

新《欧盟商标条例》（前《欧共同体商标条例》）生效在即

经过长期的等待，欧盟商标法律体系改革终于在 2015 年 12 月得以完成。全新的《欧盟商标修正条例（“*Regulation (EU) 2015/2424*”，以下简称<条例>）》于 2015 年 12 月 24 日公布。新的《欧盟商标指令（“*Trademark Directive (EU) 2015/2436*”，以下简称<指令>）》已于 2015 年 12 月 23 日公布。

新《条例》带来的主要变革将自其公布后 90 天内生效，即 2016 年 3 月 23 日。

新《指令》自 2016 年 1 月 12 日起生效。欧盟成员国将有三年的时间修正其国内商标法律以符合新《指令》规定的主要内容。但成员国将拥有 7 年的时间用以在其国内商标局设立商标撤销及无效行政程序。

我们甄选部分主要变革，总结如下。

名称变化

原管理机构——欧盟内部市场协调局（OHIM）将正式更名为“欧盟知识产权局（EUIPO: European Union Intellectual Property Office）”。“Community Trademark（欧共同体商标）”将正式变更为名副其实的“欧盟商标（EUTM: European Union Trade Mark）”。

官费制度变化

原“三类一费”政策变为“一类一费”，新计费政策将同时适用于商标申请和续展。

新的基本官费将如下：

官费类别	申请	续展
第一类	€850	€850
第二类	€50	€50
每个新增类	€150	€150

因此，对于一个类别的申请，官费将有小幅减少，但对三个类别及以上的申请，官费将有明显增加，而续展的官费则都有明显下调。详见下表：

类别数	目前官费	新官费
一标一类申请	€900	€850
一标二类申请	€900	€900
一标三类申请	€900	€1050
一标四类申请	€1050	€1200
一标一类续展	€1350	€850
一标二类续展	€1350	€900
一标三类续展	€1350	€1050
一标四类续展	€1750	€1200

实用建议：如果您的申请通常都指定三个或以上类别，您可以考虑重新审视您 2016 年的商标申请策略，尽快在 2016 年 3 月 23 日新官费开始实施之前最大限度地提交新申请。

相反，如果时限允许，无论已注册商标指定多少个类别，等至 2016 年 3 月 23 日之后再行进行商标续展将更为有利。

商标续展时限变化

续展费必须在续展之日即行缴纳，而非在续展当月月末缴纳。

IP Translator 判例带来的指定商品/服务列表保护范围的变化：新《条例》第 28 条

作为近几年来欧盟法院最重要的判决之一，IP Translator 判例（2012 年 6 月 19 日）确定如在指定商品/服务列表中使用《尼斯分类表》一般类别标题，其保护范围将仅及于相应文字字面含义所能涵盖的全部商品/服务。

该判例之前，在欧盟商标申请的商品/服务列表中使用指定类别的标题曾被默认为指定当时有效的《尼斯分类表》中相关类别的所有标准商品/服务。

尽管 2012 年 6 月 19 日以后申请和注册的欧盟商标的保护范围已经明确，在该日期前申请注册并主张一般类别标题保护的欧盟商标情况却不明朗。

《条例》第 28 条规定了解决方法：设立一个时限为 6 个月的过渡期，直至 2016 年 9 月 26 日截止。2012 年 6 月 22 日之前申请的欧盟商标权利人如果在商品/服务指示中完整使用了尼斯分类的类别标题，可以在该期限内，向欧盟知识产权局提交商品/服务保护范围补正声明，明确其希望得到保护的具体商品/服务。过渡期后，欧盟商标保护范围将被视为仅及其列表用语字面含义所涵盖的商品/服务。

受影响的欧盟商标

2012 年 6 月 22 日前申请的且注册的商品/服务列表中含有《尼斯分类》类别标题的欧盟商标和在该日期前指定欧盟的且在欧盟取得注册的商品/服务列表包含完整《尼斯分类》类别标题的国际商标。

申请已提交但在 2012 年 6 月 22 日尚未注册的欧盟商标？

申请人将不能提交新《条例》第 28 条规定的补正声明文件。但有可能通过部分撤回程序，用《尼斯分类表》对应类别的标准商品/服务替换申请中使用的类别标题。如果您需要这方面的协助，请和我们取得联系以获得更多的建议。

补正后的保护范围是否可以涵盖该类别中的所有商品/服务？

权利人可以选择在商标申请时有效的《尼斯分类》版本中的任何未明确被所用分类标题字面意义涵盖的标准商品/服务名称进行补正。如果您不能确定当时可使用的标准商品/服务名称，请和我们联系以获得相关分类表。

对我们代理的欧盟商标，我们将很高兴为客户根据当时标准《尼斯分类表》的内容免费检查相应的商品/服务名称，并提供相应的完整标准分类表商品/服务清单。对于非我们代理的欧盟商标，我们也很高兴为权利人提供这项服务，每件商标象征性地收取 200 欧元。

如果您希望用指定类别中更详细的商品/服务名称代替类别标题，我们建议通过部分撤回程序进行。如果您有这方面的任何需要，请和我们联系。

在欧盟商标指定商品/服务中除使用完整类别标题外还含有其他商品/服务名称？

只要其他商品和服务名称未限定或放弃所使用类别标题的保护内容，则不影响权利人针对后者提交《条例》第 28 条规定的补正声明。

在欧盟商标指定的商品/服务中只包含了类别标题的部分内容

在这种情况下，欧盟商标权利人不能提交《条例》第 28 条规定的补正声明。如果您担心自己欧盟商标的可能无法涵盖所有需要保护商品和服务，请和我们联系以获取专业建议。

如何知道您的欧盟商标是否完全包含《尼斯分类》类别标题？

请与我们联系。如果该商标由我们代理，我们将很高兴免费检查该商标的保护情况。对于非我们代理的欧盟商标，我们也很高兴为权利人提供这项服务，每件商标象征性地收取 200 欧元。

第三人是否可对权利人根据《条例》第 28 条提交的声明或经过补正的欧盟商标提出异议？

不可以，但是欧盟知识产权局将审查该声明是否符合要求，经过补正的欧盟商标依然需要满足使用证据方面的相关要求。

是否有可能对一个《条例》第 28 条声明中包含的商品和服务发起异议和撤销？

通过《条例》第 28 条声明新加入的商品或服务不能赋予权利人阻止第三方在这些商品或服务上使用其商标的权利，只要该使用始于声明提交之前且按照当时类别标题的字面含义不构成侵权。同样情形下，权利人也不能以声明中新加入的商品和服务为基础尝试对该第三人的欧盟商标发起异议或无效程序。更多关于《条例》第 28 条声明的信息请参考欧盟知识产权局局长通报 https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_en.pdf。

从 2017 年 9 月起，取消申请商标须“能以图形形式表现（graphic representation requirement）”的要求

申请人将不再必须提交其商标的图形表现形式。声音商标和动画商标等非传统商标的申请将会更为容易。但在申请中还是必须要清楚明确地阐明商标保护的标的，我们将很乐意为您提供这方面的建议。该项变革将于 2017 年 9 月 24 日起生效（《条例》公布后 21 个月）。

异议程序中使用证据期限变化

目前，注册超过 5 年的欧盟商标权利人向在后欧盟商标申请发起异议时，可被要求提供商标使用证据，该证据期间的截止日期为被异议商标公告日。该使用证据期间的截止日期将被提前至被异议商标的申请日或其优先权日期。但是如果异议是在 2016 年 3 月 23 日之前发起的，则原来的相关规定继续适用。

国际商标申请指定欧盟时，欧盟异议阶段等候期缩短

指定欧盟的国际商标申请在欧盟异议程序阶段的开始日期将从原来规定的公告日期后六个月内缩短至一个月内。

自 2017 年起将可以申请欧盟证明商标

证明商标作为第三类欧盟商标得以创立，将自 2017 年 9 月开始正式实施。

受保护的原产地标志（PDOs）和受保护的地理标志（PGIs）将可作为异议基础

在欧盟受保护的原产地标志和地理标志将可以作为发起欧盟商标异议的在先权利基础。和现在一样，该两类权利仍然可以在欧盟商标撤销（无效）程序中继续使用。

联系我们：

如果您对欧盟商标制度改革及其实施有任何问题，欢迎和我们的专业团队取得联系。



Cristina Bercial-Chaumier
阿利坎特分所
合伙人
律师



Karina Dimidjian-Lecomte
巴黎总部
合伙人
律师



段崢
巴黎总部
中国部经理
法律顾问

巴黎总部: 5/7 & 8 avenue Percier, 75008 Paris, France

电话: +33 (0)1 45 61 94 64 – 传真: +33 (0)1 45 63 94 21 - [E-Mail: paris@casalonga.com](mailto:paris@casalonga.com)

阿利坎特分所: Avenida Maisonnave 41, 03003 Alicante, Spain

电话: +34 96 513 17 95 – 传真: +34 96 513 16 89 - [E-Mail: alicante@casalonga.com](mailto:alicante@casalonga.com)