



Høring - endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Vi viser til brev av 9. mai 2018 hvor Justis - og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i varemerkeloven (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv og tiltredelse til Singaporetraktaten) og tolloven (toll.) kapittel 15 om tollmyndighetenes tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter mv.

Klagenemnda for industrielle rettigheter er i all hovedsak enig i departementets forslag vedrørende gjennomføring av nytt varemerkedirektiv og tiltredelse til Singaporetraktaten og tolloven. I dette forslaget vil endringene bringe de norske reglene mer i tråd med EUs regelverk, og vil gi tollmyndighetene større muligheter til å stanse varer som krenker immaterialrettigheter.

Klagenemnda for industrielle rettigheter viser til at høringsnotatet også berører noen andre endringer i lovgivningen og forståelsen av denne, og her er det behov for enkelte kommentarer.

12 Saksbehandlingsregler

Pkt. 12.8.3

I punkt 12.8.3 uttales at artikkel 43 nr. 3 i direktivet fordrer en uttrykkelig bestemmelse i varemerkeloven § 27 om at partene på felles begjæring kan innvilges utsettelse av saksbehandlingen i to måneder, og videre at det ikke synes å være behov for å vurdere noen meklingsordning som alternativ til ordinær forvaltningsbehandling. Enn videre uttales at «[D]et må antas at partene på eget initiativ vil undersøke mulighetene for en minnelig løsning der dette er aktuelt ...».

Når det gjelder behov for en meklingsordning er dette grundig utredet og allerede iverksatt av de europeiske varemerkemyndigheter EUIPO. Dette meklingsinstituttet markedsføres i stor skala av EUIPO, og det har i flere år vært dialog mellom de europeiske varemerkemyndighetene og de nasjonale varemerkemyndigheter med tanke på å videreutvikle meklingsordninger innenfor området. Norge representert ved leder i Klagenemnda, deltar på slike møter. Klagenemnda legger til grunn at varemerkeloven § 42, jf. Are Stenviks uttalelse i Kjennetegnrett 3. utgave side 227 gir hjemmel for at Klagenemnda kan invitere partene til et meklingsmøte der sakens opplysninger ligger til rette for dette, men at meklingsordning som sådan ikke er en normalordning ved klagesaksbehandlingen:

«Hvis partene er enige om det, kan de la Patentstyrets 2. avdeling [sic] avgjøre spørsmålet om registreringens gyldighet eller slettelse med endelig virkning (...). En slik avgjørelse kan ikke bringes inn for domstolene til overrøpelse – den har et uttalt preg av voldgift og er «endelig» Den må formentlig likevel kunne angripes dersom det påstås å foreligge grovere

saksbehandlingsfeil e.l.

Adgangen til å la Patentstyrets 2. avdeling [sic] avgjøre gyldighets- eller sletteisesspørsmålet er meget lite brukt. Det kan nok hende at en årsak til dette er at mange ikke er klar over at denne muligheten står åpen. Man skulle ellers tro at en løsning av tvisten ved en sakkyndig voldgiftsinstans måtte fremstå som et fristene tilbud i mange småsaker».

Erfaring fra Klagenemnda viser et behov for mekling eksempelvis i saker mellom to parter, uten store finansielle muskler, som eksempelvis har vært samarbeidspartene, men røket uklare. Behovet vil her være å komme til en enighet som begge parter kan leve med – ikke nødvendigvis at én av dem blir gitt den fulle og hele rettigheten. Det er på ingen måte slik at man her kan legge til grunn at partene på eget initiativ vil søke en minnelig løsning, slik departementet synes å forutsette.

Vi vil peke på at når man ønsker å gå så langt som til å lovfeste en to måneder utsettelse, ville det være en fordel om denne utsettelsen faktisk ble brukt til noe konstruktivt (og ikke bare fungerer som en forlengelse av saksbehandlingstiden som ofte er tilfellet i EUIPO), og at man her kunne fått lovfestet en mulighet til å søke mekling. Eksempelvis vil Klagenemnda i slike tilfeller på eget initiativ kunne åpne for mulighet for mekling (frivillig), på samme vis som EUIPO inntar mekling som en del av saksbehandlingsrutinen ved klager til Board of Appeal. Våre innspill vil bringe meklingsordningen innenfor immaterialretten i samsvar med praktiseringen i EUIPO og utviklingen i nasjonale systemer i Europa. Slik Klagenemnda vurderer det, vil en slik bestemmelse hensiktsmessig kunne vært utformet og lagt til § 42.

Erfaringen fra Klagenemnda er at mange saker er godt egnet for mekling, også fordi vi ser at man kunne dratt inn andre forhold dersom partene ønsker det, som ligger i randsonen for selve rettigheten. Man kunne da effektivt fått det resultat at begge parter kunne fortsatt med sin næringsvirksomhet.

Når det gjelder departementets henvisning til Sverige, så skyldes deres manglende meklingsinstitutt at de har en domstol som tar seg av dette. Klagenemnda er overrasket over at departementet mener det er en tilfredsstillende løsning å passivt «vente» på at saken kan havne på bordet for mekling i tingretten (som forutsetter et søksmål), og dermed øke konfliktnivået mellom partene i tillegg til at kostnadene, også for det offentlige, økes.

14 Andre endringer i lovene om industrielt rettsvern

Pkt. 14.1

Klagenemnda registrerer at departementet i høringsnotatet også berører Klagenemndas kompetanse. Klagenemnda er av den oppfatning at det synet som fremmes synes å være en form for instruksjon til Klagenemnda, uten at forholdet er drøftet og vurdert. Når det gjelder punkt 14.1, er det fortsatt noe uenighet om KFIR kan bygge sin avgjørelse på et grunnlag som ikke var anført i innsigelsen og som ikke er berørt i klagen av partene, jf. vml § 51, 4. ledd og UD-saken, samt svensk og dansk

rett som åpner for å gå utenfor grunnlagene anført av innsigeren. Spørsmålet er derfor om man i det hele tatt skal klargjøre noe i lovteksten, herunder om § 51, 4. ledd ikke er klar nok allerede.

2

Det uttales i høringsnotatet at «[V]ed innsigelsesbehandling og behandling av saker om administrativ overprøving bør likevel de mer spesielle reglene i § 27 fjerde ledd og § 40 femte ledd gå foran ...». Det fremstår som uklart på hvilket grunnlag det gjøres gjeldende at reglene i § 27 fjerde ledd og § 40 femte ledd er «mer spesielle».

Når det så gjelder behovet for en toinstansbehandling, jf. s. 120 tredje hele avsnitt, skal det bemerkes at Norge, som det eneste landet, har en mulighet for feminstansbehandling. Vi kjenner ikke til noe annet land hvor det er mulighet å få behandlet en varemerkesak (eller patentsak) i fem instanser før den ser sin avslutning.

Pkt. 14.4

Når det gjelder punkt 14.4 og stilling som saksøkt, er det flere løsninger som er mulige, og Klagenemndas tidligere innspill om alternativer er ikke tatt med i høringsutkastet.

En tredje løsning utover det høringsutkastet nevner, er tvunget prosessfellesskap hvor både Klagenemnda og den andre parten (vinnende part) saksøkes. På dette viset ville KFIR sin rolle bestå og begrense seg til å forsvare vedtaket (ressursbruken ville blitt tilsvarende lavere), mens den andre private parten ville måtte forsvare sine reelle interesser. Dette ville være en god løsning, og det ville også forplikte den andre private parten. I tillegg, og i tilfelle man skulle tape saken, vil man stå solidarisk ansvarlige for kostnadene, hvilket også ville være til hjelp for et eventuelt mindre (bemidlet) foretak. Det kunne også tenkes at man skulle skilt mellom avslag- og innsigelsessaker på én side (som begge ikke har ført til endelige rettigheter) og administrative overprøvingssaker som vitterlig har karakter av en ordinær domstolsbehandling. I begge tilfeller vil man ha løst forholdet til sakskostnader tilkjent av Klagenemnda.

Et fjerde alternativ er som foreslått i høringsnotatet med tillegg, at Klagenemnda gis innleggsrett overfor domstolene. I en slik ordning vil Klagenemnda på eget initiativ kunne gi skriftlige innlegg for domstolene i de spørsmål som saken reiser, og med tillatelse også kunne gi muntlige innlegg for domstolen. Klagenemnda viser til at forslaget samsvarer med konkurransetilsynets anledning til innleggsrett for domstolene slik EØS konkurranseloven § 9 legger opp til.

Med hilsen

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Lill A. Grimstad
leder

Elisabeth Ohm
nestleder