árekstrar við eldra merki uppfylli það síðarnefnda ekki notkunarskilyrði sem tilgreind eru í 1. og 2. mgr. 10. gr., eða í 3. mgr. 10. gr., eftir því sem við á.

2. Aðildarríkjum er heimilt að kveða á um það í eigin lögum að nýjum vörumerkjum verði ekki synjað um skráningu vegna árekstra við eldra merki, uppfylli það síðarnefnda ekki notkunarskilyrði sem tilgreind eru í 1. og 2. mgr. 10. gr., eða í 3. mgr. 10. gr., eftir því sem við á.

3. Án þess að það hafi áhrif á 12. gr. er aðildarríki heimilt að kveða á um það í eigin lögum, í því tilviki að gagnkrafa um afturköllun vörumerkis sé lögð fram, að ekki megi bera það vörumerki fyrir sig í málaferlum um réttarskerðingu ef staðfest er að afturkalla má vörumerkið samkvæmt 1. mgr. 12. gr.

4. Hafi eldra merki einungis verið notað til að auðkenna hluta þeirrar vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til, telst það einungis skráð fyrir þann hluta vörunnar eða þjónustunnar þegar ákvæðum 1., 2. og 3. mgr. er beitt.

12. gr.

Forsendur fyrir afturköllun

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.

Þó er óheimilt 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.

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.

2. Með fyrirvara um 1. mgr. er heimilt að afturkalla skráningu vörumerkis hafi það, eftir að það var skráð:

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

13. gr.

Forsendur fyrir synjun um skráningu, afturköllun eða ógildingu vörumerkis að hluta

Þar sem forsendur fyrir synjun um skráningu, afturköllun 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, afturköllun eða ógildingu vörumerkis einungis gilda um þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.

14. gr.

Ógilding eða afturköllun vörumerkis staðfest eftir á

Sé byggt á eldri rétti sem hefur verið afskráður eða látinn niður falla við stofnun Bandalagsvörumerkis má staðfesta ógildingu eða afturköllun eldra vörumerkisins eftir á.

15. gr.

Sérákvæði um féлага-, ábyrgðar- og gæðamerki

1. Án þess að það hafi áhrif á ákvæði 4. gr., geta aðildarríki, sem heimila skráningu féлага-, ábyrgðar- og gæðamerkja, kveðið á um það í lögum að merki þessi megi ekki skrá eða, hafi þau verið skráð, skuli afturkalla þau eða ógilda af öðrum ástæðum en þeim sem tilgreindar eru í 3. og 12. gr. þar sem hlutverk hlutaðeigandi merkja gefur tilefni til þess.

2. Aðildarríkjum er heimilt að víkja frá ákvæðum c-liðar 1. mgr. 3. gr. með því að gera ráð fyrir því í lögum að tákni og upplýsingar sem í viðskiptum gefa til kynna uppruna vöru eða þjónustu geti talist heildar-, ábyrgðar- og gæðamerki. Slíkt merki veitir eiganda ekki heimild til að banna þriðja aðila að nota táknið eða upplýsingarnar í viðskiptum, svo fremi sem hann notar 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.

16. gr.

Samskipti

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem samþykkt hafa verið um málefni sem tilskipun þessi nær til.

17. gr.

Niðurfelling

Tilskipun 89/104/EEB, eins og henni var breytt með ákvörðuninni, sem skráð er í A-hluta I. viðauka, er felld úr gildi, með fyrirvara um skyldur aðildarríkjanna að því er varðar þá fresti til að lögleiða tilskipanirnar sem eru tilgreindir í B-hluta I. viðauka.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvörunartöflunni í II. viðauka.

18. gr.

Gildistaka

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

19. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 22. október 2008.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

H.-G. Pöttering

J.-P. Jouyet

forseti.

forseti.

*I. VIÐAUKI***A-HLUTI****Niðurfelld tilskipun með breytingum**

(sem um getur í 17. gr.)

Tilskipun ráðsins 89/104/EBE

(Stjtið. EB L 40, 11.2.1989, bls. 1)

Ákvörðun ráðsins 92/10/EBE

(Stjtið. EB L 6, 11.1.1992, bls. 35)

B-HLUTI**Frestur til lögleiðingar í aðildarríkjunum**

(sem um getur í 17. gr.)

Tilskipun	Frestur til lögleiðingar
89/104/EBE	31. desember 1992

II. VIÐAUKI

Samsvörunartafla

Tilskipun 89/104/EBE	Þessi tilskipun
1. gr.	1. gr.
2. gr.	2. gr.
a-d-liður 1. mgr. 3. gr.	a- til d-liður 1. mgr. 3. gr.
inngangsorð e-liðar 1. mgr. 3. gr.	inngangsorð e-liðar 1. mgr. 3. gr.
1. undirliður e-liðar 1. mgr. 3. gr.	i. liður e-liðar 1. mgr. 3. gr.
2. undirliður e-liðar 1. mgr. 3. gr.	ii. liður e-liðar 1. mgr. 3. gr.
3. undirliður e-liðar 1. mgr. 3. gr.	iii. liður e-liðar 1. mgr. 3. gr.
f-, g- og h-liður 1. mgr. 3. gr.	f-, g- og h-liður 1. mgr. 3. gr.
2., 3. og 4. mgr. 3. gr.	2., 3. og 4. mgr. 3. gr.
4. gr.	4. gr.
5. gr.	5. gr.
6. gr.	6. gr.
7. gr.	7. gr.
8. gr.	8. gr.
9. gr.	9. gr.
1. mgr. 10. gr.	1. undirgrein 1. mgr. 10. gr.
2. mgr. 10. gr.	2. undirgrein 1. mgr. 10. gr.
3. mgr. 10. gr.	2. mgr. 10. gr.
4. mgr. 10. gr.	3. mgr. 10. gr.
11. gr.	11. gr.
1. málsliður 1. mgr. 12. gr.	1. undirgrein 1. mgr. 12. gr.
2. málsliður 1. mgr. 12. gr.	2. undirgrein 1. mgr. 12. gr.
3. málsliður 1. mgr. 12. gr.	3. undirgrein 1. mgr. 12. gr.
2. mgr. 12. gr.	2. mgr. 12. gr.
13. gr.	13. gr.
14. gr.	14. gr.
15. gr.	15. gr.
1. og 2. mgr. 16. gr.	—
3. mgr. 16. gr.	16. gr.
—	17. gr.
—	18. gr.
17. gr.	19. gr.
—	I. viðauki
—	II. viðauki