



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 27.12.2002
KOM(2002) 754 slutlig

KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL RÅDET

**Rapport om hur systemet med sökningar enligt artikel 39 i förordningen
om gemenskapsvarumärken fungerar**

KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL RÅDET

Rapport om hur systemet med sökningar enligt artikel 39 i förordningen om gemenskapsvarumärken fungerar

Den 20 december 1993 antog rådet förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken¹ (nedan kallad RVMF). Genom denna förordning skapas ett enhetligt system för skydd av varumärken genom ett enda förfarande inför Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (nedan kallad "byrån").

Av artikel 8 i RVMF framgår att ett varumärke inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke om det står i konflikt med ett äldre nationellt varumärke. När man diskuterade frågorna som ledde fram till att förordningen antogs, framkom två olika förslag på lösningar i fall där tidigare rättigheter existerar – ett system där ansökningar ex officio avslås och ett system som uteslutande bygger på parternas egna agerande.

Systemet som till slut antogs genom artikel 39 är en hybridmodell där granskningsrapporter tillhandahålls men där eventuella konflikter mellan olika rättigheter avgörs före registreringen på grundval av parternas agerande, inte genom ett agerande ex officio. Systemet är utformat för att ge små och medelstora företag värdefull hjälp, för dessa företag kan bevakningen av olika rättigheter nämligen bli för kostsam. Granskningsrapporterna skall informera sökanden om de äldre rättigheter som kan åberopas mot en registrering av det gemenskapsvarumärke för vilket han ansökt, så att han kan vidta nödvändiga åtgärder före en publicering.

För att kontrollera att det system som inrättats genom artikel 39 i RVMF verkligen uppnår de mål för vilket det skapats, framgår följande av artikel 39.7 i RVMF: *Fem år efter det att byrån börjat att motta ansökningar skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om hur det granskningssystem som anges i denna artikel fungerar, inbegripet de betalningar som gjorts till medlemsstaterna, och i förekommande fall överlämna lämpliga förslag om ändring av denna förordning för att anpassa granskningssystemet på grundval av vunna erfarenheter och beaktande av ny granskningsteknik.*

Kommissionen skall enligt detta stadgande undersöka tre aspekter:

- (1) Hur fungerar systemet? (...överlämna en rapport om hur det granskningssystem som anges i denna artikel fungerar...)
- (2) Vilka är kostnaderna och fördelarna med systemet? (...inbegripet de betalningar som gjorts till medlemsstaterna...)
- (3) Behöver förslag lämnas om hur systemet kan förändras? (...och i förekommande fall överlämna lämpliga förslag om ändring av denna förordning för att anpassa granskningssystemet på grundval av vunna erfarenheter och beaktande av ny granskningsteknik.)

¹ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.

För att få en klar bild av hur granskningssystemet fungerar genomförde kommissionen en undersökning där medlemsstaterna och berörda parter uppmanades ge uttryck för sina åsikter och bedöma hur de anser att systemet fungerar i praktiken². Resultatet av undersökningen blev att sammanlagt 27 svar inkom till kommissionen. Svar erhöles från berörda parter (inklusive multinationella organisationer och yrkesförbund³) och alla medlemsstater (utom Tyskland, Grekland och Italien).

Enligt medlemsstaternas svar på kommissionens enkät anser en majoritet (9 medlemsstater) att granskningssystemet bör bibehållas och, vid behov, förbättras. Av de svar som inkommit från multinationella organisationer och yrkesförbund framgår att endast 25 % av dessa vill bibehålla systemet medan resterande 75 % anser att systemet bör vara frivilligt eller avskaffas helt.

Målet för denna rapport är att objektivt, mot bakgrund av de svar som inkommit från medlemsstaterna och berörda parter, analysera hur granskningssystemet fungerar.

1. HUR SYSTEMET FUNGERAR

Enligt artikel 39 RVMF skall granskningen av äldre rättigheter inte genomföras förrän byrån granskat ansökan⁴ och konstaterat att sökanden har rätt att få ett gemenskapsvarumärke registrerat.

I detta fall översänder byrån en kopia av ansökan till det centrala organet för industriell äganderätt i varje medlemsstat som deltar i systemet (alla medlemsstater utom Frankrike, Tyskland och Italien). Dessa nationella myndigheter skall till byrån inom tre månader överlämna en granskningsrapport som anger de äldre nationella varumärken och varumärkesansökningar som upptäckts och som kan åberopas mot registrering enligt förordningens artikel 8 (relativa registreringshinder).

Byrån överlämnar sedan en ”granskningsrapport för gemenskapen” till sökanden som den tar fram tillsammans med de nationella granskningsrapporter som mottagits inom tidsfristen om tre månader.

Vid offentliggörandet av en ansökan om gemenskapsvarumärke, vilket inte får äga rum tidigare än en månad räknat från den dag då byrån överlämnat granskningsrapporterna till sökanden, skall byrån meddela offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke till innehavarna av de äldre gemenskapsvarumärken eller de äldre ansökningar om gemenskapsvarumärken som anges i granskningsrapporten för gemenskapen.

Av ett gemensamt uttalande av kommissionen och rådet som togs med i mötesanteckningarna vid det möte då rådet antog förordningen om gemenskapsvarumärken framgår att de nationella myndigheterna får informera innehavarna av äldre nationella varumärken eller äldre ansökningar om nationella varumärken som finns med i de nationella granskningsrapporterna om den ansökan som gjorts om gemenskapsvarumärke. Ingen nationell myndighet har hittills meddelat kommissionen att den använder sig av denna möjlighet.

² Enkäten återfinns som bilaga 1.

³ ECTA, Marques, Efpia, ITMA, Unice, AIM, INTA, FICPI, Procter & Gamble, Air Liquide, Danone, Gevers & Partners, Alstom, L'Oreal, Nestlé, Unilever.

⁴ Artikel 36 RVMF

Sammanfattningsvis kan sägas att byrån i samband med registreringsförfarandet tar fram en granskningsrapport för gemenskapen för varje ansökan om gemenskapsvarumärke. I rapporten räknas äldre identiska eller snarlika varumärken eller ansökningar om varumärken för snarlika varor och tjänster upp. Rapporten överlämnas sedan till sökanden tillsammans med de nationella granskningsrapporterna som tio nationella byråer tagit fram (Frankrike, Tyskland och Italien deltar inte i systemet).

Dessa granskningsrapporter kan leda till att sökanden återkallar sin ansökan om han anser att det finns varumärken som klart står i konflikt med hans ansökan och kommer att leda till att hans ansökan avslås och att han inte kommer att kunna använda sitt varumärke i alla medlemsstater. Alternativt kan sökanden välja att komplettera sin ansökan, t.ex. genom att inskränka specifikationen av varorna och tjänsterna så att varumärkeskonflikter kan undvikas. Slutligen kan sökanden även välja att ta upp frågan med innehavaren av det äldre varumärket för att nå en för båda parter acceptabel lösning.

Eftersom sökandena inte informerar byrån om sina skäl för att återkalla en ansökan är det omöjligt att säga hur många av de ansökningar som helt eller delvis återkallas på grund av informationen i granskningsrapporterna. Före offentliggörandet återkallas dock endast 4 % av ansökningarna. Antalet ansökningar som återkallas på grund av granskningsrapporterna är alltså relativt litet. I samband med detta kan noteras att den oro som fanns för att det skulle bli svårt att få registreringar av gemenskapsvarumärken godkända p.g.a. av bestående äldre rättigheter i medlemsstaterna kan beskrivas som överdriven, antalet invändningar har varit begränsat (20 %).

Det bör observeras att byrån inte gör granskningar på förslag av enskilda parter. Sådana tjänster utförs av privata företag. Byrån har omkring 25 licenstagare som erhåller data om gemenskapsvarumärken och vissa av dessa finns med i en förteckning av privata granskningstjänster⁵. Den information som byrån tillhandahåller är inte avsedd för allmänheten eftersom den inte omfattar programvara för sökning. Denna tjänst är istället avsedd för nationella byråer och företag som har intresse av att utveckla de dataprogram som behövs för att kunna göra sökningar i informationsmängden. Kostnaden för en licens är 5 000 euro⁶.

2. ANSÖKNINGSavgiftens storlek

Ansökningsavgiftens storlek bestäms av byråns budgetkommitté som är beslutsför om tre fjärdedelar av medlemsstaternas representanter röstar för förslaget. Denna ansökningsavgift, som är densamma hos alla deltagande centrala myndigheter, skall erläggas till den nationella byrån för varje granskningsrapport som tillhandahållits av denna⁷. Efter beslut av budgetkommittén den 7 juli 1995 bestämdes ansökningsavgiften till 25 euro⁸.

⁵ <http://oami.eu.int/en/marque/faq/faq06.htm>. En förteckning över företag som tillhandahåller denna tjänst kan beställas hos byråns informationsavdelning. Förteckningen innehåller detaljerad information om följande privata granskningstjänster: Bureau Gevers (BE), COMPU-MARK (BE), Elzaburu (ES), Grupo 10 Empresarial (ES), SIMADEC S.L. (ES), Studio Manni (IT), IQS AvantIQ S.A. (LUX), Search Systems Ltd (UK), The United Kingdom Patent Office (UK);

⁶ Mer information om tjänsten "CTM-Download" finns på <http://oami.eu.int/en/database/download.htm>

⁷ Artikel 39.4 RVMF

⁸ Se artikel 1 i beslut CB-95-11 om ansökningsavgiften som skall erläggas för de nationella byråernas granskningsrapporter som fattades av budgetkommittén för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 7 juli 1995 (<http://oami.eu.int/en/admin/cb-95-11/decision.htm>).

1998 beslöt budgetkommittén dock att anpassa ansökningsavgiften till antalet varu- och tjänsteklasser som omfattas av en ansökan om gemenskapsvarumärke. Man beslöt då att varje nationell byrå, utöver ansökningsavgiften på 25 euro, skall erhålla 5 euro för varje varu- och tjänsteklass som överstiger tre i ansökan om gemenskapsvarumärke⁹. Enligt detta nya system uppgår genomsnittskostnaden per rapport per land till ca 27 euro vilket ger en sammanlagd kostnad per ansökan på ca 270 euro. Ansökningsavgiften täcker inte byråns kostnader för att handlägga söksystemet. Byråns kostnader omfattar inte bara kostnaden för granskningsrapporten för gemenskapen utan även den administrativa kostnaden att hantera omkring en halv miljon¹⁰ granskningsrapporter varje år. Eftersom byrån inte debiterar sökanden någon extra avgift för gemenskapens granskningsrapport, skall själva ansökningsavgiften täcka kostnaden för söksystemet¹¹.

För att bedöma om ansökningsavgiften ligger på en lämplig nivå, måste man först undersöka om de nationella byråerna anser att de får rimlig betalning för sina tjänster och i andra hand undersöka om sökandena anser att de får valuta för sina pengar.

Enligt svaren som inkommit på kommissionens enkät om söksystemet anser de flesta nationella byråerna att det nuvarande belopp som erläggs får anses vara rimligt. En av byråerna anser dock att ansökningsavgiften, mot bakgrund av det arbete och de kostnader systemet medför för de nationella byråerna, bör ses över. En annan medlemsstat påpekar att en höjning av ansökningsavgiften skulle kunna medföra en högre kvalitet på granskningsrapporterna.

Enligt svaren som inkommit från berörda parter framgår att de flesta anser att en ansökningsavgift på ca 27 euro per land (sammanlagt 270 euro) inte är oskälig. Däremot anser man inte att man får valuta för pengarna, detta p.g.a. de skillnader som finns mellan olika granskningsrapporter, de i vissa fall ofullständiga rapporterna och den ibland dåliga kvaliteten på dessa. I realiteten har de flesta sökanden redan innan de lämnar in en ansökan om gemenskapspatent gjort egna sökningar. För den stora majoriteten sökanden innebär därför söksystemet dubbla kostnader och merarbete utan att något mervärde skapas. Å andra sidan måste sökande som inte har möjlighet att anlita "privata granskningstjänster" investera ytterligare resurser för att konvertera "rådatan" i granskningsrapporterna till information ur vilken det går att utläsa om det finns äldre rättigheter av betydelse för deras ansökan. För dessa sökande innebär informationsutvinningen extra kostnader. Slutligen finns det även sökande som väljer att helt ignorera granskningsrapporterna för att undvika ovan nämnda svårigheter och kostnader.

Det ovan sagda visar att sökandena, även om de inte anser att ansökningsavgifterna är oskäliga i sig, ofta ignorerar granskningsrapporterna eller påtvingas ytterligare kostnader för att utläsa informationen i dem. Följaktligen anses ansökningsavgiften, mot bakgrund av

⁹ Se artikel 1 i beslut CB-98-4 om ansökningsavgiften som skall erläggas för de nationella byråernas granskningsrapporter som fattades av budgetkommittén för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 mars 1998 (<http://oami.eu.int/en/admin/cb-98-4/decision.htm>).

¹⁰ Omkring 45 000 ansökningar per år multiplicerat med 11 granskningsrapporter per ansökan leder fram till siffran 495 000 granskningsrapporter.

¹¹ Av femte skälet till kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) framgår att: "Grundavgiften för ansökan om ett gemenskapsvarumärke skall inkludera det belopp som Byrån måste erlagga till varje central byrå för industriell äganderätt i medlemsstaterna för varje undersökningsrapport som tillhandahålls av sådana byråer i enlighet med artikel 39.4 i förordningen."

rapporternas begränsade värde, utgöra en extra kostnad för sökandena som får väldigt lite för sina pengar.

3. UTVIDGNING

Utöver detta får man heller inte bortse från de praktiska konsekvenser och de kostnader som kan uppstå för söksystemet i samband med EU:s utvidgning. Antalet nationella granskningar kommer att öka avsevärt, hur mycket beror på hur många av de nya medlemsstaterna utnyttjar sin rättighet att göra sökningar i sina egna register. Det är ännu för tidigt för att kunna avgöra vilka av de nya medlemsstaterna som kommer att ta fram granskningsrapporter. För närvarande är det dock tänkbart att följande länder (som gör sökningar efter äldre varumärken i sina nationella register i samband med att de nationella byråerna undersöker relativa registreringshinder) är intresserade av att göra granskningar enligt artikel 39.2 i RVMF: Bulgarien, Estland, Ungern, Malta och Polen. Andra länder som Tjeckien och Slovakien tillhandahåller redan granskningsrapporter och kommer sannolikt att välja granskningsmöjligheten enligt förordningen. Det är inte otänkbart att alla nya medlemsstater så småningom bestämmer sig för att delta i granskningssystemet.

Om det nuvarande obligatoriska granskningssystemet utvidgas till tolv eller fler medlemsstater kommer kostnaden för granskningsrapporten per ansökan att öka upp till maximalt 594 euro, mer än dubbelt så mycket som idag. Detta skulle innebära ytterligare kostnader för den som vill registrera ett varumärke och försämra särskilt de små och medelstora företagens konkurrenskraft. Detta resultat skulle stå i motsatsförhållande till det mål för vilket granskningssystemet skapades, nämligen att ge små och medelstora företag värdefull hjälp eftersom bevakningen av olika rättigheter för dessa företag nämligen kan bli för kostsam.

4. ANDRA SYNPUNKTER

Såsom sagts ovan är huvudsyftet med denna rapport att undersöka om det behöver lämnas förslag på förändringar av systemet och i förekommande fall överlämna lämpliga ändringsförslag. Varje ändringsförslag bör försöka lösa sådana problem som upptäckts i nuvarande system. Ovan under punkt 2 har några av bristerna redan påtalats, främst sådana som rör ansökningsavgiften. Med ledning av de berörda parternas kommentarer har kommissionen dock även uppmärksammat andra brister i granskningssystemet som bör påpekas.

- Dessa kan sammanfattas enligt följande: Dålig tajming: Såsom nämnts ovan görs granskningen först efter det att en ansökan om varumärke lämnats in och ansökningsavgiften betalats (975 euro). Detta medför att de allra flesta sökanden, istället för att återkalla sin ansökan om det dyker upp äldre rättigheter i granskningsrapporten som potentiellt står i konflikt med ansökan, föredrar att vänta med ett sådant beslut tills invändningar reses.
- Dålig användning av tid, pengar och resurser: Kostnaderna för att bedriva granskningssystemet i termer av pengar och resurser kompenseras inte av de begränsade fördelar systemet ger sökandena. I samband med detta bör det påpekas att byrån förra året påbörjade en omfattande omstrukturering av verksamheten för att säkerställa att arbetet organiseras på ett optimalt sätt.
- Väldigt skiftande granskningsrapporter: Denna punkt gäller inte bara hur mycket information om äldre rättigheter granskningsrapporterna innehåller, utan också den heterogena utformningen av rapporterna. Trots byråns försök att harmonisera

granskningsrapporterna både formellt och vad gäller deras innehåll har de nationella byråerna bibehållit sina egna format och kriterier, en viss förbättring har ock skett sedan systemet startade 1996.

Detta problem har understrukits genom meddelande nr 5/00 från byråns direktör av den 3 augusti 2000 som ger en överblick över både de nationella och de europeiska granskningsrapporterna. Meddelande har tagits fram av byrån i samarbete med de nationella byråerna och Benelux Trade Mark Office. I detta meddelande finns det många exempel på de olika kriterier som de nationella byråerna och byrån själv tillämpar i arbetet med granskningsrapporterna. Denna bristande harmonisering minskar systemets användbarhet och gör det svårt för sökandena att få en klar uppfattning om vilka/hur många äldre, konkurrerande rättigheter som existerar.

- Resultaten är inte fullständiga eftersom inga sökningar görs efter varumärken i stora medlemsstater som Tyskland, Frankrike och Italien.
- Särskilt dålig kvalitet på sökningar efter varumärken som innehåller delkomponenter: I de flesta automatiserade söksystemen saknas möjlighet att göra effektiva sökningar efter grafiska element eller delkomponenter. Det finns två skäl till varför användningen av Wienklassificeringen för detta ändamål inte löser problemet: för det första använder medlemsstaterna inte alltid klassificeringen på ett enhetligt sätt och för det andra leder sökningar som sker med hjälp av klassificeringen till alltför många resultat. För att garantera en viss minimistandard på denna typ av sökningar är de nationella byråerna dessutom skyldiga att välja ut de varumärken som omnämns i rapporten manuellt. Detta tillvägagångssätt är inte bara dyrt utan innebär även ett subjektivt urvalsarbete som leder till otillförlitliga resultat.
- Onödiga förseningar i registreringsprocessen: På grund av det förfarande som framgår av artikel 39 i RVMF uppstår en försening på omkring sex månader mellan den dag då ansökan lämnas in till byrån och den dag då ansökan publiceras. Om granskningssystemet avskaffades skulle denna tidsperiod kunna minskas till omkring en och en halv månader, en stor fördel för användarna.

SLUTSATSER

Mot bakgrund av vad som sagts ovan har kommissionen kommit fram till slutsatsen att det granskningssystem som inrättades genom artikel 39 i RVMF är ett dyrt förfarande som på ett onödigt sätt förlänger arbetet med att registrera ett gemenskapsvarumärke. Dessutom medför systemet ett betungande administrativt arbete för de nationella byråerna, byrån och sökandena utan att samtidigt ge sökandena ett kostnadseffektivt och värdefullt verktyg när de skall undersöka om det finns äldre rättigheter av betydelse för deras ansökan.

Om det nuvarande systemet bibehålls kommer det, mot bakgrund av en framtida EU-utvidgning, att bli ännu dyrare och ännu mer komplext.

Med anledning av det ovan sagda har kommissionen för avsikt att lämna ett förslag om att stryka artikel 39 ur RVMF-förordningen.

Detta kommer att ske inom ramen för en större översyn av förordningen om gemenskapsvarumärken som kommissionen kommer att föreslå.