



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Ot.prp. nr. 98

(2008–2009)

Om lov om beskyttelse av varemerker
(varemerkeloven)

Innhold

1	Hovedinnholdet i proposisjonen	5	8	Ansvarsmerker	25
2	Bakgrunnen for lovforslaget	7	9	Forholdet mellom reglene om varemærker og enkelte andre kjennetegn	26
2.1	Gjeldende rett	7	9.1	Gjeldende rett og forslaget i Varemerkeutredningen II	26
2.2	Internasjonalt regelverk	8	9.2	Høringsinstansenes syn	26
2.2.1	EUs varemerkedirektiv og forordning om fellesskapsvaremærker	8	9.3	Departementets vurdering	26
2.2.2	Madridprotokollen	8	10	Fullmektigplikt	28
2.2.3	TRIPS-avtalen	8	10.1	Gjeldende rett	28
2.2.4	Singaporetraktaten	9	10.2	Forslaget i høringsnotatet 26. mars 2004	28
2.2.5	EUs forordning 1383/2003 om grensekontroll	9	10.3	Høringsinstansenes syn	31
2.2.6	EUs direktiv om håndheving av immaterielle rettigheter	9	10.4	Departementets vurdering	33
2.3	Varemerkeutredningen II og det nordiske lovsamarbeidet	9	11	Håndheving av varemerkerettigheter	34
2.4	Høringen	10	12	Andre lovendringer	35
2.5	Høringsnotatet 26. mars 2004 om fullmektigplikt	11	12.1	Søksmålsfrister i patentloven og designloven	35
3	Generelt om utformingen av departementets forslag til ny varemerkelov	12	12.1.1	Gjeldende rett	35
4	Patentstyrets prøving av relative registreringshindre	13	12.1.2	Forslaget i høringsnotatet 26. mars 2004	36
4.1	Gjeldende rett	13	12.1.3	Høringsinstansenes syn og departementets vurdering	36
4.2	Forslaget i Varemerkeutredningen II .	13	12.2	Frister for begjæring om administrativ patentbegrensning	36
4.3	Høringsinstansenes syn	15	12.3	Avgift ved gjenopptakelse av patentsøknader	37
4.4	Departementets vurdering	15	13	Økonomiske og administrative konsekvenser	39
5	Konsumpsjon av varemerkerett	16	13.1	Ny varemerkelov	39
5.1	Bakgrunn	16	13.2	Opphevelse av fullmektigplikten	39
5.2	Forslaget i Varemerkeutredningen II .	16	13.3	Andre endringer	39
5.3	Høringsinstansenes syn	17	14	Merknader til de enkelte bestemmelsene	40
5.4	Departementets vurdering	17	14.1	Til lov om beskyttelse av varemærker (varemerkeloven)	40
6	Administrativ overprøving	19	14.1.1	Til kapittel 1 Alminnelige bestemmelser	40
6.1	Gjeldende rett	19			
6.2	Forslaget i Varemerkeutredningen II .	19			
6.3	Høringsinstansenes syn	21			
6.4	Departementets vurdering	22			
7	Bruk av kjennetegn på Internett – domenenavn mv.	24			

14.1.2	Til kapittel 2 Nasjonal søknad om registrering av varemerke	48	14.1.11	Til kapittel 11 Forskjellige bestemmelser	91
14.1.3	Til kapittel 3 Innsigelse og oppheving	60	14.1.12	Til kapittel 12 Sluttbestemmelser	95
14.1.4	Til kapittel 4 Varemerkeregistreringers gyldighetstid. Merkeendring	65	14.2	Til endringene i landbrukskvalitetsloven	95
14.1.5	Til kapittel 5 Overprøving, ugyldighet og sletting	66	14.3	Til endringene i patentloven	95
14.1.6	Til kapittel 6 Klage og søksmål	76	14.4	Til endringene i panteloven	96
14.1.7	Til kapittel 7 Overdragelse og lisens mv.	80	14.5	Til endringene i foretaksnavneloven ..	96
14.1.8	Til kapittel 8 Sanksjoner mot varemerkeinngrep	81	14.6	Til endringene i planteforedlerloven ..	97
14.1.9	Til kapittel 9 Rettergangsbestemmelser	84	14.7	Til endringene i matloven	97
14.1.10	Til kapittel 10 Internasjonal varemerkeregistrering	86	14.8	Til endringene i designloven	98
				Forslag til lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)	99



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Ot.prp. nr. 98

(2008–2009)

Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

*Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 15. mai 2009,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)*

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), som skal erstatte lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker. Proposisjonen inneholder også forslag til enkelte andre endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. Til grunn for de fleste av forslagene i proposisjonen ligger utredningen Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II. Utredningen er publisert som NOU 2001: 8.

Forslaget til ny varemerkelov gjelder rettslig beskyttelse av tegn som angir den kommersielle opprinnelsen til varer eller tjenester. Vern for varemerke kan oppnås ved registrering etter søknad til Patentstyret, eller ved at varemerket tas i bruk og innarbeides. Beskyttelsen gir merkehaveren rett til å forby andre å bruke tegn som kan forveksles med varemerket i næringsvirksomhet.

Varemerkeretten er en kjennetegnsrett. Andre kjennetegnsrettigheter er rett til personnavn, foretaksnavn og geografiske betegnelser. Personnavn og foretaksnavn kan i dag registreres og innarbeides som varemerker på i utgangspunktet samme vilkår som andre tegn.

Lovforslaget i proposisjonen vil innebære en generell teknisk revisjon og modernisering av vare-

merkelovgivningen. Departementet har søkt å oppnå lovteknisk samsvar med designloven (lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design) på de punkter der dette har vært mulig. Videre innebærer lovforslaget en mer detaljert tilpasning av norske lovbestemmelser til blant annet EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 4 (direktiv 89/104/EØF) om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker. I tillegg foreslås enkelte mindre justeringer. Samlet vil disse endringene gjøre regelverket lettere tilgjengelig for brukerne. Endringene som foreslås, vil også medføre at norsk rett vil oppfylle alle kravene etter Singapore Treaty on the Law of Trademarks 27. mars 2006, slik at Norge kan tiltre denne traktaten. Lovforslaget vil imidlertid i hovedsak ikke medføre vesentlige materielle endringer sammenlignet med gjeldende rett.

Enkelte hovedspørsmål som drøftes i proposisjonen, er om Patentstyret fortsatt av eget tiltak skal undersøke om varemerkesøknader kolliderer med eldre kjennetegnsrettigheter (kapittel 4). Etter forslaget foreslås dagens ordning der Patentstyret av eget tiltak undersøker om det foreligger eldre kolliderende rettigheter i hovedsak videreført. Det foreslås videre at EØS-regional konsumpsjon av varemerkerettigheter (kapittel 5) lovfestes, og at det

innføres en ordning med administrativ overprøving av varemerkers gyldighet hos Patentstyret. Lovfesting av EØS-regional konsumpsjon avklarer en usikkerhet som har hersket, og gjør det klart at det gjelder samme konsumpsjonsregler i Norge som ellers i EØS-området. Ordningen med administrativ overprøving er et alternativ til domstolsbehandling og vil gjøre det enklere og billigere å få prøvet gyldigheten av registrerte varemerker

I kapittel 7 drøftes spørsmål knyttet til bruk av kjennetegn på Internett, mens det i kapittel 8 og 9 gjøres rede for forslag i Varemerkeutredningen II som allerede er fulgt opp med lovendringer. Det foreslås i tillegg i kapittel 9 en viss harmonisering av reglene om beskyttelse av varemerker og såkalte sekundære forretningskjennetegn.

I kapittel 10 foreslås endringer i reglene som krever at søkere og rettighetshavere innenfor industrielt rettsvern som er bosatt i utlandet, må ha en fullmektig med bopel eller sete i Norge. Fullmektigplikten foreslås erstattet med en regel om at meldinger mv. skal sendes til den adressen søkeren eller rettighetshaveren senest har registrert hos Patentstyret. I kapittel 11 omhandles enkelte andre spørsmål. I proposisjonen kapittel 12 foreslås enkelte mindre endringer i patentloven og designloven.

Lovforslaget i proposisjonen vil ikke medføre nevneverdige økonomiske og administrative konsekvenser. Økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt i kapittel 13.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Gjeldende rett

Enerett til varemerke kan oppnås etter bestemmelsene i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker (heretter varemerkeloven) med forskrifter. Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, og som kan gjengis grafisk, jf. varemerkeloven § 1 annet ledd. Det grunnleggende vilkåret for enerett er at varemerket må ha særpreg (distinktivitet) som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder.

Enerett til varemerke kan oppnås for hele riket ved registrering etter søknad til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 1 første ledd. Registrering skjer for bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vareklasser, jf. varemerkeloven § 16. Uten registrering kan enerett oppnås ved at varemerket tas i bruk og innarbeides. Beskyttelse i kraft av innarbeidelse oppnås når varemerket er blitt godt kjent som særlig kjennetegn for visse varer eller tjenester i den aktuelle omsetningskretsen, jf. varemerkeloven § 2. Beskyttelsen vil være begrenset til det geografiske området hvor innarbeidelse foreligger. Såkalte «naturlige varekjennetegn» – personnavn og foretaksnavn – oppnår beskyttelse allerede ved at de tas i bruk, dvs. uten krav om innarbeidelse av kjennetegnet som varekjennetegn, jf. varemerkeloven § 3.

Enerett til varekjennetegn innebærer at andre ikke kan ta i bruk kjennetegn som er egnet til å forveksles med varekjennetegnet i næringsvirksomhet, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Bruk av forvekselbare kjennetegn vil utgjøre et inngrep i eneretten, som kan sanksjoneres med straff og erstatningsansvar mv. etter bestemmelser i varemerkeloven kapittel 7. Utgangspunktet er at forvekselbarhet bare anses å foreligge hvis både kjennetegnene og de varer eller tjenester de brukes for, ligner hverandre, jf. varemerkeloven § 6 første ledd første punktum. Vare- eller tjenestelagslikhet kreves imidlertid ikke hvis det eldste kjennetegnet er så velkjent og har en slik anseelse (goodwill) her i riket at en annens bruk av et lignende kjennetegn ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av denne anseelsen, jf. § 6 annet ledd, eller hvis kjen-

netegnet med eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn, jf. § 6 første ledd annet punktum.

Varemerkerettigheter kan overdras, jf. varemerkeloven § 32. Merkehaveren kan dessuten gi andre rett til å bruke varemerket (lisens) etter bestemmelsene i varemerkeloven § 34.

Enerett til varekjennetegn omfatter ikke slike deler av kjennetegnet som hovedsakelig tjener til å gjøre varen eller dens innpakning mer formålstjenlig eller for øvrig har annen oppgave enn å fungere som varekjennetegn, jf. varemerkeloven § 5 første ledd. Innehaveren kan heller ikke nekte andre å bruke sitt navn, foretaksnavn eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretnings-skikk, jf. § 5 annet ledd.

En varemerkeregistrering varer i ti år fra registreringsdagen. Registreringen kan deretter fornyes for et ubegrenset antall nye tiårsperioder, jf. varemerkeloven §§ 23 og 23 a. Registreringen kan imidlertid bli kjent ugyldig ved dom hvis retten finner at registreringsvilkårene ikke var oppfylt, jf. varemerkeloven § 25. Videre kan registreringen slettes ved dom hvis varemerket ikke tas i bruk innen fem år fra registreringsdagen, eller hvis bruken senere avbrytes i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 25 a. En registrering kan dessuten oppheves administrativt på grunnlag av en innsigelse, som må være fremsatt innen to måneder etter kunngjøringen av registreringen, jf. varemerkeloven § 21.

Lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker gir enkelte særlige regler for fellesmerker. Dette er varemerker som brukes for å angi at varer eller tjenester stammer fra en virksomhet som inngår i en gruppe av virksomheter som har rett til å bruke det samme kjennetegnet. Fellesmerker omfatter kjennetegn som foreninger har enerett til og lar sine medlemmer bruke, og kjennetegn som offentlig myndighet eller annen sammenslutning bruker for visse varer eller tjenester som de fastsetter normer for eller fører kontroll med. Varemerkelovens regler gjelder også for fellesmerker så langt de passer, jf. fellesmerkeloven § 2.

2.2 Internasjonalt regelverk

2.2.1 EUs varemerkedirektiv og forordning om fellesskapsvaremerker

Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om innbyrdes tilnærmede av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet), jf. EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 4. Varemerkedirektivet harmoniserer de materielle vilkårene for registrering av varemerker og reglene om rettsvirkninger av varemerkeregistreringer.

Varemerkedirektivet medførte for norsk rett blant annet en utvidelse av hvilke tegn som kan være varemerke, og innføring av regler om sletting av varemerkeregistreringer ved manglende bruk av merket i en femårsperiode. Ved tolkingen av bestemmelser i varemerkelovgivningen som gjennomfører direktivet er den rikholdige praksis fra EF-domstolen sentral, jf. Rt. 2002 s. 391 GOD MOR-GON.

I EU gjelder foruten varemerkedirektivet også forordning 40/94/EØF 20. desember 1993 om fellesskapsvaremerker. Forordningen gjør det mulig å oppnå en enerett til varemerke med virkning i hele fellesskapet under ett, ved søknad til et fellesskapsorgan (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade mark and Designs), forkortet OHIM). Det materielle innholdet i forordningen svarer i hovedsak til bestemmelsene i varemerkedirektivet. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen, ettersom systemet forvaltes av EU-organer og dermed ikke harmoniserer med topilarsystemet som EØS-avtalen bygger på. Norske foretak kan søke om fellesskapsvaremerker, men registreringen av slike merker har ikke virkning i Norge.

2.2.2 Madridprotokollen

EØS-avtalen medførte en forpliktelse for Norge til å tiltre protokoll 27. juni 1989 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker (Madridprotokollen). Protokollen er en selvstendig internasjonal avtale, men bygger på et system etablert ved Overenskomsten 14. april 1891 om den internasjonale registrering av varemerker (Madridoverenskomsten). Norge tiltrådte Madridprotokollen 29. mars 1996.

Madridprotokollen etablerer en ordening der man på grunnlag av en nasjonal registrering eller søknad i et land som er tilsluttet protokollen, kan søke om internasjonal registrering ved Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO). Den internasjonale registreringen gis virkning som nasjonale varemerkeregis-

treringer i de tilsluttede landene søkeren utpeker, med mindre det aktuelle landets nasjonale registreringsmyndighet nekter vern. Hvis den opprinnelige nasjonale søknaden eller registreringen bortfaller før det har gått fem år fra den internasjonale registreringsdagen, opphører også virkningene av den internasjonale registreringen i alle de utpekte landene, jf. Madridprotokollen artikkel 6 tredje ledd. I slike tilfeller kan imidlertid registreringen omgjøres til nasjonale søknader med prioritet fra det internasjonale registreringstidspunktet.

Varemerkeloven kapittel 9 inneholder regler om bruk av norsk søknad eller registrering som grunnlag for en internasjonal registrering, samt om Patentstyrets saksbehandling der det får melding fra WIPO med krav om at en internasjonal registrering gis virkning for Norge. Etter at EF tiltrådte Madridprotokollen med virkning fra 1. oktober 2004, kan Fellesskapet pekes ut i internasjonale søknader. Det er etter dette mulig å oppnå et fellesskapsvaremerke via en søknad om internasjonal varemerkeregistrering, og å bruke en søknad om eller registrering av et fellesskapsvaremerke som basis for en internasjonal registrering.

2.2.3 TRIPS-avtalen

TRIPS-avtalen (Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter) er en integrert del av WTO-avtalen (Avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon). Ved ratifikasjonen av WTO-avtalen 7. desember 1994 ble Norge derfor forpliktet til å oppfylle TRIPS-avtalens bestemmelser. TRIPS-avtalen stiller krav til statenes nasjonale rett om beskyttelse av immaterielle rettigheter, herunder varemerkerettigheter. Avtalen bygger på grunnleggende prinsipper om nasjonal behandling (artikkel 3) og bestevilkårsbehandling (artikkel 4). Det førstnevnte prinsippet innebærer at borgere fra andre medlemsstater ikke kan gis dårligere rettigheter enn egne statsborgere. Det andre prinsippet innebærer et utgangspunkt om at rettigheter som gis borgere fra én stat, også skal gis til borgere fra andre medlemsstater. Avtalen stiller videre i del II avsnitt 2 krav til minimumsbeskyttelse av varemerker. Del III inneholder krav til reglene om håndheving av immaterielle rettigheter, herunder om grensekontroll.

TRIPS-avtalen inkorporerer i artikkel 2 de fleste bestemmelsene fra Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om den industrielle eiendomsrett, som revidert i Stockholm i 1967. Norge tiltrådte Pariskonvensjonen 1. juli 1885 og har antatt alle de senere reviderte tekstene. Pariskonvensjonen inneholder blant annet regler om rett til å kreve tidsprioritet fra

tidligere leverte søknader (artikkel 4) og fra internasjonale utstillinger (artikkel 11) og om rett til registrering i andre medlemsstater av varemerker i den formen de er registrert i hjemlandet (artikkel 6 *quinquis*).

2.2.4 Singaporetraktaten

Singapore Treaty on the Law of Trademarks 27. mars 2006 er en revisjon av varemerkelovtraktaten (Trademark Law Treaty) 27. oktober 1994. Begge traktatene er fremforhandlet innenfor Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) og har som siktemål å harmonisere formelle krav og saksbehandlingsregler i de tilsluttede landene. Over 50 land har til nå undertegnet Singaporetraktaten. Den trådte i kraft 16. mars 2009.

Norge har ikke tiltrådt varemerkelovtrakten 1994 eller Singaporetraktaten, selv om vår lovgivning i all hovedsak er i samsvar med traktatens bestemmelser. Både traktaten fra 1994 og Singaporetraktaten artikkel 7 krever at de tilsluttede landene åpner for deling av varemerkeregistreringer. Norsk rett åpner bare for deling av søknader, se forskrift 29. mars 1996 nr. 309 til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) §§ 13 til 17.

Etter lovutkastet i proposisjonen her kan det i forskrift gis bestemmelser om deling av varemerkeregistreringer, og bestemmelsene om Patentstyrets adgang til å ta en sak under behandling til tross for at en frist er oversittet, er i tråd med bestemmelsene om dette i Singaporetraktaten. Justisdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om norsk tiltredelse til Singaporetraktaten når ny varemerkelov har trådt i kraft.

2.2.5 EUs forordning 1383/2003 om grensekontroll

Innen EU er det i rådsforordning (EF) 1383/2003 22. juli 2003 fastsatt regler om inngripen fra tollmyndighetene overfor varer som mistenkes å krenke immaterielle rettigheter, og om de tiltak som skal treffes overfor slike varer. Reglene omfatter varemerkerettigheter og andre immaterialrettigheter. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

På bakgrunn av bestemmelser i TRIPS-avtalen artikkel 51 til 60, ble det ved lov 20. desember 1996 nr. 104 gitt regler i tvangsfullbyrdelsesloven og tolloven om grensekontroll med varer som krenker immaterialrettigheter. Reglene gjorde det mulig for innehavere av immaterialrettigheter og lisenshavere å be retten om å utstede en midlertidig forføyning om at tollmyndighetene skulle holde varer til-

bake når innførsel ville utgjøre inngrep i en immaterialrettighet. I 2007 ble reglene endret slik at rettighetshavernes stilling ble styrket ved at Tollvesenet fikk adgang til å varsle rettighetshaver ved mistanke om immaterialrettsinngrep, og at reglene får anvendelse både ved innførsel og utførsel av varer. Dette innebar at de norske reglene i hovedsak er på linje med det som gjelder etter rådsforordning 1383/2003. De norske reglene om tollkontroll fremgår i dag av tvisteloven § 34-7 og tolloven kapittel 15.

2.2.6 EUs direktiv om håndheving av immaterielle rettigheter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF om håndheving av immaterielle rettigheter ble vedtatt 29. april 2004. Direktivet inneholder i hovedsak regler av prosessuell karakter, blant annet om hvem som kan reise søksmål om håndheving av immaterielle rettigheter, bevisfremleggelse og bevissikring, midlertidige forføyninger og saksomkostninger mv. Det inneholder imidlertid også regler om sanksjoner mot inngrep i immaterialrettigheter, blant annet om tilbakekall, fjerning og tilintetgjøring av varer, om forbud mot fortsatt inngrep og om vederlag og erstatning. Direktivet er ikke innlemmet i EØS-avtalen, fordi det ikke er regnet som EØS-relevant.

Siden direktivet ikke er tatt inn i EØS-avtalen, er Norge ikke forpliktet til å gjennomføre reglene i direktivet. Norsk rett er imidlertid allerede i hovedsak på linje med reglene i direktivet. Justisdepartementet arbeider for tiden med et høringsnotat om styrking av reglene om håndheving av immaterielle rettigheter, med sikte på at et forslag om regelendringer skal sendes på høring i løpet av sommeren. I denne forbindelse vil det blant annet bli vurdert om det skal foreslås endringer som vil bringe norsk rett på linje med reglene i direktivet på de punkter hvor det er avvik, se også kapittel 11.1. om dette.

2.3 Varemerkeutredningen II og det nordiske lovsamarbeidet

Ved brev 17. desember 1997 fra Justisdepartementet ble professor Birger Stuevold Lassen ved Universitetet i Oslo gitt i oppdrag å utrede spørsmål om endringer i varemerkelovgivningen i samarbeid med de andre nordiske landene. Lassen ble bistått av daværende rådgiver (nå seniorrådgiver) Jostein Sandvik i Patentstyret.

Stuevold Lassen og Sandvik avga 28. september 2000 utredningen Lov om varekjennetegn med mo-

tiver fra Varemerkeutredningen II til Justisdepartementet. Utredningen er publisert i NOU 2001: 8 og betegnes i proposisjonen her som «Varemerkeutredningen II». I utredningen kapittel 1 er det redegjort nærmere for mandatet og arbeidet, mens kapittel 2 beskriver det nordiske lovsamarbeidet på kjennetegnensrettsens område. Et sammendrag av forslagene i utredningen finnes i kapittel 11.

Danmark fikk en ny varemerkelov i 1991, og Island reviderte sin i 1997. Finland, Sverige og Norge tok sikte på en flertrinnsprosess og gjennomførte først varemerkedirektivet og sluttet seg til Madrid-protokollen ved justeringer av de gjeldende varemerkelovene. Deretter foretok man en fullstendig gjennomgåelse av lovene i nordisk samarbeid. Dette arbeidet ledet for Norges del til Varemerkeutredningen II og for Sverige til utredningen SOU 2001: 26 Ny varumærkeslag og endringer i firmalagen. Av hensyn til nordisk rettsenhet valgte utrederne å utarbeide utkast til ny finsk, svensk og norsk varemerkelov, selv om lovforslagene på mange punkter går ut på videreføring av gjeldende rett. I den svenske utredningen er det finske, svenske og norske lovutkastet sammenstilt.

2.4 Høringen

Varemerkeutredningen II ble sendt på høring 1. juni 2001 med høringsfrist 1. oktober 2001 til følgende instanser:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Borgarting lagmannsrett
Oslo byrett

Brønnøysundregistrene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foretaksregisteret
Konkurransetilsynet
Norges eksportråd
NTNU
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Teknologisk institutt v/edelmetallkontrollen
Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Actio Lassen v/Egil Lassen
Bilimportørens landsforening
Den norske advokatforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Håmsø patentbyrå
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Nordisk industrifond
Norges automobil-forbund
Norges forskningsråd
Norsk bedriftsforbund
Norsk designråd
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norsk institutt for markedsforskning
Norsk oppfinnerforening
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes landsforening
Patentkontoret Curo
Reklamebyråforeningen
Sparebankforeningen
Stokke industrier AS
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Følgende høringsinstanser ga realitetsmerknader i høringen:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Den norske advokatforening
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Norsk bedriftsforbund
Norsk designråd
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon

Følgende høringsinstanser har opplyst at de ikke har merknader eller ikke vil avgi høringsuttalelse i saken:

Finansdepartementet

Kulturdepartementet
 Brønnøysundregistrene
 Finansnæringsens hovedorganisasjon
 Norges forskningsråd

Som en kort sammenfatning av høringen kan det sies at høringsinstansene i stor grad er positive til forslagene i Varemerkeutredningen II. Det vil bli gjort nærmere rede for høringsinstansenes syn i de enkelte kapitlene i proposisjonen. *Norsk designråd* gir i sin høringsuttalelse uttrykk for en helt generell støtte til forslagene i Varemerkeutredningen II, og har ingen merknader utover dette. Høringsuttalelsen vil derfor ikke bli behandlet ytterligere i det følgende.

2.5 Høringsnotatet 26. mars 2004 om fullmektigplikt

Justisdepartementet sendte 26. mars 2004 på høring et forslag om endringer i lovgivning og forskrifter om industrielt rettsvern, med høringsfrist 15. juni 2004.

I høringsnotatet ble det foreslått å oppheve reglene om plikt for søkere og registreringsinnehavere som er bosatt i utlandet, til å ha en fullmektig med bopel eller sete i Norge. Fullmektigplikten ble foreslått erstattet med regler om at meldinger mv. kan sendes til den adressen som er oppgitt til Patentstyret eller Plantesortnemnda. I høringsnotatet ble det også foreslått enkelte andre endringer i patentloven og designloven.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 Helsedepartementet
 Kultur- og kirkedepartementet
 Nærings- og handelsdepartementet
 Utdannings- og forskningsdepartementet
 Utenriksdepartementet

Sametinget

Høyesterett
 Oslo tingrett

Forbrukerombudet
 Forbrukerrådet
 Konkurransetilsynet
 Norges eksportråd
 Norges landbrukshøgskole
 Patentstyret
 Regjeringsadvokaten
 Statens veiledningskontor for oppfinnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Bergen
 Universitetet i Oslo
 Universitetet i Tromsø

Den norske advokatforening
 Landsorganisasjonen i Norge
 Norges forskningsråd
 Norsk bedriftsforbund
 Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
 Norsk forening for industriens patentingeniører
 Norsk oppfinnerforening
 Norske patentingeniørers forening
 Næringslivets hovedorganisasjon
 Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Følgende instanser ga realitetsmerknader i høringen:

Nærings- og handelsdepartementet
 Oslo tingrett
 Konkurransetilsynet
 Patentstyret
 Plantesortnemnda
 Norsk bedriftsforbund
 Norske patentingeniørers forening

Følgende instanser har opplyst at de ikke har merknader, eller at de ikke ønsker å avgi uttalelse i saken:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 Landbruksdepartementet
 Helsedepartementet
 Utdannings- og forskningsdepartementet
 Utenriksdepartementet
 Høyesterett
 Universitetet i Tromsø
 Landorganisasjonen i Norge

De høringsinstansene som har uttalt seg om forslaget om oppheving av fullmektigplikten, har hatt delte synspunkter, se proposisjonen kapittel 10. Det er få høringsinstanser som har hatt merknader til de øvrige endringsforslagene, som behandles i kapittel 12.

Etter at høringsbrevet ble sendt ut, ble det gitt en bestemmelse om fullmektigplikt for søkere og registreringsinnehavere bosatt i utlandet i forskrift 24. juni 2005 nr. 719 om registrering av ansvarsmarker § 15. Justisdepartementet vil komme tilbake til denne bestemmelsen og andre forskriftsbestemmelser om fullmektigplikt i forbindelse med en eventuell ikraftsetting av en ny varemerkelov. Fullmektigplikten etter forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter § 5 ble opphevet ved forskrift 1. november 2004 nr. 1413.

3 Generelt om utformingen av departementets forslag til ny varemerkelov

Etter avgivelsen av Varemerkeutredningen II har det blitt vedtatt en ny norsk designlov i 2003. Når det gjelder utformingen av den nye varemerkeloven, har departementet lagt vekt på samme tilnærming til de lovtekniske løsningene. Dette vil være hensiktsmessig for brukerne av de to lovene, som ofte vil være de samme.

Departementet har i stor grad bygget på lovutkastet i Varemerkeutredningen II, men har gjort en del redaksjonelle og språklige endringer. Blant an-

net er kapittelinnstillingen i departementets lovutkast noe annerledes sammenlignet med Varemerkeutredningen II.

Departementet går dessuten inn for at begrepet «varemerke» fortsatt skal brukes i loven og i lovens tittel i stedet for «varekjennetegn» som foreslått i Varemerkeutredningen II. Det vises til at begrepet «varemerke» er beholdt i lovutkastene i de andre nordiske landene.

4 Patentstyrets prøving av relative registreringshindre

4.1 Gjeldende rett

For at et varemerke skal kunne oppnå beskyttelse ved registrering, må en rekke registreringsvilkår være oppfylt. Enkelte vilkår for registrering etter varemerkeloven § 14 kalles absolutte registreringshindre og skal verne allmenne interesser. Et eksempel på et slikt registreringsvilkår er kravet om at varemerket som søkes registrert, ikke må være egnet til å villedes, se § 14 første ledd nr. 2. Disse registreringsvilkårenes absolutte karakter gjør at Patentstyret alltid må prøve søknaden mot disse. Varemerkeloven § 14 stiller imidlertid også opp en del registreringshindre i form av eldre private rettigheter. Disse vilkårene kalles relative registreringshindre fordi hinderet kan ryddes av veien ved at innehaveren av den eldre rettigheten samtykker til registrering.

Omfanget av Patentstyrets prøving av søknader mot relative registreringshindre er ikke regulert i lov eller forskrift. Tradisjonelt har Patentstyret, i likhet med varemerkemyndighetene i de øvrige nordiske landene, av eget tiltak prøvd søknaden mot relative registreringshindre i form av eldre registrerte eller registreringssøkte varemerker. I tråd med dette bestemmer varemerkeloven § 21 b at Patentstyret av eget tiltak skal oppheve en registrering hvis det i ettertid blir oppmerksom på kolliderende nasjonale eller internasjonale varemerkesøknader med bedre prioritet.

Når det gjelder andre relative registreringshindre, som eldre foretaksnavn, innarbeidede kjennetegnrettigheter og åndsverksrettigheter mv., prøver Patentstyret søknaden mot disse såfremt det ved gransking etter absolutte registreringshindre eller via uformelle protester fra rettighetshaverne blir oppmerksom på dem under søknadsbehandlingen. Ofte vil Patentstyret imidlertid ikke få kunnskap om slike hindre forut for registrering, og det vil da være opp til vedkommende rettighetshaver selv å gjøre dem gjeldende ved å inngi innsigelse etter varemerkeloven § 21 eller reise ugyldighets-søksmål etter § 25.

4.2 Forslaget i Varemerkeutredningen II

I Varemerkeutredningen II ble det diskutert om Patentstyrets prøving av relative registreringshindre skal opprettholdes i sitt nåværende omfang, eller om det i større grad burde overlates til den enkelte rettighetshaver å håndheve sine rettigheter gjennom innsigelsesordningen. Bakgrunnen for at spørsmålet ble tatt opp, er at OHIM, registreringsmyndigheten for fellesskapsmerker etter forordning 40/94/EF, ikke foretar noen prøving av søknader mot relative registreringshindre av eget tiltak, men overlater til den enkelte rettighetshaver å håndheve eldre rettigheter gjennom innsigelsesordningen, jf. forordningen artikkel 42. For EU-landene, hvor forordningen om fellesskapsmerker gjelder parallelt med de nasjonale registreringsordningene, blir det spørsmål om de nasjonale ordningene bør innrettes på tilsvarende måte for å være konkurransedyktige. I Danmark prøver ikke lenger registreringsmyndigheten relative registreringshindre av eget tiltak. I flere større land har det blitt pekt på at slik prøving forsinker saksbehandlingen, og kan innebære at registreringsmyndigheten forsvarer varemerkeregistreringer som innehaveren har mistet interessen for eller som kunne ha vært slettet på grunn av manglende bruk.

I Varemerkeutredningen II ble det konkludert med at det for Norges del ikke var grunn til å endre den nåværende ordningen. Utrederne hadde innhentet synspunkter fra berørte institusjoner og organisasjoner og la vekt på at disse synes å oppfatte den nåværende ordningen som velfungerende. I Varemerkeutredningen II s. 29-30 heter det:

«Det har så vidt skjønnes vært en allmenn oppfatning i Norge – og vel også i de øvrige nordiske land – at [...] systemet har fungert bra; i Norge har det vært fulgt siden ikrafttredelsen av varemerkeloven av 1910. Også svarene på brevet fra Varemerkeutredningen II til organisasjonene viser en alminnelig tilfredshet med den gjeldende ordningen, og en tilnærmet samstemmig oppfatning blant de spurte om at den bør opprettholdes.

[...]

Forordningen om fellesskapsmerkene gjelder i Danmark, Sverige og Finland parallelt med reglene om nasjonal registrering av varemerker. Dette betyr at man i disse landene har fått ett system der registrering skjer uten forprøving, ved siden av et annet system der forprøving skjer. En slik situasjon har åpenbart visse ulemper, og dette forsterker argumentasjonen for å sløyfe registreringsmyndighetens forprøving også i saker om nasjonal registrering. I Danmark har man gått over til EF-systemet for de nasjonale søknadene også, og det ventes at det samme vil skje i Sverige. I Finland synes man derimot å være stemt for å beholde forprøvingen i de nasjonale sakene, til tross for de ulemper som kan følge av å ha to parallelle, men ulike, ordninger.

I Norge består ikke dette problemet. Skulle man hos oss forlate ordningen med forprøving, måtte det derfor være fordi man anser et system uten slik forprøving for å være reelt bedre enn det man nå har, og eventuelt fordi man ville mene at det har betydning å oppnå nordisk rettsenhet også i denne henseende. Dette siste momentet vil Varemerkeutredningen II for sin del tillegge liten vekt. Det kan ikke sees at det her dreier seg om forhold der det har betydning for brukerne eller for omsetningslivet at man har enhetlige regler i Norden. Etter hva man forstår, vil dessuten Finland ikke endre sin ordning, når det gjelder andre merker enn fellesskapsmerkene – noe som for øvrig må oppfattes som uttrykk for at man der ser ordningen med forprøving som så verdifull for det nasjonale næringsliv, at man ikke lar ulempene ved å ha to parallelle, men avvikende, systemer være avgjørende.

Varemerkeutredningen II er etter nøye overveielse av realitetene her, og på bakgrunn av de uttalelser den har mottatt, kommet til å ville foreslå at man opprettholder ordningen med forprøving og gransking av så vel relative som absolutte registreringshindringer slik den er i dag.

De synspunkter som gjerne har vært fremført i større land om at det bør overlates til rettighetshaverne selv å vareta sine rettigheter, og at dette således ikke bør ses som en offentlig oppgave, synes ikke å være treffende i dagens Norge. I et samfunn som vårt, der små og mellomstore bedrifter er et dominerende innslag i næringslivet, er det vesentlig å tilpasse varemerkesystemet til de ressurser slike bedrifter råder over. Når man har en institusjon med betydelig kompetanse for å vurdere om varemerker bør kunne brukes ved siden av hverandre, synes det i et slikt samfunn lite hensiktsmessig å flytte byrdene ved å foreta slike vurderinger over på de enkelte bedrifter. Også slike samfunnsmessige hensyn som prosessøkonomi og

forutberegnelighet trekker i et samfunn som det norske i dag i samme retning.

Innvendingen om at Patentstyret i stor grad forsvarer rettigheter som ikke oppfyller lovens vilkår for vern, er i og for seg berettiget. Varemerkeutredningen II foreslår imidlertid, i utkastets § 30, en bestemmelse som skal gjøre det vesentlig lettere og billigere å få slettet registreringer av dette slag. Det vises om dette til avsnitt VII nedenfor og til merknadene til utkastets § 30 nedenfor i avsnitt XIII..

Heller ikke det faktum at Patentstyret umulig kan være oppmerksom på alle relative registreringshindringer, og at det derfor kan bli noe tilfeldig hvilke rettigheter som forsvares, kan anses avgjørende. Slik tilfeldighet vil foreligge også under systemet for fellesskapsmerker, idet årsaken jo ligger i forhold vedrørende granskingen.

Det kan settes et spørsmålsteget ved Patentstyrets uhildethet i en innsigelsessak der det påberopes grunner som allerede har vært prøvet under behandlingen av søknaden, men som saksbehandleren altså ikke har ansett som registreringshindrende. Her kan det vises til at antallet saker som fører til registrering er svært høyt, og at saksbehandlere i Varemerkeavdelingen i Patentstyret registrerer inntil 1000 varemerker i året. Det kommer innsigelse i omtrent 3 prosent av registreringssakene, og avgjørelsen i innsigelsessakene treffes i utvalg bestående av tre rettskyndige medlemmer, og med adgang til klage til annen avdeling. Heller ikke denne innvendingen mot at Patentstyret foretar forprøving synes derfor å kunne veie tungt.

Det er en vanlig innvending at forprøvingen av relative registreringshindringer medfører lang saksbehandlingstid hos registreringsmyndigheten. Det er riktig at Patentstyrets anførsler av mothold og skriftveksling med søkeren eller dennes fullmektig om et merkes registrerbarhet kan være en lang prosess. Her kan imidlertid mye vinnes på opplæring og bedre rutiner. Og det er viktig at selve granskingen av Varemerkerregisteret som grunnlag for fremfinningen av eventuelle mothold ikke vil bortfalle ved en sløyfing av forprøvingen av relative registreringshindringer. Det er antatt både i Danmark, i Sverige og ved EFs Varemerkekontor for fellesskapsmerkene (OHIM), at søkeren bør få opplysning om slike hindringer, uavhengig av om registreringsmyndigheten bruker dem i sin saksbehandling. Selve granskingen vil derfor vedvare ved disse registreringsmyndighetene. Og man ville, om registreringsmyndighetens forprøving sløyfes, måtte regne med en ganske dramatisk økning i antallet innsigelser. Ved OHIM kommer det innsigelse mot ca. 20 prosent av de foretatte registreringene. I Danmark dreier det seg hittil om ca. 10 prosent. Saksbe-

handlingen i innsigelsesaker er arbeidskrevende, og det antas ikke å være god prosessøkonomi i overgang til et system som medfører stor økning i antallet slike saker.»

4.3 Høringsinstansenes syn

Av de høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet, får forslaget om å opprettholde den nåværende ordningen støtte av *Nærings- og handelsdepartementet, Patentstyret, Norsk Bedriftsforbund, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører, Norske Patentingeniørers Forening og Næringslivets Hovedorganisasjon.*

De høringsinstansene som mener at det gjeldende systemet bør opprettholdes, viser til at næringslivet er tilfredse med ordningen, og at den virker positivt for små og mellomstore norske bedrifter som selv slipper å overvåke sine rettigheter. *Næringslivets Hovedorganisasjon* uttaler:

«I Sverige og Danmark har de valgt å gå inn for at registreringsmyndigheten kun skal granske de absolutte registreringsvilkårene. Det betyr at en ved oppnådd registrering ikke kan være sikker på at varemerket er lovlig. Det må alltid tas høyde for at tredjemenn vil kunne komme med innsigelser. NHO støtter utkastets valg om ikke å gå over til en slik begrenset granskning i Norge. Dette fordi de norske erfaringene med full granskning er svært gode. Også for tredjemenn er den norske ordningen å foretrekke. Ellers ville en måtte bruke ressurser på selv til enhver tid å følge med på om det kommer registreringer som krenker ens rettigheter. [...]»

Den Norske Advokatforening går imot forslaget og viser til at Norge bør innføre en effektivisering av registreringsprosedyren på linje med ordningen under forordningen om fellesskapsmerker:

«Advokatforeningen stiller et spørsmål ved om det er riktig at Patentstyret bruker tid og kostnad på forsvar av mange eldre, dels ubrukte eller sovende merker. En registreringspraksis etter dansk og foreslått svensk løsning vil med tiden kunne «renske ut» varemerker som ikke er i bruk, og vil unngå registreringshindringer der det ikke er konflikt.

Saksbehandlingstiden for Patentstyret vil for mange saker forenkles, noe som vil kunne få ned behandlingstiden.

Vi ser det også slik at det kun er en prøving av de absolutte hindre som behøves for å bevare en effektiv konkurranse.

Advokatforeningen mener at med en innføring av granskning etter eldre kolliderende registreringer før registrering og med underretning til innehaveren av eldre merker, vil en i vesentlig grad kunne redusere den ulempe Varemerkeutredningen II peker på, nemlig at søkerne selv vil måtte foreta granskning og vurdering, [...]

Varsling av innehavere av eldre varemerker som fremkommer i granskingsrapport, [...], vil begrense den belastning på små og mellomstore bedrifter som Varemerkeutredningen II fremhever, da slik varsling vil lette ivaretagelsen av egne rettigheter.»

Nærings- og handelsdepartementet og Regjeringsadvokaten gir uttrykk for at man kan vurdere mellomløsninger der Patentstyret får ansvar for å avverge åpenbare registreringshindre, men overlater til aktørene å løse tvilsomme grensespørsmål. *Regjeringsadvokaten* uttaler:

«[...] det kan også tenkes et system der registreringsmyndigheten, selv om den ex officio bare har plikt til å prøve de absolutte registreringshindre, likevel pålegges en plikt til å ta i betraktning *åpenbare* relative registreringshindre man enten gjennom egen granskning eller innsigelse har fått kjennskap til pr. avgjørelses-tidspunktet.»

4.4 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at dagens ordning med prøving av relative registreringshindre bør opprettholdes. Departementet har lagt vekt på at dagens ordning verdsettes av brukerne, noe synspunktene i høringen bekrefter.

En mellomløsning der Patentstyret bare skulle prøve åpenbare registreringshindre, kan ikke anses ønskelig. Det kunne være vanskelig å avgjøre når et tilstrekkelig åpenbart registreringshinder skulle anses å foreligge.

Departementet går inn for å lovfeste omfanget av Patentstyrets prøving av relative registreringshindre i tråd med dagens praksis. Det vises til § 20 i lovforslaget og merknadene til bestemmelsen.

5 Konsumpsjon av varemerkerett

5.1 Bakgrunn

Den gjeldende varemerkeloven inneholder ingen uttrykkelige regler om konsumpsjon. Det har imidlertid blitt ansett som en iboende forutsetning i varemerkeretten at hvis en vare rettmessig selges under et beskyttet varemerke, får kjøperen rett til å bruke merket på tilsvarende måte når varen selges videre. Retten til videresalg har gjerne blitt bygget på at merkehaveren ved det første salget anses for å gi en stilltiende lisens til dette, jf. Innstilling til lov om varemerker 1958 s. 31. I dag betegnes dette som at varemerkeretten *konsumeres* ved det første salget av produktet under varemerket.

Det har tradisjonelt blitt ansett som sikker norsk rett at det gjelder internasjonal eller global konsumpsjon for varemerker, jf. Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 55. Internasjonal konsumpsjon betyr at innehaveren av en norsk varemerkerett ikke kan protestere mot parallellimport til og videresalg i Norge av originale produkt eksempeler som har blitt brakt i omsetning av merkehaveren eller med dennes samtykke i Norge eller et hvilket som helst annet land.

Varemerkedirektivet artikkel 7 slår fast at retten til et varemerke ikke skal gi merkehaveren rett til å forby bruken av det for varer som med dennes samtykke er brakt på markedet i EØS-området under merket. Bestemmelsen forbyr EØS-landene å praktisere nasjonal konsumpsjon og krever EØS-regional konsumpsjon som et minimum. På tidspunktet for Norges tilslutning til EØS-avtalen var det imidlertid ikke avklart i praksis fra EF-domstolen om direktivet også forbød internasjonal konsumpsjon. Ved gjennomføringen av direktivet ble det lagt til grunn at Norge ikke burde «ta sikte på å gå over til EØS-regional konsumpsjon før spørsmålet eventuelt er blitt nærmere avklart i fremtidige konsultasjoner eller av EFTA-domstolen eller EF-domstolen», jf. Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 55.

EFTA-domstolen la i rådgivende uttalelse 3. desember 1997 i sak E 2/97 *Maglite* til grunn at Norge kunne opprettholde internasjonal konsumpsjon for varer med opprinnelse utenfor EØS. EF-domstolen la i dommer 16. juli 1998 i sak C 355/96 *Sil-*

houette og 1. juli 1999 i sak C 173/98 *Sebago* til grunn at varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 var til hinder for nasjonale regler om at konsumpsjon inntreffer der varen av merkehaveren eller med dennes samtykke er brakt på markedet første gang utenfor EØS.

Norske myndigheter innrettet seg etter EFTA-domstolens avgjørelse i *Maglite* som tillot EFTA-statene å opprettholde internasjonal konsumpsjon.

I rådgivende uttalelse 8. juli 2008 i forente saker E 9/07 og E 10/07 *Redken* kom EFTA-domstolen til at varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 er til hinder for at det innføres eller opprettholdes internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter, uten hensyn til de aktuelle varenes opprinnelse.

5.2 Forslaget i Varemerkeutredningen II

I Varemerkeutredningen II kapittel 6 ble det foreslått å lovfeste EØS-regional konsumpsjon. Forslaget gikk ut på å lovfeste ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 7 under den eksplisitte forutsetning at bestemmelsen må tolkes som om Norge var forpliktet til å gjennomføre den i samsvar med EF-domstolens praksis. I Varemerkeutredningen II s. 38-39 heter det:

«Etter at SILHOUTTE-dommen er falt må det til tross for uttalelsen i MAGLITE-saken sies å være uklart om global konsumpsjon på varemerkeområdet fortsatt kan anses som gjeldende rett i Norge. Det er derfor under enhver omstendighet grunn for lovgiveren til å sørge for en avklaring.

Varemerkeutredningen II foreslår at bestemmelsene i direktivets art. 7 tas inn i loven om varekjennetegn. Dette er gjort i dansk og finsk lov om varemerker, og den samme løsning ventes foreslått i Sverige.

En slik lovbestemmelse er imidlertid i seg selv ikke avklarende. Den usikkerhet som råder, gjelder jo ikke spørsmålet om disse direktivbestemmelsene er bindende for Norge, men spørsmålet om hvordan de er å forstå. Og det lovforslag som Varemerkeutredningen II fremsetter her, er – i likhet med bestemmelsene i den

danske og finske lov, og det forslag som ventes fremlagt i Sverige – etter sin ordlyd «nøytralt», for så vidt det i seg selv ikke gir uttrykk for om det er MAGLITE-uttalelsen eller SILHOUETTE-dommen som skal legges til grunn for tolkningen.

Det skal bemerkes, at heller ikke en klar standpunkttagen her vil bringe alle tvilsspørsmål ut av verden. SILHOUETTE-dommen etterlater nok enkelte løse tråder, og det har skjedd før at EF-domstolen gjennom nye avgjørelser har foretatt «presiseringer» av rettsoppfatningene i eldre avgjørelser, som like gjerne kunne betegnes som ganske vesentlige endringer.

Etter den oppfatningen Varemerkeutredningen II er kommet frem til, bør en inkorporering av direktivets art. 7 likevel skje under den eksplisitte forutsetning, at bestemmelsen må tolkes som om Norge var forpliktet til å gjennomføre art. 7 i samsvar med EF-domstolens nye praksis – og fremtidige praksis. Bare på den måten kan man oppnå den rettsenhet som er en viktig premiss for lovutkastet. Den ulempe at lovens motiver da ikke kan gi klare utsagn om hvordan lovteksten må forstås i alle henseender må man akseptere, her som ellers hvor det er tale om EØS-harmonisering. [...]

5.3 Høringsinstansenes syn

Fem av høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet – *Barne- og familiedepartementet, Utenriksdepartementet, Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og Landsorganisasjonen i Norge* – går inn for internasjonal konsumpsjon. Ni høringsinstanser – *Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Patentstyret, Den Norske Advokatforening, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, Legemiddelindustriforeningen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører og Norske Patentingeniørers Forening* – går inn for EØS-regional konsumpsjon. De høringsinstansene som tar til orde for internasjonal konsumpsjon, mener dette vil gi mest mulig priskonkurranse til fordel for norske forbrukere. *Forbrukerrådet* uttaler at:

«Forbrukerrådet er i likhet med Varemerkeutredningen II av den oppfatning at det beste for forbrukerne er at vi opprettholder et system med global konsumpsjon. Dette åpner for mest konkurranse, og Forbrukerrådet vil påstå at det i seg selv fremmer best mulig kvalitet til en best mulig pris for forbrukerne. På vegne av forbrukerne er vi derfor i mot den proteksjonisme som Romatraktaten tilsynelatende åpner opp for. Forbrukerrådet er videre av den oppfatning at i slike uklare rettslige spørsmål bør Norge

være et foregangsland for å bidra til å sikre forbrukerne/borgerne de beste rettighetene og mulighetene herunder å sikre kvalitativt gode varer og tjenester til best mulig pris. [...]

Flere av høringsinstansene som går inn for EØS-regional konsumpsjon fremholder hensynet til rettsenhet som et avgjørende argument. *Patentstyret* uttaler:

«Basert på en helhetsvurdering av de forhold som utredningen peker på, anser vi at hensynet til rettsenhet i Europa og til rettsenhet innenfor de industrielle rettighetene i Norge, bør veie tungt. For Patentstyret vil derfor en løsning med regional konsumpsjon være å foretrekke.»

Næringslivets Hovedorganisasjon går inn for EØS-regional konsumpsjon og viser til at norske bedrifter bør gis samme konkurransevilkår som bedrifter i de øvrige EØS-landene.

Legemiddelindustriforeningen gir i sin høringsuttalelse uttrykk for at global konsumpsjon kan medføre import av legemidler som ikke har vært underlagt tilstrekkelig myndighetskontroll. Foreningen mener også at EØS-regional konsumpsjon er viktig for å sikre tilgang til legemidler for u-landene:

«Selv om Norge (og EU) har strenge regulatoriske regler for import og godkjenning av legemidler, kan internasjonal konsumpsjon i prinsippet bety at produkter som kommer fra land med mangelfulle regler for kontroll av legemidler kunne importeres til Norge. LMI mener at det er viktig at varemerkebestemmelsene samsvarer med de regulatoriske bestemmelsene på dette felt. Begge regelsett vil da være til hinder for at legemidler som ikke har vært underlagt streng kontroll mht kvalitet og sikkerhet i Europa ikke direkte eller indirekte kan bli brakt på det europeiske marked.

[...]

Legemiddelindustrien er den største bidragsyteren når det gjelder u-lands tilgang til viktige legemidler. Legemiddelindustrien har ved rabatter og donasjoner til u-land i årene 1998 – 2000 bidratt med 1,9 mrd. amerikanske dollar, mens verdenssamfunnets regjeringer gjennom FN til sammen bidro med 1,2 mrd. amerikanske dollar i samme periode. Regional konsumpsjon er i denne sammenheng en viktig sikkerhetsforanstaltning som gjør at firmaene ikke behøver å frykte reeksport av donert eller rabattert medisin.»

5.4 Departementets vurdering

Departementet går inn for å lovfeste EØS-regional konsumpsjon. Som nevnt under kapittel 5.2, har EFTA-domstolen 8. juli 2008 lagt til grunn at vare-

merkedirektivet påbyr EØS-regional konsumpsjon for varemerkerettigheter, uten hensyn til den aktuelle varens opprinnelse. Etter EØS-avtalen er dermed Norge forpliktet til å ha EØS-regional konsumpsjon for varemerker.

EØS-regional konsumpsjon for varemerkerettigheter vil gi rettsenhet innenfor de immaterielle rettigheter. Både for patenter, opphavsrettigheter, designrett, kretsmønstre og planteforedlerrettigheter gjelder i dag EØS-regional konsumpsjon. Det vil gjerne være flere immaterielle rettigheter knyttet

til én og samme vare, og det er derfor praktisk med samme konsumpsjonsregler for alle de forskjellige rettighetstypene.

Etter departementets syn vil mulige samfunnsøkonomiske fordeler ved internasjonal konsumpsjon overgå av de ulemper det vil medføre for norsk næringsliv å være underlagt et annet konsumpsjonsregime enn det som ellers gjelder i EØS-området.

Det vises ellers til lovforslagets § 6 og merkningene til bestemmelsen.

6 Administrativ overprøving

6.1 Gjeldende rett

Hvis noen ønsker å angripe gyldigheten av en varemerkeregistrering, eller få den slettet for eksempel på grunn av manglende bruk, må det reises søksmål for domstolene, jf. varemerkeloven §§ 25 og 25 a.

Det finnes i dag få muligheter til å få registreringen opphevet på annen måte, med unntak av noen særlige tilfeller regulert i varemerkeloven §§ 25 c og 26. En registrering kan riktignok oppheves administrativt på grunnlag av en innsigelse, men denne muligheten står bare åpen i to måneder etter kunngjøringen av registreringen, jf. varemerkeloven §§ 21 og 21 a.

6.2 Forslaget i Varemerkeutredningen II

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å innføre en ordning med administrativ prøving av varemerkeregistreringer hos Patentstyret. Utrederne la vekt på at en adgang til å få registreringer slettet administrativt kunne bidra til å gi reglene om bruksplikt for registrerte varemerker praktisk effekt. Etter utredernes syn ville Patentstyret være en egnet instans til å prøve også andre ugyldighets- og slettingsgrunnlag. I Varemerkeutredningen II s. 43-45 heter det:

«Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at ordningen med «bruksplikt» ikke vil få noen vesentlig effekt uten at det etableres en enklere og billigere vei til slettelse av registreringer av ikke-brukte varemerker, enn den som går gjennom søksmål og dom. Den som i dag søker registrering av et varemerke vil ikke sjelden bli møtt med henvisning til en eldre registrering av et merke som ifølge registeret dekker et slikt vareområde at forvekselbarhet vil foreligge, men som overhodet ikke brukes for den del av vareområdet der forvekselbarheten vil gjøre seg gjeldende. Men om søkeren kan konstatere og underbygge dette, må han likevel få det svar fra Patentstyret at registreringen består inntil den eventuelt blir slettet. Søkeren får da valget mellom å finne seg et annet varemerke, begrense sin varefortegnelse slik at han styrer klar av

det eldre merkets vareområde ifølge registeret, eller reise slettelssak for Oslo byrett, eller overtale eller betale innehaveren av den eldre registreringen til å vike plass for ham i registeret. Å reise søksmål vil for de fleste fortone seg som en tung og kostbar vei å gå – særlig ettersom det i de senere år synes å være en tendens til at saksomkostningskravene i kjennetegnssaker kommer på et overraskende høyt nivå. Man må anta at søkere flest vil velge en annen løsning enn den å reise søksmål, og at registreringsinnehaveren som ikke har oppfylt sin «bruksplikt» ikke får problemer av den grunn verken på kort eller på lengre sikt. Realiteten i dette er at Patentstyret ex officio beskytter rettsposisjoner som etter loven kan kreves slettet. At dette er en lite ønskelig situasjon krever neppe noen nærmere påvisning. – På tross av de motforestillinger mange må antas å ha mot å gå til søksmål for å få ryddet seg plass i registeret, må det nok regnes med at det over tid kan bli fremmet et ikke ubetydelig antall krav om slettelse på grunn av ikke-oppfyllelse av «bruksplikten». Også hensynet til Oslo byretts kapasitet taler derfor for å etablere en alternativ fremgangsmåte for å oppnå slettelse.

Det har fremgått foran at administrativ omprøving allerede er gjennomført i en viss utstrekning. De betenkeligheter av rent prinsipiell karakter som måtte foreligge, er altså allerede veid og funnet for lette på de områdene. Varemerkeutredningen II kan ikke se at de skulle ha større vekt i forhold til en slik utvidelse av adgangen til administrativ slettelse som drøftes her. Patentstyret, er som allerede nevnt, faglig vel utrustet til å vurdere slike spørsmål som det her gjelder, og er hensiktsmessig bygget opp med en behandlingsavdeling og en klageavdeling. En understreker at det er en klar forutsetning at registreringsinnehaveren skal ha en ubetinget adgang til å få den administrative avgjørelsen prøvet for domstolen.»

På s. 43 flg. diskuteres en adgang for Patentstyret til å avvise krav om overprøving:

«Derimot bør adgangen til å kreve administrativ omprøving ikke være ubetinget. Varemerkeutredningen II er riktignok av den oppfatning at slikt krav bør kunne fremsettes av enhver som

kunne ha reist søksmål om slettelse eller ugyldighet, jfr. om dette nedenfor. Men Patentstyrets karakter og organisasjon som forvaltningsorgan gjør at det ikke vil være egnet til å avgjøre enhver slik sak, jfr. det som er sagt foran om saker der de faktiske forhold er omtvistet. Selv om uklarhet omkring faktiske forhold nok er den mest sannsynlige årsak til at saker må anses mindre egnet for avgjørelse av et forvaltningsorgan, antar Varemerkeutredningen II at det også kan tenkes andre årsaker til at en sak ikke bør avgjøres administrativt. Det vil dessuten være hensiktsmessig å ha regler som hindrer at selve spørsmålet om administrativ avgjørelse kan eller ikke kan kreves, blir et tvistespørsmål mellom partene. En antar derfor at det bør finnes en rent diskresjonær adgang for Patentstyret til å avvise begjæringer om administrativ omprøving. Den som har begjært administrativ omprøving vil etter en slik avvisning, dersom han ikke lar saken falle, være henvist til å reise søksmål ved Oslo byrett. En parallell til en slik ordning finnes i tvistemålslovens regler om dom i forliksrådet, der § 294 nr. 4 gir forliksrådet hjemmel for å nekte å pådømme en sak dersom forliksrådet finner at "saken er saa vanskelig eller saa litet oplyst, at den ikke egner seg til at paadømmes i forliksraadet". Etter den foreslåtte bestemmelsen vil Patentstyret kunne avvise en begjæring også i mer spesielle tilfelle, som omtales nedenfor.

[...]

Etter vml. § 25 (utkastets § 28 første ledd) om ugyldighet skal ugyldighetsdom ikke avsies dersom registreringen kan bestå etter reglene i lovens §§ 8–10. Dette er bestemmelser som normalt ikke anvendes av Patentstyret, og det er neppe hensiktsmessig å la Patentstyret foreta de vurderinger som her må gjøres. På den annen side bør det ikke bli tale om at man ved administrativ omprøving skal se bort fra denne regelen det ville innebære at Patentstyret i en omprøvingssak kunne beslutte slettelse av en registrering som domstolen ikke ville ha kunnet kjenne ugyldig. Slik Varemerkeutredningen II ser det, bør problemet løses ved at Patentstyret, dersom det reises spørsmål om anvendelse av §§ 8–10 og en slik tanke ikke er klart uholdbar, avviser omprøvingbegjæringen i kraft av sin diskresjonære adgang til slik avgjørelse.»

Utredningene går inn for at enhver som har rettslig interesse i saken samt registreringsinnehaveren selv, skal kunne kreve administrativ overprøving. Utredningene mener Patentstyret ikke bør ha adgang til å kreve overprøving. Det foreslås at Patentstyrets avgjørelser, uansett om de går ut på ugyldighet eller slettelse, bare skal ha virkning fremover i tid

fra avgjørelsestidspunktet. På s. 43 i utredningen heter det:

«Når en registrering kjennes ugyldig – helt eller delvis – får avgjørelsen alltid virkning *ex tunc*. Varemerket anses som om det aldri har vært registrert for de varer eller tjenester ugyldigkjennelsen omfatter.

En avgjørelse om ugyldighet må derfor alltid bygge på forhold som forelå på registreringstidspunktet. En avgjørelse om slettelse derimot, bygger etter de någjeldende regler alltid på forhold som er inntruffet etter registreringen. En slik avgjørelse vil som regel ikke ha tilbakevirkende kraft, men ha virkning fra avgjørelsestidspunktet, se nærmere Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., Oslo 1997 s. 176 og s. 177–178.

Varemerkeutredningen II antar at det praktiske virkeområde for en administrativ omprøvingsordning vil være tilfelle av den sistnevnte typen, først og fremst saker om ikke oppfylt «bruksplikt» som pr. definisjon aldri kan foreligge før registrering har skjedd og der det således aldri blir tale om ugyldighet. Og det synes klart at det kan være større betenkeligheter forbundet med en adgang til administrativ ugyldigkjennelse med tilbakevirkende kraft, enn en adgang til slettelse, som bare har virkning fremover. En ugyldigkjennelse kan, under uheldige omstendigheter, få rettsvirkninger som det ikke er lett å ha oversikt over på avgjørelsestidspunktet.

Man kunne møte slike betenkeligheter ved å la Patentstyrets omprøvingskompetanse være begrenset til de tilfelle der det kun påberopes slettellesgrunner. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at en slik løsning ville ha uheldige sider. Det vil være saker der det påberopes både ugyldighets- og slettellesgrunner, og det vil være saker der ugyldigheten er så åpenbar og uomtvistelig at det bør være mulighet for å få gyldigheten prøvet uten søksmål. Varemerkeutredningen II er blitt stående ved å foreslå en mellomløsning her, slik at Patentstyret kan omprøve registreringer så vel på grunnlag av en ugyldighetsgrunn som på grunnlag av en slettellesgrunn, men slik at konklusjonen – dersom den er fellende – alltid lyder på slettelse. Rettsvirkningene av en slik avgjørelse vil altså ikke ha virkning *ex tunc*, selv om den er bygd på en grunn som forelå allerede på registreringstidspunktet. Hvis det av en eller annen årsak – f.eks. ønske om å få gjenopptatt en inngrepssak – er av betydning å få kjent registreringen uvirksom *ex tunc*, må den som ønsker en slik avgjørelse fremme ugyldighetssak for Oslo byrett. Slik bør det også være dersom en slettellesgrunn kan gis virkning fra et tidspunkt forut

for slettellesavgjørelsen, og det vil bli nedlagt påstand om dette. [...]»

Når det gjelder forholdet mellom krav om administrativ prøving og søksmål, foreslår utrederne at det ikke skal være noe søksmålsvilkår at man først har begjært administrativ prøving. Det foreslås regler for å hindre parallell behandling av samme sak for Patentstyret og domstolene. På s. 44 i utredningen heter det:

«Det bør ikke i noe tilfelle settes som vilkår for søksmål, at man først har begjært administrativ omprøving (jfr. tvml. 437). I noen saker vil dette være en forsinkende omvei, som man derfor ikke bør tvinge til.

[...] Man antar at det vil være mest hensiktsmessig at en begjæring om administrativ omprøving stenger for ugyldighets- og slettellesøksmål mellom partene så lenge den behandles i Patentstyret, og da slik at den administrative klagemulighet må være uttømt før sak kan reises. Og på den annen side: Er stevning i sak om slettelset eller ugyldighet inngitt til Oslo byrett, er adgangen til administrativ omprøving stengt inntil søksmålet er rettskraftig avgjort.

Om forening av saker hos Patentstyret, om klage og domstolsprøving av Patentstyrets avgjørelser foreslås følgende på s. 44:

«Dersom det inngis flere begjæringer om omprøving som gjelder den samme registrering, vil det kunne være hensiktsmessig å forene dem til felles behandling. Det foreslås en bestemmelse som gir Patentstyret adgang til å gjøre dette, når partene ikke gjør innvending mot forening av sakene.

Patentstyrets første avdelings avgjørelser i omprøvingssakene må på vanlig måte kunne påklages til annen avdeling. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at dette ikke bør gjelde for avgjørelser som avviser omprøvingbegjæringer etter den foreslåtte bestemmelsen om diskresjonær avvisningsadgang, [...]

Som understreket foran foreslås det en ubetinget adgang til domstolsprøving av annen avdelings avgjørelser i disse sakene, når avgjørelsen går ut på hel eller delvis slettelset av en registrering. Avgjørelser som avviser eller forkaster en begjæring om slettelset bør derimot ikke kunne bringes inn for domstolen, [...]

Når en nektelse av patent, varemerke- eller mønsterregistrering bringes inn til prøving for domstolen, er temaet om Patentstyrets annen avdeling traff en riktig avgjørelse slik saken forelå for annen avdeling. I en slik sak kan man således ikke føre inn nytt materiale, f.eks. en registreringshindring som ikke har vært påberopt

under behandlingen i Patentstyret. Oppheves avslaget, blir imidlertid saken ført tilbake til Patentstyret, som da kan bringe inn mothold eller registreringshindere som ikke ble påberopt i første runde.

Slik Varemerkeutredningen II ser det, er det ikke grunn til å følge dette systemet ved domstolens prøving av avgjørelser i administrativ omprøving. Disse avgjørelsene har, selv om de er forvaltningsavgjørelser, mer til felles med avgjørelser i ugyldighetssaker, enn med avslagsavgjørelser. De bør derfor i de henseender som det her gjelder sees som ledd i en ugyldighets- eller slettelsetprosess, og da slik at partene står like fritt til å påberope materiale, som om ugyldighets- eller slettelset søksmålet var reist uten forutgående administrativ omprøving.

[...]»

6.3 Høringsinstansenes syn

Alle høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet – *Nærings- og handelsdepartementet, Patentstyret, Regjeringsadvokaten, Den Norske Advokatforening, Handels- og Servicenæringsens Hovedorganisasjon, Norske Patentingeniørers Forening, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører og Næringslivets Hovedorganisasjon* – støtter forslaget om å innføre en ordning med administrativ prøving av registrerte varemerker. Ingen høringsinstanser går imot forslaget.

Flere høringsinstanser fremhever at administrativ prøving vil innebære en enklere, raskere og billigere måte å få prøvet registreringen på enn ved søksmål for domstolene. For eksempel uttaler *Den Norske Advokatforening*:

«Advokatforeningen slutter seg til denne utvidede administrative ordningen da dette kan effektivisere og forkorte saksbehandlingstiden, særlig for enkle saker, for eksempel slettelset ved manglende oppfyllelse av bruksplikt.»

Næringslivets Hovedorganisasjon støtter forslaget i Varemerkeutredningen II om at det ikke skal være et vilkår for å gå til alminnelig søksmål for domstolene at man først har begjært administrativ omprøving hos Patentstyret. Om rettsvirkningen av Patentstyrets avgjørelser i saker om administrativ overprøving uttales at:

«Utvalget foreslår at rettsvirkningen av administrativ omprøving skal være slettelset, altså ex nunc – og ikke ex tunc (tilbakevirkende, for eksempel på grunn av ugyldighetsgrunner). NHO er enig i dette, og tilføyer at ved ugyldighetsgrunn kan en part for å oppnå ex tunc virkning

gå til domstolene. Dette vil være aktuelt der den krenkede part ønsker å kreve erstatning.»

Nærings- og Handelsdepartementet, Regjeringsadvokaten og Den Norske Advokatforening peker på at hvis administrativ omprøving skal stenge for søksmål for domstolene i den tiden saken behandles, og dette skal inkludere klagebehandling, er det viktig å sørge for at det settes korte frister for Patentstyrets saksbehandling. Også *Næringslivets Hovedorganisasjon* peker på at saksforberedelsen og avgjørelsesprosessen i Patentstyret bør underlegges stramme tidsrammer.

Norske Patentingeniørers Forening mener at den private parten bør kunne trekke tilbake kravet om administrativ overprøving av en varemerkeregistrering og reise søksmål i stedet. Det sentrale må etter foreningens oppfatning være at det hindres at samme spørsmål behandles av domstolene samtidig som sak pågår for Patentstyret.

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører gir uttrykk for at det er ikke ønskelig å innføre adgang til å kreve muntlige forhandlinger i den administrative prosessen, på grunn av de ekstra kostnadene dette ofte vil medføre.

6.4 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at forslaget om administrativ prøving av registrerte varemerker bør følges opp. Etter departementets syn er det behov for en ordning med administrativ prøving som et enkelt og billig alternativ til søksmål om ugyldighet eller sletting av registrerte varemerker. Departementet viser til at forslaget ble godt mottatt av høringsinstansene. Et raskt og billig alternativ vil være til fordel for små og mellomstore bedrifter, og vil særlig kunne bidra til å gi reglene om bruksplikt praktisk effekt. Det bør nevnes at også merkeha- verne kan ha nytte av et system med administrativ prøving, fordi prøvingsadgangen kan benyttes til å få avklart en tvist om hvorvidt registreringen krenker en eldre rett.

Departementet har gjort visse endringer i forslaget fra Varemerkeutredningen II, dels for å ta hensyn til merknader fra høringsinstansene, og dels for å tilpasse forslaget til de ordningene med administrativ overprøving som i mellomtiden har blitt innført i design- og patentloven. I samsvar med terminologien i de nevnte lovene foreslås ordningen på varemerkeområdet kalt «administrativ overprøving».

Departementet går inn for at det skal stilles krav om rettslig interesse for å fremsette krav om

administrativ overprøving, på tilsvarende måte som ved søksmål, jf. den gjeldende varemerkeloven § 25 b første punktum. For enkelte typer av krav, for eksempel de som gjelder sletting på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikt, vil dette kriteriet måtte tolkes vidt. Fremsettelse av ubegrunnede overprøvingskrav vil motvirkes ved at det foreslås at den som krever overprøving må betale for det.

Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at ikke alle saker vil være egnet for administrativ behandling, og går derfor inn for forslaget i utredningen om at Patentstyret skal ha en skjønsmessig adgang til å avvise krav om administrativ overprøving. Der saken ikke anses egnet for behandling i Patentstyret, for eksempel fordi faktum er omtvistet, vil Patentstyrets første avdeling kunne avvise saken. Riktignok er det adgang til å avholde muntlige forhandlinger og bevisopptak i saker for Patentstyret, jf. lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern § 7 annet ledd og § 8. Departementet ser ikke grunn til å avskjære denne adgangen i saker om administrativ overprøving. Imidlertid vil det nettopp i slike tilfeller kunne være behov for en skjønsmessig avvisningsadgang for Patentstyret. Dette er i tråd med utgangspunktet om at administrativ overprøving skal være et enkelt og billig alternativ. Avgjørelser av Patentstyrets første avdeling om å avvise krav om overprøving på dette grunnlaget, vil ikke kunne påklages eller bringes inn for domstolene. Den som har krevd overprøving kan eventuelt i stedet reise søksmål.

Når det gjelder spørsmålet om virkningen i tid av Patentstyrets fellende avgjørelser, bør avgjørelser om ugyldighet etter departementets syn ha tilbakevirkende kraft i samme grad som dommer (ex tunc). Det vises til at Patentstyrets oppheving av designregistreringer ved administrativ overprøving etter designloven § 25 vil ha tilbakevirkende kraft, jf. Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 56. Det samme gjelder avgjørelser om at patenter er ugyldige etter patentloven § 52 d fjerde ledd første punktum. Slettingsgrunner knytter seg på sin side til forhold inntrådt etter registreringen, og vil derfor som utgangspunkt bare kunne lede til sletting med virkning fra avgjørelsestidspunktet (ex nunc). Hvis det kan påvises at slettingsgrunnen forelå på et tidligere tidspunkt, bør Patentstyret imidlertid kunne fastsette i avgjørelsen at slettingen skal ha virkning fra dette tidligere tidspunktet, på tilsvarende måte som retten kan fastsette dette i en dom.

Departementet understreker at Patentstyrets avgjørelser bare vil kunne gå ut på at en registrering av et varemerke erklæres helt eller delvis ugyldig eller slettes. Hvis det er aktuelt å kreve erstat-

ning, for eksempel på grunn av en tidligere inngrepssak, kan dette bare oppnås ved søksmål for domstolene.

Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at parallelle saker for domstolene og Patentstyret bør unngås, og i at det ikke bør være noe søksmålsvilkår at man først har krevd administrativ overprøving. Departementet er imidlertid, i likhet med flere av høringsinstansene, skeptisk til en regel som vil gjøre det nødvendig å bringe saken gjennom Patentstyrets to instanser før det kan reises søksmål om samme forhold. Departementet går derfor inn for at en part skal ha rett til å trekke kravet om administrativ overprøving tilbake, eller til å unnlate å påklage en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling i overprøvingssaken, med den virkning at det i stedet kan reises søksmål. Søksmål om ugyldighet eller sletting skal bare være utelukket mens saken fortsatt pågår for Patentstyret. Andre søksmål om varemerket vil ikke være utelukket, selv om administrativ overprøving pågår. Dette er i samsvar med løsningen etter designloven § 32 tredje ledd og patentloven § 52 c første ledd fjerde punktum.

Hvis et søksmål om ugyldighet eller sletting er reist før det fremsettes krav om administrativ overprøving av samme registrering, eller deretter reises av en annen part enn den som har krevd overprø-

ving, går departementet inn for at overprøvingssaken må vike for søksmålet frem til sistnevnte er rettskraftig avgjort. Dette skal gjelde selv om søksmålet og kravet om overprøving er fremmet av forskjellige parter. Det foreslås imidlertid et unntak der kravet om overprøving er fremsatt av merkehaveren selv, ettersom spørsmålet om ugyldighet eller sletting i slike tilfelle gjerne vil være kurant.

Avgjørelser i Patentstyrets første avdeling som erklærer ugyldig eller sletter en varemerkeregistrering helt eller delvis, vil kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling. Annen avdelings stadfestelse av slike avgjørelser vil kunne bringes inn for domstolene. I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at partene i så fall skulle stå like fritt til å påberope nytt materiale for domstolen som ellers i en slettings- eller ugyldighetssak, og ikke være bundet til det materiale som forelå for Patentstyrets annen avdeling. Departementet er enig i dette og går inn for å følge opp forslaget.

Avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling som avviser eller avslår overprøvingsskrav, vil ikke kunne bringes inn for domstolene. Det vil imidlertid til enhver tid kunne reises søksmål med påstand om ugyldighet eller sletting.

Det vises ellers til lovforslaget §§ 35 til 41 og merknadene til bestemmelsene.

7 Bruk av kjennetegn på Internett – domenenavn mv.

Et domenenavn er en brukervennlig adresse til et nettsted på Internett. Registrering av domenenavn under toppnivådomenet «.no» foretas av NORID etter forskrift 1. august 2003 nr. 990 om domenenavn under norske landkodedetoppdomener (domeneforskriften). Varemerkeloven inneholder ingen særlige regler om bruk av kjennetegn på Internett eller om registrering av domenenavn.

I Varemerkeutredningen II kapittel 8 ble det lagt til grunn at varemerkelovens alminnelige regler kan anvendes også overfor bruk av kjennetegn i form av domenenavn. Utrederne pekte imidlertid på at det var behov for en enkel ordning for å løse konflikter mellom innehavere av kjennetegnsrettigheter og dem som urettmessig registrerer kjennetegn som domenenavn. Fordi registreringsordningen for domenenavn var under revisjon, ble det ikke fremmet forslag om lovregulering. I utredningen ble det også redegjort for et internasjonalt arbeid med å utarbeide kriterier for hva som skal anses som bruk av et kjennetegn når bruken skjer på Internett. Heller ikke på dette punktet ble det foreslått lovregulering.

I høringen av Varemerkeutredningen II tok flere *høringsinstanser* til orde for innføring av en konfliktløsningsordning for domenenavn. *Norsk Forening for Industriens Patentingeniører* mente det var behov for spesifikke regler i varemerkeloven for å ramme misbruk av varemerker gjennom registrering av domenenavn.

Departementet viser til at det for domenenavn registrert etter 1. oktober 2003, nå finnes en klageordning etablert i medhold av § 7 i domeneforskriften og navnepolitikken fastsatt med hjemmel i forskriften § 3. Det fremmes derfor ikke for-

slag om noen ytterligere regulering. Den som søker om domenenavnregistrering, må i dag forplikte seg til å godta klageordningen ved en egenerklæring som avgis forut for registrering, jf. forskriften § 4 annet ledd bokstav a. Hvis klageren dokumenterer at denne har rettigheter til et navn eller merke som er forvekselbart med domenenavnet, og at registreringen eller bruken av domenenavnet er foretatt i ond tro, kan Domeneklagenemnda treffe avgjørelse om at domenenavnet skal slettes eller overføres til klageren, jf. navnepolitikken vedlegg H punkt 1.3 første ledd.

Departementet viser videre til at Høyesterett i Rt. 2004 s. 1474 «Volvoimport» bekreftet at de generelle reglene i varemerkeloven får anvendelse på bruk av kjennetegn som domenenavn. Avgjørelsen gjaldt en parallellimportørs bruk av domenenavnet «www.volvoimport.no» for en hjemmeside som viste bilder av biler av merket «Volvo» som parallellimportøren kunne skaffe. Bruken av domenenavnet ble ansett å krenke eneretten til varemerket «Volvo», og parallellimportøren ble forbudt å bruke domenenavnet «volvoimport.no» og pålagt å gjennomføre nødvendige tiltak for å få domenenavnet slettet.

På denne bakgrunn legger departementet til grunn at de alminnelige reglene om beskyttelse av varemerker i lovforslaget vil få anvendelse uavhengig av om bruk av et kjennetegn skjer på Internett eller i andre fora. Departementet foreslår etter dette ikke særlige lovregler om bruk av kjennetegn på Internett, men går inn for å presisere i lovforslaget § 59 at retten i dom om varemerkeinngrep kan beslutte at et domenenavn skal slettes eller overføres til saksøkeren. Det vises til merknadene til § 59.

8 Ansvarsmerker

Ansvarsmerker anvendes for gull-, sølv eller platinavarer for å indikere hvem som har brakt varen på markedet. Dersom gull-, sølv- eller platinavarer finhetsstemples, jf. lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v § 2, skal de også som hovedregel stemples med et ansvarsmerke, jf lovens § 4 første ledd.

I Varemerkeutredningen II kapittel 9 ble det foreslått å endre de daværende reglene om ansvarsmerker slik at registreringer av slike merker ikke lenger skulle være evigvarende, men måtte fornyes. Det ble også foreslått å gjøre unntak fra kravet om stempling av norsk ansvarsmerke på edelmetall overfor virksomheter innenfor EØS-området.

Ingen av *høringsinstansene* uttalte seg om disse spørsmålene.

Departementet viser til at endringene foreslått i Varemerkeutredningen II ble gjennomført ved lov 10. juni 2005 nr. 39. Det vises til lovens § 4 første ledd annet punktum om unntak fra stempingskravet for virksomheter innen EØS, og til reglene om varighet og fornyelse av registreringer i forskrift 24. juni 2005 nr. 718 om registrering av ansvarsmerker §§ 9 og 10. Etter dette fremmer ikke departementet ytterligere lovforslag på disse punktene i proposisjonen her.

9 Forholdet mellom reglene om varemerker og enkelte andre kjennetegn

9.1 Gjeldende rett og forslaget i Varemerkeutredningen II

Foretaksnavn og andre forretningskjennetegn beskyttes etter regler i lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). Personnavn beskyttes etter reglene i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven), og kan også ha beskyttelse etter ulovfestede regler.

Det vil ofte være naturlig å benytte personnavn og foretaksnavn som kjennetegn ikke bare for en virksomhet som sådan, men også for de varer eller tjenester som stammer fra virksomheten. Varemerkeloven § 3 inneholder på denne bakgrunn en særlig regel om beskyttelse av slike kjennetegn som «naturlige varekjennetegn». Beskyttelsen mot forvekselbare varekjennetegn oppstår for slike kjennetegn allerede ved at de tas i bruk i næringsvirksomhet (for foretaksnavn eventuelt når de er registrert, jf. foretaksnavneloven § 3-1 første ledd), uten at det stilles krav om at de er innarbeidet som varekjennetegn.

I Varemerkeutredningen II kapittel 10 ble det lagt til grunn at det burde foretas en mer gjennomgående harmonisering av reglene om beskyttelse av varekjennetegn og forretningskjennetegn, men det ble ikke fremmet konkrete lovforslag om dette. Ettersom sekundære forretningskjennetegn ofte benyttes både som forretningskjennetegn og varemerker, ble det imidlertid foreslått noen endringer i reglene om sekundære forretningskjennetegn for å harmonisere disse med reglene om innarbeidede varemerker. Det ble foreslått tilsvarende regler om overgang mv. av rett til sekundære forretningskjennetegn som de som gjelder for varemerker, og å endre panteloven slik at sekundære forretningskjennetegn skal kunne pantsettes som driftstilbehør på lik linje med varemerker.

Beskyttelsen for «naturlige varekjennetegn» ble foreslått videreført i en noe begrenset form. Regelen i gjeldende varemerkelov § 6 første ledd annet punktum om at vare- eller tjenestestlagslikhet ikke er noen nødvendig betingelse for å konstatere forvekselbarhet der kjennetegnet med eldst rett er in-

nehaverens navn eller foretaksnavn, ble foreslått fjernet.

9.2 Høringsinstansenes syn

Flere høringsinstanser gir uttrykk for at det bør gjennomføres en mer gjennomgående samordning av reglene om forretnings- og varekjennetegn.

Næringslivets Hovedorganisasjon støtter forslaget om harmonisering av reglene om sekundære forretningskjennetegn med reglene om innarbeidede varemerker.

9.3 Departementets vurdering

Etter høringen av Varemerkeutredningen II ble det foretatt en slik revisjon av lovgivningen om foretaksnavn ved lov 5. september 2003 nr. 91 som høringsinstansene etterlyste. Det ble innført krav til særpreg for at foretaksnavn skal oppnå beskyttelse mot forvekselbare kjennetegn, tilsvarende kravet som stilles for varemerker, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Er kravet om særpreg oppfylt, er foretaksnavnet beskyttet mot forvekselbare kjennetegn for varer eller tjenester. Beskyttelsen etter foretaksnavneloven kan dermed overlappe med § 3 om «naturlige varekjennetegn» i den gjeldende varemerkeloven.

Etter de lovendringer som ble gjennomført i 2003 gjenstår det for departementet i proposisjonen her å følge opp de forslagene fra Varemerkeutredningen II som fortsatt utestår. Departementet går inn for å samordne reglene om overdragelse og pantsettelse av varemerker og sekundære forretningskjennetegn slik det ble foreslått i Varemerkeutredningen II. Det vises til lovforslaget § 84 nr. 3 om endringer i panteloven § 3-4 og § 84 nr. 4 om endringer i foretaksnavneloven og til merknadene til disse bestemmelsene.

Departementet har ellers vært i noen tvil om behovet for å videreføre regelen om beskyttelse av «naturlige varekjennetegn», jf. at beskyttelsen for vernede foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn etter foretaksnavneloven § 3-2 første

ledd også gjelder overfor forvekselbare varekjen-
tegn. Når det gjelder personnavn, følger imidlertid
ikke beskyttelsen etter § 3 av noen annen lovregel.
På denne bakgrunn har departementet kommet til

at bestemmelsen om «naturlige varekjennetegn»
bør videreføres i den nye varemerkeloven. Det vi-
ses til lovforslaget § 1 tredje ledd og merknadene til
bestemmelsen.

10 Fullmektigplikt

10.1 Gjeldende rett

Søkere og registreringsinnehavere innen industrielt rettsvern som er bosatt i utlandet, må ha en fullmektig med bopel eller sete i Norge. Regler om dette er gitt i patentloven §§ 12 og 67, varemerkeloven § 31, planteforedlerrettsloven § 27 og designloven § 49.

Etter patentloven kan manglende overholdelse av fullmektigplikten på søknadsstadiet føre til at søknaden avslås. Etter at det er gitt patent, vil konsekvensen av ikke å ha utpekt fullmektig være at forkynnelse og annen prosessuell meddelelse i saker for domstolene kan skje på en enklere og for patenthaveren mindre betryggende måte enn ellers, nemlig ved rekommandert brev eller kunngjøring i Norsk Lysingsblad og Norsk Patenttidende, jf. patentloven § 67 annet ledd. Samme konsekvenser har manglende overholdelse av fullmektigplikten på rettighetsstadiet etter designloven § 49 tredje og fjerde ledd. Etter varemerkeloven og planteforedlerrettsloven har det ingen rettslige konsekvenser hvis fullmektigplikten ikke overholdes på rettighetsstadiet. Forkynnelse vil uansett måtte skje etter de alminnelige regler i domstolloven kapittel 9.

10.2 Forslaget i høringsnotatet 26. mars 2004

I høringsnotatet 26. mars 2004 ble det foreslått å oppheve fullmektigplikten, og erstatte denne med bestemmelser om at meldinger og prosessuelle meddelelser med rettsvirkning kan sendes til søkerens eller registreringsinnehaverens sist registrerte adresse. Det ble lagt til grunn at plikten til å ha en fullmektig bosatt i Norge står i et tvilsomt forhold til EØS-avtalens regler om fri bevegelse av etableringer og tjenester.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å oppheve fullmektigplikten på varemerkeområdet, og erstatte den med en plikt til å ha en adresse i Norge som meldinger med rettsvirkning kunne sendes til. I høringsnotatet 26. mars 2004 ble det imidlertid antatt at også et slikt krav om innenlandsk adresse kunne reise problemer i forhold til

EØS-avtalen. Det ble lagt til grunn at det sentrale er at meldinger kan sendes til søkere og rettighetshavere slik at de får de forutsatte rettsvirkningene. Videre ble det antatt at konsekvensene av å oppheve fullmektigplikten vil bli små så lenge kravet om bruk av norsk språk i korrespondanse med Patentstyret og Plantesortnemnda fortsatt vil gjelde. I høringsnotatet s. 3-9 heter det:

«2.2 Forholdet til EØS-avtalen

Etter EØS-avtalen del III kapittel 2 (artikkel 31 flg.) og kapittel 3 (artikkel 36 flg.) er restriksjoner på den frie bevegelsen av etableringer og tjenester over landegrensene innen EØS-området i utgangspunktet ikke tillatt. Kommerielle fullmektigtjenester er omfattet av disse reglene.

Når det etter patentloven, designloven, varemerkeloven og planteforedlerrettsloven stilles krav om at søkerens fullmektiger skal være bosatt i Norge, hindrer dette at tjenestene ytes over landegrensene av utenlandske fullmektigkontorer. Dermed hindres den frie bevegelsen av tjenester på dette området.

Bosettingskravet vil også kunne hindre at norske fullmektigkontorer etablerer utenlandske filialer som kan representere utenlandske søkere i saker om industrielle rettigheter her i landet. Bosettingskravet griper følgelig også inn i den frie bevegelsen av etableringer (se uttalelsen i EF-domstolens sak C-145/99 Kommisjonen mot Italia (premiss 27) om retten til å etablere filialer eller kontorer i flere land).

Et slikt krav om bosetting eller etablering er bare forenlig med EØS-avtalen hvis det påvises at kravet er nødvendig for å ivareta et tvingende allment hensyn. Nyere rettspraksis tyder på at det ikke bare er de traktatfestede unntakene om offentlig orden, sikkerhet og folkehelse som kan begrunne et bosettingskrav, men at også andre tvingende allmenne hensyn kan påberopes, se f.eks. EF-domstolens sak C-388/01 Kommisjonen mot Italia, premiss 21. Det er uansett et vilkår at bosettingskravet er forholdsmessig sammenholdt med målsettingene, og at hensynene ikke kan ivaretas med tiltak som er mindre inngripende i forhold til den frie bevegelsen av tjenester og etableringer.

Hvis fullmektigplikten avskaffes, vil det i en-

kelte saker kunne bli nødvendig for Patentstyret og Plantesortsnemnda å kommunisere direkte med søkere i utlandet. Dette vil kunne gjøre saksbehandlingen tyngre i sakene det gjelder. Hensynet til å lette det offentliges saksbehandling blir imidlertid normalt ikke godtatt som grunnlag for restriksjoner på den frie bevegelsen. Det må i tilfelle påvises at mindre restriktive ordninger ikke ville fungere, eller ville påføre det offentlige byrder som klart overskrider grensene for hva som med rimelighet kan forlanges, se EF-domstolens sak 104/75 de Peijper (premiss 18). Den merbelastningen Patentstyret og Plantesortsnemnda eventuelt vil bli påført hvis fullmektigplikten oppheves, synes ikke tilstrekkelig til å legitimere restriksjonen i forhold til EØS-avtalen. Når det gjelder domstolens behandling, er det etablert internasjonale systemer for forkynnelse i utlandet som skal ivareta de praktiske problemene, [...]

Det kan heller ikke være avgjørende at det blir noe mer tungvint for tredjeparter å kommunisere med den som har sendt inn søknad. Slike praktiske problemer kan oppstå også på andre områder.

Reglene om at søkere i utlandet må ha en fullmektig som er bosatt her i landet, synes derfor å være i strid med EØS-avtalen.

EØS-avtalen inneholder særregler for bl.a. landbruksvarer, se EØS-avtalen artikkel 8 nr. 3 og del II kapittel 2 med tilhørende vedlegg og protokoller. Disse særreglene innebærer ikke at fullmektigtjenester knyttet til beskyttelse av eller godkjenning av plantesorter faller utenfor avtalen. Slike tjenester er omfattet av de alminnelige bestemmelsene om fri bevegelse av tjenester og etableringer. Også fullmektigplikten etter planteforedlerrettsloven § 27 og forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter § 5 synes derfor å være i strid med EØS-avtalen.

Europakommisjonen har overfor de nordiske EU-landene gitt uttrykk for at kravet om fullmektig bosatt i eget land er i strid med EF-traktatens regler om fri bevegelse for etableringer og tjenester, som svarer til EØS-avtalens regler om dette. Sverige, Danmark og Finland har på denne bakgrunn gjort enkelte endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern [...]»

2.3 Reglene i de nordiske EU-landene

De nordiske EU-landene har gjennomført endringer i reglene om fullmektigplikt av hensyn til EF/EØS-retten.

2.3.1 Sverige

Den svenske patentloven ble endret i 2000, slik at det ikke lenger gjelder noen plikt til å utpeke fullmektig på søknadsstadiet (se patentlagen

1967:837 12 §). Etter de nye reglene kan Patent- og registreringsverket (PRV) oppfordre en søker som ikke har bopel i Sverige til å utpeke en fullmektig med svensk bopel. Dersom oppfordringen ikke tas til følge, kan meldinger i stedet sendes med posten til søkerens sist kjente adresse. Det er gjort tilsvarende endringer i den svenske planteforedlerrettsloven (växtförädlarrättslagen 1997:306 4 §) og designloven (mönsterskyddslagen 1970:485 12 §). De samme reglene er foreslått innført på varemerkeområdet (se SOU 2001:26 side 455).

Det er ikke gjort endringer i reglene om fullmektigplikten på rettighetsstadiet. På dette stadiet er det fortsatt slik at rettighetshaveren skal ha en fullmektig bosatt i Sverige (se patentlagen 71 §, mønsterskyddslagen 45 § og växtförädlarrättslagen kapittel 11 1 §). Konsekvensen av brudd på fullmektigplikten er at meldinger kan sendes til den adressen som er registrert hos PRV. Er fullstendig adresse ikke innført i registret, kan hovedinnholdet i stedet inntas i den publikasjonen som PRV utgir.

2.3.2 Danmark

Etter en lovendring i 2000 følger det av den danske patentloven, designloven og varemerkeloven at Patent- og varemerkestyrelsen kan oppfordre søkere og patenthavere til å utpeke en fullmektig med bopel i EØS-området (patentloven 30. august 2001 nr. 781 §§ 12 og 66, designloven 20. desember 2000 nr. 1259 § 47 og varemerkeloven 30. august 2001 nr. 782 § 37). Det har verken på søknadsstadiet eller på rettighetsstadiet noen rettsvirkninger dersom oppfordringen ikke etterkommes.

2.3.3 Finland

I 2000 ble bestemmelsene om fullmektigplikt i den finske patentloven endret. Etter endringen skal det både på søknads- og rettighetsstadiet utpekes en fullmektig med bopel innen EØS-området (lag 15. desember 1967 nr. 550 §§ 12 og 71). Rettsvirkningene av å unnlate å utpeke fullmektig er de samme som i Sverige, dvs. at meldinger kan sendes til vedkommendes registrerte adresse.

Det vil antakelig bli gjort tilsvarende endringer i fullmektigreglene i den øvrige finske lovgivningen innen industrielt rettsvern.»

2.4 Endringsforslag

2.4.1. Generelt

Det er ønskelig at reglene om korrespondanse med offentlige myndigheter er utformet på samme måte i alle lovene om industrielt rettsvern, og slik at nordisk rettsenhet opprettholdes i størst mulig grad. Reglene må dessuten utfor-

mes slik at en er trygg på at de vil fungere godt i praksis. De må også være forenlige med EØS-avtalen.

Kravet om at søknadsdokumenter mv. som hovedregel skal foreligge på norsk («språkkravet»), er forenlig med EØS-avtalen, jf. patentforskriften § 4, varemerkeforskriften § 2 a, forskrift om planteforedlerrett § 4 og designforskriften § 2. Språkkravet vil begrense de praktiske konsekvensene av eventuelt å gå bort fra fullmektigplikten.

2.4.2 Alternative løsninger

På bakgrunn av gjennomgåelsen av rettstillingen i Sverige, Danmark og Finland kan det konstateres at det ikke vil være mulig å oppnå nordisk rettsenhet uansett hvilken løsning Norge velger.

Det kan derfor tenkes flere løsninger som alternativ til dagens regler om fullmektigplikt. Nedenfor skisseres noen alternative løsninger på søknadsstadiet:

1. Adresse for korrespondanse i Norge eller utlandet

Fullmektigplikten erstattes med en regel om at alle meldinger fra Patentstyret eller Plantesorstnemnda kan sendes til den adressen som søkeren har oppgitt. Meldingen anses som avgitt hvis den rettes til denne adressen. Fullmektig kan oppnevnes på frivillig grunnlag.

2. Plikt til å ha fullmektig innen EØS

Det stilles krav om at utenlandske søkere må la seg representere av en fullmektig som er bosatt innen EØS. Konsekvensen av brudd på plikten kan enten være at søknaden avslås, eller at det gjelder særlige korrespondanseregler (f.eks. at meldinger kan sendes til vedkommendes sist registrerte adresse). Den siste varianten er innført i den finske patentloven.

3. Oppfordring om å utnevne fullmektig

Det lovfestes at søkere kan oppfordres til å utpeke fullmektig med bopel innen EØS. Regler om dette er innført i Sverige og Danmark. Etter reglene i Danmark får det ingen rettsvirkninger om søkerne ikke tar oppfordringen til følge. I Sverige gjelder det særlige korrespondanseregler i tilfeller hvor søkerne ikke følger oppfordringen, se punkt 2.3.1 ovenfor.

4. Forslaget i NOU 2001: 8

I NOU 2001: 8, Lov om varekjennetegn med motiver, er det foreslått et krav om at det i forbindelse med søknaden må oppgis en korrespondanseadresse i Norge (se § 37 og utredningen side 95-96). Denne løsningen vil imidlertid i

praksis medføre at søkere som er bosatt i utlandet, må utpeke en fullmektig i Norge. Dette vil langt på vei innebære at den gjeldende fullmektigordningen opprettholdes. Løsningen kan derfor synes problematisk i forhold til EØS-avtalen.

2.4.3 Vurderinger

Hovedformålet med fullmektigordningen er at det i forbindelse med saker for Patentstyret og domstolene skal være mulig å korrespondere med utenlandske søkere og rettighetshavere. Ettersom behovet for slik kommunikasjon kan gjøre seg gjeldende på både søknads- og rettighetsstadiet, bør reglene helst være de samme på de to stadiene. Dette vil gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig.

En regel om at søkerne og rettighetshaverne kan oppfordres til å oppnevne en fullmektig, uten at det får konsekvenser at oppfordringen ikke følges, vil i utgangspunktet ha liten betydning, jf. alternativ 3 ovenfor. Det kan oppfordres til bruk av fullmektig selv om det ikke står i noen lov.

Det sentrale for Patentstyret og Plantesorstnemnda er at det er mulig å få sendt meldinger til søkerne og patenthaverne på en slik måte at meldingene får de forutsatte rettsvirkningene. En regel om at søkerne og rettighetshaverne skal oppgi en adresse som slike meldinger kan sendes til, vil være tilstrekkelig til å ivareta dette behovet. Forutsetningen er at svarfrister løper fra avsendelsen, slik som etter dagens regelverk, og at meldingene alltid anses som avgitt hvis de sendes til den oppgitte adressen. En slik løsning vil være forenlig med EØS-avtalen.

En regel om plikt til å oppgi adresse for korrespondanse vil gi større valgfrihet for brukerne enn dagens ordning.

Søkere som ikke bruker fullmektig, vil kunne ha større behov for veiledning. Patentstyret og Plantesorstnemnda vil dermed kunne bli påført merarbeid. Erfaringer fra øvrige nordiske land tyder imidlertid på at de aller fleste utenlandske søkere og rettighetshavere fortsatt vil bruke nasjonal fullmektig. Dette skyldes først og fremst språkkravet. Søkere og rettighetshavere vil dessuten ofte trenge bistand fra noen som kjenner det nasjonale regelverket. Det er derfor ikke grunn til å tro at en oppheving av fullmektigplikten vil påføre Patentstyret og Plantesorstnemnda vesentlige administrative merbelastninger i forhold til dagens ordning.

Etter den finske patentloven skal søkere og rettighetshavere som ikke er bosatt i Finland, ha en fullmektig innen EØS, jf. alternativ 2 ovenfor. Konsekvensen av brudd på fullmektigplikten er at det gjelder særlige korrespondanseregler som innebærer at meldinger kan sendes til den adressen som er oppgitt av søkeren eller

rettighetshaveren. Det kan da være like greit å fjerne fullmektigplikten helt og i stedet nøye seg med å gi slike korrespondanseregler.

Også forkynnelser og andre prosessuelle meddelelser knyttet til saker for domstolene, vil som utgangspunkt kunne rettes til den oppgitte adressen etter de alminnelige reglene i domstolloven kapittel 9 om forkynnelser og meddelelser.

Hvis søkeren eller rettighetshaveren bor i utlandet, vil forkynnelse normalt ikke være spesielt komplisert så lenge mottakerens adresse er kjent. Haag-konvensjonen 15. november 1965 om forkynning av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område får anvendelse i forhold til en rekke land. Justisdepartementets erfaring er at det går rimelig raskt å få gjennomført forkynnelser etter konvensjonen. Mellom Norge og land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen, vil det i en del tilfeller foreligge bilateral avtale om bistand ved forkynnelser.

I tilfeller der vedkommende land verken har ratifisert Haag-konvensjonen om forkynning eller inngått bilateral avtale med Norge, vil en anmodning om bistand til forkynnelse likevel bli etterkommet i de fleste tilfeller. Det er uansett neppe grunn til å gi regler om disse situasjonene i lovgivningen om industrielt rettsvern som avviker fra reglene på andre områder.

Det kan forekomme at rettighetshaverens adresse er usikker eller ukjent, slik at forkynnelse ikke kan skje etter alminnelige regler. I slike tilfeller følger det av patentloven § 67 annet ledd at forkynnelse kan skje ved at dokumentet publiseres i Norsk Lysingsblad og Norsk Patenttidende. Liknende regler finnes i de andre lovene innen industrielt rettsvern. Disse særreglene antas å dekke et praktisk behov og bør videreføres (med noen små justeringer). Særreglene bør også gjelde på søknadsstadiet.

Det foreslås etter dette at dagens fullmektigplikt erstattes med en ordning der meldinger fra Patentstyret eller Plantesortsnemnda samt forkynnelser og andre prosessuelle meddelelser kan rettes til den adressen som søkeren eller rettighetshaveren har oppgitt, jf. alternativ 1 ovenfor.

Hvis adressen viser seg å være feil, skal meldingen i stedet inntas i en nærmere angitt publikasjon – Norsk Lysningsblad eller Patentstyrets faste publikasjoner (Norsk Patenttidende, Norsk Varemerketidende og Norsk Designtidende, som publiseres ukentlig på Internett). Det samme gjelder i saker for domstolene der forkynnelse eller annen prosessuell meddelelse ikke kan skje ved den oppgitte adressen. Forslaget er på dette punkt i samsvar med svensk og finsk rett, se også de nåværende bestemmelsene i patentloven § 67 annet ledd.

De samme bestemmelsene foreslås innført i både patentloven, designloven, planteforedlerrettsloven og ny varekjennetegnslov med tilhørende forskrifter. [...]»

10.3 Høringsinstansenes syn

Nærings- og handelsdepartementet, Konkurransetilsynet og Patentstyret støtter forslaget om å oppheve fullmektigplikten. Oslo tingrett, Norsk Bedriftsforbund og Norske Patentingeniørers Forening går imot forslaget. Plantesortnemnda har merknader til forslaget, men synes ikke å ta ikke noe uttrykkelig standpunkt for eller imot det.

Næringslivets Hovedorganisasjon etterlyser i høringsingen av Varemerkeutredningen II en vurdering av hva oppheving av fullmektigplikten på varemerkeområdet ville innebære av merarbeid for Patentstyret.

Norske Patentingeniørers Forening gir uttrykk for at fullmektigplikten ikke kan anses å stride mot EØS-avtalen. Foreningen peker på forhold den mener taler for at fullmektigplikten kan og bør opprettholdes. I høringsuttalelsen heter det:

«Departementet legger i sitt høringsnotat til grunn at kravet i de aktuelle lover (patentloven, designloven, varemerkeloven og planteforedlerrettsloven) om at den oppnevnte fullmektig skal være bosatt i Norge, hindrer den frie bevegelighet av tjenester og etableringer, slik at dette krav anses å stride mot EØS-avtalen. Et slikt krav om bosetting kan bare anses forenlig med EØS-avtalen, hvis det påvises at kravet er nødvendig for å ivareta et tvingende allment hensyn. NPF er av den oppfatning at et slikt hensyn må anses å foreligge.

Det er korrekt som Departementet påpeker at fullmektigplikten, dvs. at søkere og innehavere av industrielle rettigheter skal ha en fullmektig bosatt her i landet, i lovforarbeider er blitt begrunnet med praktiske hensyn. Disse hensyn foreligger etter NPFs syn fortsatt. I lovforarbeidene er imidlertid disse praktiske hensyn utelukkende sett fra myndighetssiden, dvs. ut fra de behov i hovedsak Patentstyret og domstolene har. Også for den enkelte søker og innehaver av de aktuelle rettigheter er det praktiske hensyn som klart taler for en slik fullmektigplikt. Ved søknader om de aktuelle rettigheter og opprettholdelse av disse vil det være et stort behov for bistand av personer med særlig kjennskap til norsk rett og ikke minst myndighetenes praksis på områdene.

I denne forbindelse synes Departementet i sitt høringsnotat å ha lagt for liten vekt på den merbelastning fraværet av en norsk fullmektig

vil innebære for Patentstyret og Plantesor- nemnda. Grensene for eksempelvis den rådgivningsadgang som de nevnte myndigheter har i sine muligheter for yte hjelp og veiledning, synes ikke å være vektlagt. Det er også lagt for liten vekt på de problemer av språklig art som vil kunne oppstå under saksbehandlingen. Bare ved søknadsdokumentene har Patentstyret mulighet for å kreve at disse er avfattet på norsk.. Patentstyret vil ikke kunne avvise eller kreve oversatt annen senere korrespondanse, innsigelser, m.v. på andre språk, idet det ikke er fremmet forslag om slike regler.

Etter NPFs oppfatning har Departementet i alt for stor grad henvist til en antatt nordisk rettsenhet som i dag ikke eksisterer og har sett bort fra at de tre øvrige nordiske land som er nevnt i notatet – Danmark, Finland og Sverige – alle er medlemmer av EU og selv ha sprikende regler på området.

Det vil også gjennom endringsforslaget åpnes opp for en konkurransedreining ved at utenlandske fullmektiger ved forslaget gis adgang til å opptre som fullmektig over Patentstyret, mens en slik adgang i andre land ikke foreligger for norske selskaper og enkeltpersoner, herunder NPFs medlemmer.

Et siste hovedpunkt er at norske enkeltpersoner og norsk industri er avhengig av en norsk faglig kompetanse som kan bistå i spørsmål om industrielt rettsvern. På sikt og basert på Norges posisjon utenfor EU, vil endringen kunne ta bort grunnlaget for eksistensen av en slik ekspertise.

[...]»

Norsk Bedriftsforbund gir uttrykk for at fullmektigplikten bør beholdes for å hindre svekking av norsk kompetanse innen industrielle rettigheter. Forbundet viser også til at Det europeiske patentkontor og den tyske patentmyndigheten praktiserer en tilsvarende fullmektigplikt for norske søkere, og mener at det vil innebære en ensidig ulempe for norsk kunnskapsindustri hvis fullmektigplikten i den norske lovgivningen om industrielt rettsvern oppheves.

Oslo tingrett gir uttrykk for at forkynning av stevninger kan innebære vanskeligheter, særlig utenfor Europa:

«Oslo tingrett, som tvunget vernet for hele landet, mottar et forholdsvis stort antall søksmål om sletting av varemerker ved ikke-bruk etter varemerkeloven § 25a. For de mest berettigede søksmål, der virksomheten til rettighetshaver er opphørt eller helt har endret karakter, vil en forkynnelse av stevningen innebære store vanskeligheter, især der rettighetshaveren er utenlandsk, dersom ordningen med pliktig va-

remerkefullmektig oppheves. En forkynnelse ved oppslag og annonsering kan kreve et omfattende forarbeid, og det kan også påføre saksøker store omkostninger som saksøker ikke har noen reell mulighet til å få tilbake. Jeg påpeker i den sammenheng at også regelen i vml. § 25a er kommet i stand etter et EU-direktiv med et ønske om å frigjøre merker som ikke er i bruk. For store økonomiske og praktiske vanskeligheter ved forkynnelsen kan stille seg i veien for de mål som har forårsaket bestemmelsen. Tatt i betraktning antallet saker, og deres konsentrasjon ved Oslo tingrett, kan disse vanskelighetene også medføre en merkbar og reell merbelastning for tingretten.

En mulig løsning på dette problemet er at en rettighetshaver til et varemerke pålegges en plikt til løpende å holde Patentstyret underrettet om sin adresse, samt en regel etter mønster av dmstl. § 195 andre ledd, om at forkynnelse skal anses som utført når retten har sendt det som skal forkynnes i rekommandert brev til denne adressen. Problemet bør iallfall avhjelpes på en eller annen måte.

Det er uansett viktig ikke å undervurdere de problemer som ofte kan oppstå ved forkynnelser i utlandet. Det er derfor vanskelig å forstå at endringer i EØS-avtalen måtte fremtvinge, skal gjelde for verdens øvrige land, hvor ingen gjensidighet oppnås og hvor vanskelighetene ved forkynnelser kan være langt større enn i Europa.»

Plantesor nemnda uttaler at nemnda ikke har noen innvendinger mot at kravet om fullmektig avvikles når EØS-avtalen er til hinder for at det opprettholdes. Nemnda gir samtidig uttrykk for at fullmektigplikten har praktiske fordeler, og for at det synes rimelig at medlemslandene i EU og EU selv sløyfer kravet til fullmektig for EØS-borgere senest samtidig med at norsk lovverk endres tilsvarende.

Konkurransetilsynet støtter forslaget i høringsnotatet, og er enig i at reglene om fullmektigplikt neppe er i samsvar med EØS-avtalens regler om fri bevegelse av tjenester og etableringer. I høringsuttalelsen heter det videre:

«Konkurransetilsynet antar, som det gjøres i høringsnotatet, at den praktiske situasjonen etter de foreslåtte lovendringer er gjennomført, fortsatt vil være at de fleste utenlandske rettighetshavere vil la seg representere stedlig. På denne bakgrunn vil det kunne vokse fram en viss konkurranse mellom norske og utenlandske fullmektiger, og da særlig med fullmektiger i Danmark og Sverige. Etter EØS-regelverket kan norske fullmektiger også konkurrere utenfor Norge.

Tilsynet ser positivt på en slik utvikling. De

praktiske argumentene som i sin tid lå til grunn for kravet om stedlig representasjon, er betydelig svekket gjennom bedre muligheter for kommunikasjon.»

Konkurransetilsynet ber om at det overveies om tilsynets meddelelser i saker om administrativ tvangslisens bør inkluderes i forslaget til ny § 67 i patentloven på tilsvarende måte som meddelelser fra Patentstyret.

Patentstyret slutter seg til at fullmektigplikten reiser problemer i forhold til EØS-avtalen, og gir uttrykk for at en oppheving kan virke positivt og ikke kan antas å ville få store negative konsekvenser for norsk kompetanse innen industrielle rettigheter. I høringsuttalelsen heter det:

«For de tilfellene søkeren er bosatt utenfor Norge og behersker norsk språk, vil et fordyrende mellomledd som norsk fullmektig kan være, unngås. Dette vil være særlig gunstig for små og mellomstore bedrifter. Det vil også være en ren praktisk lettelse. Slike kostnadsbesparelser og lettelser kan være med på å gjøre Norge og EØS-området til et av verdens mest konkurransedyktige områder.

[...]

Det er [...] grunn til å fremheve betydningen det har for norsk næringsliv å ha en tilstrekkelig stor og kompetent fullmektigbransje i Norge, idet en nærhet til rådgiverne har en spesiell egenverdi. Men også her antar Patentstyret at departementet har rett når det sies at de samlede konsekvensene for fullmektigbransjen iallfall på kort sikt vil være begrensede. [...] Reglene om språk og fordelene av å ha årelang kjennskap til rutinene i Patentstyret, tilsier imidlertid at utenlandske søkere av industrielle rettigheter i Norge også i fremtiden vil velge å ha norsk fullmektig.»

Patentstyret foreslår dessuten at regelen om adresse gjøres gjeldende også for innsigere.

10.4 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at forslaget i høringsnotatet bør følges opp med enkelte justeringer.

Ettersom flere høringsinstanser har vært opptatt av begrensninger i norske fullmektigers adgang til å opptre overfor Det europeiske patentkontoret, nevner departementet innledningsvis at ettersom Norge tiltrådte den europeiske patentkonvensjon fra 1. januar 2008, har norske fullmektiger nå samme adgang til å opptre overfor Det europeiske patentkontoret som fullmektiger i de øvrige medlemsstatene.

Når det gjelder forholdet mellom regler om fullmektigplikt og EØS-avtalen, viser departementet til at EF-domstolen dom i sak C 131/01 *Kommisjonen mot Italia* 13. februar 2003 la til grunn at et krav om at patentfullmektiger etablert i andre medlemsland måtte ha bopel eller forretningssted i Italia for å opptre overfor den italienske patentmyndigheten, var i strid med reglene om fri bevegelighet av tjenester. Krav om at patentfullmektiger enten måtte være bosatt i Luxembourg eller utpeke bopel hos en godkjent innenlandsk fullmektig, ble ansett i strid med reglene om fri bevegelighet av tjenester i sak C 278/01 *Kommisjonen mot Luxembourg* av 6. mars 2003. På denne bakgrunn er det departementets syn at et krav om fullmektig med bopel eller sete i Norge vanskelig kan anses forenlig med EØS-avtalen.

Det er mer tvilsomt om også et krav om en innenlandsk korrespondanseadresse, som foreslått i Varemerkeutredningen II, er problematisk i forhold til EØS-avtalen.

Departementet finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette, da en plikt til å ha en fullmektig eller adresse for meldinger i Norge i alle tilfeller ikke kan anses nødvendig med dagens muligheter for kommunikasjon over landegrensene og at de hensyn som fullmektigplikten skal tilgodese, vil bli varetatt like bra gjennom regler om korrespondanseadresse som foreslått i høringsnotatet 26. mars 2004.

Departementet viser til merknadene fra Konkurransetilsynet og Patentstyret og går inn for at reglene bør få anvendelse også i saker om administrativ tvangslisens og for innsigere. I tillegg går departementet inn for at de skal gjelde for den som krever administrativ overprøving.

En opphevelse av reglene om fullmektigplikt kan ikke antas å ville få store praktiske konsekvenser, verken for private parter eller for Patentstyret, Plantesortnemnda og domstolene. Ettersom kravet til bruk av norsk språk i korrespondanse med Patentstyret og Plantesortnemnda fortsatt vil gjelde, vil nok de fleste utenlandske søkere og rettighetshavere i alminnelighet fortsatt ha behov for en norskspråklig fullmektig. Etter endringene om grensekontroll, jf. kapittel 2, vil dessuten utenlandske rettighetshavere trolig se behov for en fullmektig i Norge som kan motta eventuelle varsler fra tollmyndighetene om tilbakeholdelse av varer som mistenkes å krenke immaterialrettigheter.

Det vises ellers til § 77 i lovforslaget og merkningene til bestemmelsen.

11 Håndheving av varemerkerettigheter

Den norske advokatforening, Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Forening for Industriens Patentingeniører ga under høringsrunden uttrykk for at reglene om erstatningsutmålingen i varemerkeloven burde endres for å styrke rettighetshavernes erstatningsrettslige vern.

Departementet er enig i at det er behov for å vurdere endringer i reglene om håndheving av immaterielle rettigheter med sikte på å styrke rettighetshavernes stilling. Departementet arbeider for tiden med et høringsnotat om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om det industrielle

rettsvern. I denne forbindelse vurderes blant annet reglene om vederlag og erstatning, strafferammene som gjelder ved krenkelser av rettigheter og spørsmålet om saksøkte i sivile saker eller i bevisskringssak vedrørende immaterielle rettigheter bør kunne pålegges å opplyse om varers opprinnelse og distribusjonsnettverk. Det tas sikte på å sende et forslag om lovendringer på høring i løpet av sommeren eller tidlig på høsten. I lys av dette pågående arbeidet, foreslås det ikke større endringer i håndhevingsreglene i varemerkeloven i proposisjonen her.

12 Andre lovendringer

12.1 Søksmålsfrister i patentloven og designloven

12.1.1 Gjeldende rett

Utgangspunktet etter patentloven § 52 er at ugyldighetssøksmål mot patenter kan reises i hele patentets vernetid. Etter patentloven § 52 fjerde ledd må imidlertid ugyldighetssøksmål begrunnet med at patenthaveren ikke er berettiget til patentet, reises innen ett år fra tidspunktet da saksøker fikk kjennskap til meddelelsen av patentet og de øvrige forholdene som kunne danne grunnlag for søksmål. Hvis patenthaveren var i god tro, må søksmål uansett være reist innen tre år etter at patentet ble meddelt. Disse fristene gjelder også for søksmål om overføring av et patent, se henvisningen i § 53 annet ledd. Tidspunktet for meddelelsen av patentet har derfor betydning for når søksmålsfristene begynner å løpe.

Inntil en lovendring i 1995 ble patent regnet som meddelt når Patentstyrets avgjørelse var «rettskraftig», dvs. når fristen for innsigelser hadde løpt ut og eventuelle innsigelser var endelig avgjort. Innsigelser skulle altså fremsettes før patent ble meddelt, mens søksmålsfristen begynte å løpe etter patentmeddelelsen. Den som mente å ha retten til patentet, kunne derfor først fremme en innsigelse der Patentstyret ble bedt om å oppheve eller overføre patentet, og deretter reise søksmål innen ett år hvis innsigelsen ble avslått.

Etter den omleggingen av innsigelsessystemet som ble foretatt ved endringer i patentloven ved lov 22. desember 1995 nr. 82, blir et patent regnet som meddelt når avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling om å innvilge patentsøknaden er kunngjort, se patentloven § 21 annet ledd. Innsigelsesperioden ble utskutt til etter patentmeddelelsen og forlenget fra tre til ni måneder regnet fra patentmeddelelsen, jf. patentloven § 24 første ledd. Det ble ikke samtidig gjort endringer i reglene om beregning av søksmålsfrister etter § 52 fjerde ledd, jf. § 53 annet ledd. Etter lovendringen løper både innsigelsesfristen og den absolutte søksmålsfristen fra patentmeddelelsen. Det samme gjelder den subjektive søksmålsfristen på ett år, forutsatt at saksøkeren har tilstrek-

kelig kunnskap om patentet. Den som fremmer en innsigelse om retten til patentet, vil derfor kunne være avskåret fra å reise søksmål etterpå hvis innsigelsen avslås, fordi søksmålsfristen i mellomtiden har løpt ut.

Rettslig sett er det ikke noe i veien for å ta ut stevning før Patentstyret har behandlet innsigelses-saken ferdig. Dette vil avbryte søksmålsfristen. Men i så fall vil Patentstyret stanse den administrative behandlingen av saken, se patentloven § 17 annet ledd. Man vil dermed ikke oppnå en selvstendig administrativ avgjørelse av rettighetsforholdet. Konflikter om rettighetene til patenter vil ofte reise vanskelige bevissspørsmål. Er Patentstyret i tvil, er det vanlig praksis å avslå innsigelsen samtidig som innsigeren oppfordres til eventuelt å reise søksmål, se patentloven § 17 første ledd. Skjer dette kort tid før de lovbestemte søksmålsfristene løper ut, kan det være at innsigeren ikke rekker å reise søksmål. Dagens regelverk kan dermed føre til at man ikke får prøvd rettighetsforholdet verken for Patentstyret eller domstolene.

Etter designloven finnes ingen ordning med innsigelser, men den som mener å ha retten til en registrert design, kan fremme krav for Patentstyret om administrativ overprøving med påstand om at designregistreringen skal oppheves eller overføres til vedkommende, jf. designloven § 25 første ledd annet punktum. Dersom slikt krav er fremmet, er lengden på fristene for å reise etterfølgende søksmål etter designloven som utgangspunkt de samme som i patentloven, se designloven § 26 tredje ledd, jf. annet ledd, og § 30 annet punktum. Også her beregnes dermed søksmålsfristene slik at de løper parallelt med Patentstyrets behandling av eventuelle krav om overprøving av rettighetsforholdet. Dette innebærer at fristene kan være utløpt når kravet er avgjort. Designloven inneholder imidlertid en særregel som fører til at søksmålsadgangen er i behold i tilfeller der Patentstyret er i tvil om rettighetsforholdet og derfor oppfordrer til søksmål for domstolene. I slike tilfeller kan søksmål alltid reises innen den fristen som Patentstyret setter, se designloven § 26 sjette ledd. Dette gjelder selv om de alminnelige søksmålsfristene er utløpt. Denne regelen vil imidlertid ikke være til hjelp hvis Patent-

styret gjennomfører en full realitetsbehandling. Da kan adgangen til å reise søksmål etterpå være avskåret.

12.1.2 Forslaget i høringsnotatet 26. mars 2004

I høringsnotatet 26. mars 2004 ble det foreslått å endre patentloven og designloven for å sikre søksmålsadgang etter at innsigelsesbehandlingen er over. Det ble foreslått å sette søksmålsfristen til to måneder fra Patentstyret sender melding om den endelige avgjørelsen av en innsigelse etter patentloven eller av et krav om administrativ overprøving etter designloven. I høringsnotatet punkt 3.3 s. 11 heter det:

«Hvis patentloven endres slik at gjeldende frister for søksmål om retten til et patent ikke begynner å løpe før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser er avgjort, vil den perioden patenthaveren har en utrygg stilling bli lengre enn i dag.

Mulighet for domstolsprøving er på den annen side viktig av hensyn til rettssikkerheten til den som mener å ha retten til patentet. Det finnes riktignok få eksempler på at slike konflikter har blitt brakt inn for Patentstyret eller domstolene. Det bør likevel være en målsetting at systemet for overprøving skal være mest mulig betryggende. Sakene kan ha stor betydning for dem de gjelder.

Det er neppe nødvendig å gi den som har fremmet innsigelse om retten til patentet, en frist på ett år til å reise etterfølgende søksmål om samme spørsmål, slik ordningen var før. En så lang frist kan være uheldig ut fra patenthaverens behov for innrettelse.

Det foreslås derfor en mellømløsning som innebærer at søksmålsfristen er to måneder fra Patentstyret sender melding til innsigeren om den endelige avgjørelsen, se utkastet til endring av patentloven §§ 52 og 53. Dette er den samme fristen som for søksmål om avslag på patentsøknad etter patentloven § 27 tredje ledd. Designloven § 39 annet ledd oppstiller den samme søksmålsfristen ved avslag på en designsøknad, se også forslaget til ny varekjennetegnslav § 57 første ledd (NOU 2001: 8). Denne fristen synes tilstrekkelig også ved konflikter om retten til et patent.

Endringsforslaget fjerner den utilsiktede konsekvensen av lovendringen i 1995 samtidig som patenthaverens interesser ikke rammes i unødig grad fordi søksmålsfristen er kort.

Behovet for lovendring er mindre på designområdet. Det foreslås likevel at også designloven § 26 endres slik at ordningen blir den samme som på patentområdet, se punkt 8.1.»

12.1.3 Høringsinstansenes syn og departementets vurdering

Nærings- og handelsdepartementet og Patentstyret uttaler at de støtter forslaget i høringsbrevet. Ingen andre høringsinstanser har hatt merknader til forslaget.

Departementet går etter dette inn for å endre reglene om søksmålsfrister som foreslått i høringsnotatet.

Det vises ellers til merknadene til lovforslaget.

12.2 Frister for begjæring om administrativ patentbegrensning

Patentloven §§ 39 a til 39 e gir patenthaveren adgang til å fremme begjæring for Patentstyret om endring av patentkravene slik at patentbeskyttelsens omfang begrenses (administrativ patentbegrensning). Ordningen er etablert med særlig sikte på situasjonen der det etter patentmeddelelsen fremkommer nye opplysninger om teknikkens stand som viser at patentkravene er for bredt formulert. Hvis vilkårene for administrativ patentbegrensning er oppfylt, kan patenthaveren unngå at patentet kjennes ugyldig ved å omformulere patentkravene slik at de bare omfatter det som er nytt og patenterbart. Det vises til Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 17-19.

Begjæring om administrativ patentbegrensning kan som utgangspunkt fremsettes i hele patentets levetid. Etter patentloven § 39 a annet ledd kan en slik begjæring likevel ikke fremmes før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser er endelig avgjort.

Den alminnelige innsigelsesfristen er ni måneder, jf. patentloven § 24 første ledd annet punktum. Ved lov 19. desember 2003 nr. 127 ble det innført en særskilt frist på tre år for å fremme innsigelser knyttet til patentloven § 1 b om offentlig orden eller moral (grunnleggende etiske hensyn), se § 24 annet ledd. Ut fra ordlyden kan patentloven § 39 a oppfattes slik at det heretter er denne treårsfristen som er skjæringspunktet for når det kan fremmes begjæring om administrativ patentbegrensning. Denne forståelsen ville innebære at patenthaveren må vente vesentlig lengre enn før med å fremme begjæringen.

I høringsnotatet 26. mars 2004 ble det foreslått å endre patentloven § 39 a annet ledd slik at det skal gå frem av lovteksten at begjæringer om administrativ patentbegrensning kan fremmes når den alminnelige innsigelsesperioden på ni måneder er ut-

løpt og eventuelle innsigelser fremmet i denne perioden er endelig avgjort av Patentstyret. Forslaget tilsiktet ingen realitetsendring, men en klargjøring av at det ikke kreves at også treårsfristen for innsigelser knyttet til patentloven § 1 b er utløpt. I høringsnotatet punkt 4 s. 12 heter det:

«[...] Bakgrunnen for at det ikke kan begjæres administrativ patentbegrensning i innsigelsesperioden, er at patenthaveren i denne perioden vil kunne omformulere patentkravene under innsigelsesbehandlingen, se Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 18 annen spalte. Innsigelse kan innleveres av enhver, også av patenthaveren selv. Det vil imidlertid svært sjelden være aktuelt å omformulere patentkrav på grunnlag av patentloven § 1 b om offentlig orden eller moral. Det virker derfor lite rimelig å anse administrativ patentbegrensning som utelukket i den perioden det bare kan innleveres innsigelser knyttet til § 1 b, dvs. etter at den alminnelige innsigelsesfristen på ni måneder er utløpt.

Det antas derfor at patentloven § 39 a annet ledd må tolkes slik at begjæringer om administrativ patentbegrensning kan fremmes når den alminnelige innsigelsesperioden på ni måneder er utløpt, og eventuelle innsigelser fremmet i denne perioden er endelig avgjort av Patentstyret. Det kreves ikke at også treårsfristen for innsigelser knyttet til patentloven § 1 b er utløpt.

Det foreslås at patentloven § 39 a annet ledd justeres for at dette skal gå klart frem av lovteksten, se punkt 8.1.»

Nærings- og handelsdepartementet og Patentstyret uttaler at de støtter forslaget i høringsnotatet. Ingen andre høringsinstanser har hatt merknader til forslaget.

Departementet går etter dette inn for forslaget i høringsnotatet.

Det vises ellers til merknadene til lovforslaget.

12.3 Avgift ved gjenopptakelse av patentsøknader

Hvis meddelelsesavgift ikke betales innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles, henlegges patentsøknaden, jf. patentloven § 20 første ledd første og annet punktum. Behandlingen gjenopptas likevel hvis søkeren innen fire måneder etter utløpet av fristen betaler både meddelelsesavgiften og den fastsatte gjenopptakelsesavgiften.

I *høringsnotatet 26. mars 2004* ble det foreslått å endre patentloven § 20 første ledd slik at avgiften for gjenopptakelse ikke skal betales av søkeren på eget initiativ, men etter påkrav. Bakgrunnen for for-

slaget var at Patentstyret har gått over til en ordning der avgifter faktureres, og etter dette er det lite hensiktsmessig at søkerne forutsettes å betale gjenopptakelsesavgiften på eget initiativ. I høringsnotatet ble det lagt til grunn at en forutsetning om betaling på eget initiativ kunne få uheldige konsekvenser for søkere som ikke var klar over regelen, og at det ville være bedre tilpasset Patentstyrets administrative systemer om gjenopptakelsesavgiften blir fakturert.

Nærings- og handelsdepartementet og Patentstyret støtter forslaget i høringsbrevet. *Norske Patentingeniørers Forening* gir på sin side uttrykk for at også meddelelsesavgiften bør faktureres på nytt ved gjenopptakelse. I høringsuttalelsen heter det:

«I punkt 5 vedrørende endringer i patentlovens § 20 første ledd er det foreslått at meddelelsesavgiften skal betales innen gjenopptakelsesfristen på fire måneder direkte og uten forutgående faktura fra Patentstyret, mens gjenopptakelsesavgiften skal betales etter tilsendelse av faktura fra Patentstyret. Er denne deling praktisk? Vi får forskjellige regler for innbetaling av to avgifter knyttet til samme handling, nemlig gjenopptakelse av sakens behandling etter at meddelelse av patent er skjedd og særlig for en privat søker vil det her lett kunne oppstå usikkerhet og grunnlag for feil som vil kunne medføre at gjenopptakelsesbegjæringen ikke anses rettidig fremsatt hvis man avventer Patentstyrets faktura. I en situasjon hvor det er lagt om til et system hvor flest mulig avgifter skal betales etter faktura fra Patentstyret, burde man vel også kunne akseptere at meddelelsesavgiften ble betalt etter faktura. Begjæringen om gjenopptakelse burde kunne anses som tilstrekkelig til å være fristavbrytende.

Samtidig med eller umiddelbart etter Patentstyrets brev om meddelelse av patent mottar søker eller hans fullmektig hvis han har en slik, en faktura på meddelelsesavgiften. Hvis avgiften ikke ble innbetalt senest ved den ordinære frist, er det ikke sikkert han har denne faktura på det tidspunkt da gjenopptakelse skal skje. Patentstyrets betalingsrutiner er i all hovedsak – og i hvert fall for denne meddelelsesavgift – basert på at dette skjer ved utsendt faktura. Også dette taler for at meddelelsesavgiften i forbindelse med denne type gjenopptakelse betales sammen med gjenopptakelsesavgiften etter tilsendt faktura.

NPF foreslår derfor at forslaget til endret § 20 første ledd tredje og fjerde punktum gis følgende ordlyd:

«Behandlingen av søknaden gjenopptas likevel dersom søkeren innen fire måneder etter utløpet av fristen begjærer behandlingen gjen-

opptatt. Det skal betales fastsatt meddelelsesavgift og gjenopptakelsesavgift.»»

Ingen andre høringsinstanser har hatt merknader til forslaget.

Etter departementets syn bør forslaget om fakturering av gjenopptakelsesavgiften følges opp. Det er imidlertid ikke grunn til at også meddelelsesavgiften skal faktureres på nytt sammen med gjenopptakelsesavgiften. Søkere vil ha mottatt fak-

tura på meddelelsesavgiften sammen med den opprinnelige underretningen om at patent kan meddeles. Det ville medføre vesentlig merarbeid og kostnader for Patentstyret hvis det ved gjenopptakelse skulle utstedes ny faktura på meddelelsesavgiften. Søkere som ikke har tatt vare på den opprinnelige fakturaen, vil på forespørsel kunne få den nødvendige betalingsinformasjon fra Patentstyret eller en kopi av fakturaen.

Det vises ellers til merknadene til lovforslaget.

13 Økonomiske og administrative konsekvenser

13.1 Ny varemerkelov

Forslaget til ny varemerkelov viderefører i det vesentlige gjeldende rett. Endringene som foreslås i proposisjonen her har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Lovfesting av EØS-regional konsumpsjon av varemerkerett avklarer en rettsusikkerhet og vil således være en fordel for næringsaktørene

Forslaget om å innføre en ordning med administrativ overprøving av registrerte varemerker, vil gjøre det enklere og billigere for næringsdrivende som ønsker å få varemerkeregistreringer satt til side som ugyldige eller slettet. Dette vil særlig kunne bidra til å gi reglene om bruksplikt praktisk effekt. Forslaget vil ikke påføre Patentstyret nevneverdig merarbeid. Hos Patentstyret vil behandlingen av disse sakene delvis finansieres ved at de som ber om administrativ overprøving må betale for det. Forslaget kan føre til at det blir noen færre ugyldighets- og slettingssaker for Oslo tingrett. I 2007 var det 25 ugyldighets- og slettingssaker for Oslo tingrett som er eksklusivt vernet i slike saker. De aller fleste av disse sakene er svært enkle, og det går i høyden med en og en halv dommermåned hvert år til å behandle disse sakene. Når det åpnes for administrativ overprøving er det ikke trolig at alle sakene som i dag behandles i Oslo tingrett vil bli overført til Patentstyret. De økonomiske og administrative konsekvensene for det offentlige av forslaget om administrativ overprøving, vil dermed ikke være nevneverdige.

De øvrige endringene som foreslås vil bidra til å harmonisere varemerkeloven og patentloven og til å klargjøre regelverket. Dette vil gjøre det enklere for brukerne.

13.2 Opphevelse av fullmektigplikten

Det antas at de samlede konsekvensene av forslaget i proposisjonen for den norske fullmektigbransjen, vil bli beskjedne. Det er sannsynlig at de fleste utenlandske søkere og rettighetshavere fortsatt vil bruke norsk fullmektig på grunn av språkkravet. Å ikke bruke norsk fullmektig vil først og fremst være aktuelt for søkere i de andre nordiske landene.

Det kan imidlertid ikke utelukkes at en oppheving av plikten til å ha fullmektig i Norge på lengre sikt vil føre til økt konkurranse, ved at fullmektigkontorer i andre EØS-land retter seg inn mot det norske markedet.

13.3 Andre endringer

De andre lovendringene som foreslås i proposisjonen bidrar til å klargjøre og få bedre sammenheng i regelverket. Dette vil være til fordel for brukerne. Forslagene vil ellers ikke ha nevneverdige økonomiske og administrative konsekvenser.

14 Merknader til de enkelte bestemmelsene

14.1 Til lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

14.1.1 Til kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Til § 1 Enerett til varemerke

Paragrafen angir utgangspunktet om hvem som kan oppnå enerett etter loven, og hva det kan oppnås enerett til. Den bygger på § 1 i Varemerkeutredningen II, og viderefører i det vesentlige gjeldende rett.

Første ledd erstatter § 1 første ledd i den gjeldende varemerkeloven, og slår fast at enerett til bruk av varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet, kan oppnås av enhver. Hvilke tegn som kan være varemerke og dermed gjenstand for enerett, fremgår av § 2. Departementet har ikke fulgt opp forslaget i Varemerkeutredningen II om at det skal kunne oppnås beskyttelse ved innarbeidelse også for andre kjennetegn enn de som faller innenfor varemerkedefinisjonen i § 2. Sekundære forretningskjennetegn som fasadeutforminger, butikkinnredninger mv., kan oppnå beskyttelse ved innarbeidelse etter foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd, jf. Ot.prp. nr. 50 (1984-85) s. 91 og etter omstendighetene også etter regler i markedsføringsloven.

Hvordan enerett oppnås, er regulert i § 3. Den enerett som kan oppnås, kalles i lovforslaget en varemerkerett. Den som oppnår enerett, kalles merkeholder, jf. § 4. Det stilles ikke krav om at den som oppnår enerett må være næringsdrivende, men det er bare enerett til bruk i næringsvirksomhet som oppnås. Privat bruk faller utenfor beskyttelsen, jf. merknadene til § 4 nedenfor. Selv om uttrykket «enerett» brukes om den beskyttelsen som kan oppnås, gjør lovforslaget flere unntak fra eneretten. Uttrykket angir dermed bare hovedprinsippet for beskyttelsen.

Annet ledd gjelder fellesmerker. Bestemmelsen erstatter lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker § 1. Varemerkeutredningen II foreslo å oppheve fellesmerkeloven og ta dens bestemmelser inn i den nye varemerkeloven. Ingen *høringsinstanser* har gått imot dette forslaget, mens *Patentstyret*, *Den Norske*

Advokatforening, *Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon* *Næringslivets Hovedorganisasjon* og *Norske Patentingeniørers forening* har støttet det. Departementet viser til at en sammenslåing av de to lovene vil være lovteknisk hensiktsmessig og følger derfor opp forslaget. Bestemmelsen svarer med enkelte språklige endringer og justeringer til forslaget til § 1 annet ledd i Varemerkeutredningen II.

Annet ledd *første punktum* slår fast at foreninger og andre sammenslutninger kan oppnå enerett for sine medlemmer til bruk i næringsvirksomhet av felles varemerke. Slike fellesmerker kalles i lovforslaget kollektivmerker. *Den Norske Advokatforening* gir i sin høringsuttalelse uttrykk for at betegnelsen «foreningsmerke» er å foretrekke. Departementet viser til at verken det svenske eller finske lovutkastet eller den danske fellesmærkeloven (Lov nr. 342 af 06/06/1991) bruker dette uttrykket, og har valgt å benytte «kollektivmerke». Dette uttrykket er også brukt i det svenske lovutkastet § 1 tredje ledd og den danske fellesmærkeloven § 1 stk. 2.

Annet ledd *annet punktum* bestemmer at myndigheter og sammenslutninger som fastsetter normer eller fører kontroll med varer eller tjenester, kan oppnå enerett til å bruke varemerke for slike varer eller tjenester som normene eller kontrollen gjelder. Slike merker kalles i lovforslaget garanti- eller kontrollmerker.

I annet ledd *tredje punktum* er «fellesmerke» videreført som fellesbetegnelse for kollektivmerker og garanti- eller kontrollmerker. Lovens bestemmelser om varemerker vil gjelde tilsvarende for fellesmerkene. I tillegg inneholder lovforslaget enkelte særlige bestemmelser som bare gjelder for fellesmerker.

Tredje ledd viderefører § 3 i den gjeldende varemerkeloven om beskyttelse for såkalte «naturlige varekjennetegn», og bygger på § 3 femte ledd i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen er omtalt i proposisjonens punkt 8.2. Beskyttelsen som «naturlig varekjennetegn» vil til en viss grad overlappes med beskyttelsen etter foretaksnavneloven § 3-2. Det spesielle med bestemmelsen her er at beskyttelsen oppstår allerede ved at navnet tas i bruk, det

kreves altså ikke at navnet er registrert eller innarbeidet som varemerke etter reglene om stiftelse av enerett i § 3. Beskyttelsen av naturlige varekjenne-tegn følger reglene i lovforslaget om varemerker. Det gis bare beskyttelse mot urettmessig bruk. Andres bruk av samme navn kan være rettmessig, for eksempel der dette følger av § 5 annet ledd bokstav a. Uttrykket «eget navn» omfatter i tillegg til personnavn også for eksempel artistnavn eller kunstnernavn som en person er kjent under. Uttrykket «forretningsnavn» omfatter foretaksnavn og sekundære forretningsnavn beskyttet etter foretaksnavneloven § 3-2, jf. § 1-1 tredje ledd.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å videreføre den lovtekniske løsning som er valgt i den gjeldende varemerkeloven, der § 1 tredje ledd slår fast at lovens bestemmelser om varer også gjelder tjenester så langt ikke annet fremgår av sammenhengen. Tjenester er deretter ikke nevnt i lovteksten. Departementet går inn for at den nye varemerkeloven skal nevne både varer og tjenester i alle bestemmelser som får anvendelse for både varer og tjenester. En slik løsning vil gjøre det klarere for brukerne av loven hva de enkelte bestemmelsene omfatter. Forslaget har ikke realitetsbetydning.

Til § 2 Tegn som kan være varemerke

Paragrafen regulerer hvilke tegn det kan oppnås enerett til etter loven. *Første ledd* inneholder en definisjon av hvilke tegn som kan være varemerke, og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 2. Bestemmelsen viderefører den gjeldende varemerkelovens § 1 annet ledd, og bygger på § 2 i Varemerkeutredningen II. Sammenlignet med Varemerkeutredningen II er kravet om at tegnet må kunne gjengis grafisk, flyttet til bestemmelsen om registreringsvilkår i § 14 første ledd slik at dette kravet bare vil gjelde når tegn søkes vernet ved registrering og ikke for beskyttelse ved innarbeidelse.

Bestemmelsen slår fast at ethvert tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres kan være varemerke, og regner opp en rekke eksempler på hva som kan utgjøre slike tegn. Oppregningen er ikke uttømmende. Det følger av EF-domstolens praksis at uttrykket «tegn» skal forstås meget vidt. Det utelukker ikke tegn som ikke kan oppfattes visuelt, som lukter og lyder, jf. sak C 273/00 *Sieckmann* 12. desember 2002 og sak C 283/01 *Shield Mark* 27. november 2003. Det kan også omfatte for eksempel farger og fargekombinasjoner, jf. sak C 104/01 *Libertel* 6. mai 2003 (én enkelt farge) og sak C 49/02 *Heidelberger Bauchemie* 24. juni 2004 (kombinasjon av to farger). I avgjørelsen i sak C 321/03 *Dyson* 25. januar 2007 ga

imidlertid EF-domstolen uttrykk for at en søknad som gjaldt enhver tenkelig form for gjennomslukt beholder eller oppsamlingskammer plassert utvendig på en støvsuger, ikke gjaldt et «tegn» og dermed ikke kunne beskyttes ved registrering som varemerke.

Etter bestemmelsen her stilles et abstrakt krav om særpreg. Spørsmål om særpreg i forhold til konkrete varer eller tjenester må vurderes etter lovforslaget § 3 tredje ledd for innarbeidede varemerker, og etter § 14 for varemerker som søkes registrert.

Annet ledd erstatter den gjeldende varemerkeloven § 13 annet ledd, og svarer til § 3 fjerde ledd i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e. Departementet har flyttet bestemmelsen til § 2 annet ledd fordi den gir en negativ avgrensning av hvilke tegn som kan beskyttes som varemerker, som hensiktsmessig kan plasseres sammen med den positive angivelsen av hvilke tegn som kan være varemerker i første ledd.

Bestemmelsen slår fast at det ikke kan oppnås enerett etter loven til tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Hvis vesentlige funksjonelle trekk ved utformingen av et produkt utelukkende skyldes hensynet til å oppnå et teknisk resultat, kan utformingen ikke beskyttes som varemerke selv om det kan påvises at det samme tekniske resultatet også kan oppnås ved alternative utforminger, jf. EF-domstolens dom i sak C 299/99 *Philips* 18. juni 2002.

Til § 3 Stiftelse av varemerkerett

Paragrafen regulerer hvordan enerett til varemerke oppnås. Den erstatter den gjeldende varemerkeloven § 1 første ledd og § 2, og svarer med enkelte tekniske endringer til forslaget til § 3 i Varemerkeutredningen II.

Som etter gjeldende rett, kan beskyttelse oppnås ved registrering eller innarbeidelse. Ett og samme varemerke kan være beskyttet i kraft av både registrering og innarbeidelse samtidig. *Første ledd* bestemmer at enerett til varemerke kan oppnås for hele landet ved registrering etter bestemmelsene om nasjonal registrering i kapittel 2. Bestemmelsen viderefører den gjeldende varemerkeloven § 1 første ledd.

Annet ledd fastslår at varemerkerett for hele landet alternativt kan oppnås ved internasjonal registrering etter bestemmelsene i kapittel 10. Regler

om slik registrering er gitt i den gjeldende varemerkeloven kapittel 9.

Tredje ledd første punktum slår fast at enerett til varemerke uten registrering kan oppnås ved innarbeidelse. Bestemmelsen viderefører varemerkeloven § 2. Den bygger på § 3 tredje ledd i Varemerkeutredningen II.

Tredje ledd *annet punktum* bestemmer at kravet om innarbeidelse vil være oppfylt når og så lenge varemerket i den aktuelle omsetningskretsen her i riket er godt kjent som noens særlige kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder. Vilklårene for at et varemerke skal anses innarbeidet er de samme som etter gjeldende rett. I uttrykket «særlig kjennetegn» ligger kravet om at merket må ha særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder. Med presiseringen av at beskyttelsen vil vare *så lenge* merket fortsatt er godt kjent som noens særlige kjennetegn, blir det klargjort i lovteksten at beskyttelsen ikke nødvendigvis bortfaller når bruken av merket opphører. Avgjørende for hvor lenge beskyttelsen varer, vil være hvor lenge det aktuelle merket fortsatt er godt kjent som noens varemerke i den relevante omsetningskretsen. Tredje ledd *tredje punktum* slår fast at hvis innarbeidelse bare foreligger i en del av riket, gjelder eneretten bare for dette geografiske området. Beskyttelse ved innarbeidelse gir dermed, i motsetning til registrering, ikke nødvendigvis et landsomfattende vern. En tilsvarende geografisk begrensning gjelder for «naturlige varekjennetegn» etter § 1 tredje ledd.

Bestemmelsene i § 3 første ledd i Varemerkeutredningen II om varemerke registret er plassert i § 81. Beskyttelse for «naturlige varekjennetegn» er regulert i § 1 tredje ledd.

Til § 4 Varemerkerettens innhold

Paragrafen regulerer varemerkerettens innhold og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 5. Eneretten gir innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) rett til på visse vilkår å nekte andre å benytte tegn som kan forveksles med varemerket. Paragrafen bygger med enkelte justeringer på § 4 i Varemerkeutredningen II, og viderefører i det vesentlige bestemmelsene i den gjeldende varemerkeloven §§ 4 og 6.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å formulere § 4 som en bestemmelse om at merkehaveren kunne nekte andre «uhjemlet» å bruke tegn som er identiske med eller ligner varemerket. Departementet har i stedet valgt å bruke uttrykket «uten samtykke», som er bedre i samsvar med ordlyden i varemerkedirektivet. Det er imidlertid klart

at det kan finnes andre rettslige grunnlag for at merkehaveren i det enkelte tilfellet ikke kan nekte en tredjeperson å benytte det aktuelle tegnet, for eksempel konsumpsjon etter § 6 eller begrensninger i eneretten i § 5 annet ledd. Disse begrensningene i eneretten følger imidlertid allerede av disse bestemmelsene, og trenger derfor ikke komme til uttrykk i § 4.

Første ledd bokstav a er nytt, og slår fast at merkehaveren kan forby andre å bruke i næringsvirksomhet tegn som er identisk med varemerket for varer eller tjenester av samme slag som merket er beskyttet for. Dette vil typisk ramme vareforfalskninger. Bestemmelsen tilsvarende varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 1 bokstav a. Med identiske tegn menes ikke bare tegn som er fullt ut identiske med varemerket, men også tegn som skiller seg så lite fra varemerket at ulikhetene kan bli oversett av en gjennomsnittsfbruker, jf. EF-domstolens dom i sak C 291/00 20. mars 2003 *Arthur et Félicie*. Det er etter bestemmelsen tilstrekkelig å påvise at tegnet og varemerket samt varene eller tjenestene er identiske. Det må ikke påvises noen konkret risiko for forveksling.

Første ledd bokstav b gir merkehaveren rett til å forby bruk av tegn som er identiske med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, hvis det foreligger risiko for forveksling. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 1 bokstav b og viderefører § 4 første ledd første og tredje punktum, jf. § 6 første ledd første punktum, i den gjeldende varemerkeloven. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268 (Søtt & Salt) samt EF-domstolens dommer i sak C 251/95 *Sabel* 11. november 1997 og C 39/97 *Canon* 29. september 1998. For at kravet om forvekslingsrisiko skal være oppfylt, er det ikke nødvendig at omsetningskretsen oppfatter varene eller tjenestene som stammende fra samme produsent. Også risiko for at bruken av tegnet kan gi inntrykk av en forbindelse mellom den som anvender tegnet og merkehaveren, for eksempel i form av en lisensavtale om bruk av varemerket, vil kunne oppfylle kravet om risiko for forveksling i bestemmelsens forstand. En mulighet for at varemerker med lignende meningsinnhold assosieres med hverandre, vil imidlertid ikke være tilstrekkelig til at det foreligger forvekslingsrisiko, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C 251/95 *Sabel* 11. november 1997 og C 425/98 *Adidas/Marca Mo-*

de 22. juni 2000. Vurderingen av risiko for forveksling må ellers foretas som etter gjeldende rett. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslighet spiller inn, jf. Rt. 1998 s. 1988 (COSMICA).

Annet ledd viderefører § 6 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven, og gjennomfører den valgfrie bestemmelsen om utvidet beskyttelse for velkjente merker i varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 2. *Næringslivets Hovedorganisasjon* ga i sin høringsuttalelse uttrykk for støtte til videreføring av denne bestemmelsen. Departementet har omformulert den noe sammenlignet med § 4 annet ledd i Varemerkeutredningen II, for å bringe ordlyden enda nærmere varemerkedirektivet.

Bestemmelsen slår fast at når et varemerke er velkjent her i riket, kan ingen uten samtykke fra merkehaveren bruke tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill). Nytt sammenlignet med § 6 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven, er at bestemmelsen presiserer at utnyttelse av eller skade på merkets særpreg er omfattet. For øvrig gir bestemmelsen anvisning på en bred rimelighetsvurdering på tilsvarende måte som gjeldende rett. Etter bestemmelsen er det ikke krav om likhet mellom vare- eller tjenestslagene. Det kreves likhet mellom tegnet som benyttes og det beskyttede varemerket, men ikke risiko for forveksling, jf. EF-domstolens dom 23. oktober 2003 i sak C 408/01 *Adidas/ Fitnessworld*. Det er tilstrekkelig at graden av likhet medfører at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket.

For at et merke skal anses velkjent, må det være kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. EF-domstolens dom 14. september 1999 i sak C 375/97 *Chevy*.

Varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 2 gjelder etter sin ordlyd bare når varene eller tjenestene ikke er likeartede med dem som varemerket er registrert for. Det følger imidlertid av EF-domstolens dom 9. januar 2003 i sak C 292/00 *Zino Davidoff* at regelen kan anvendes også når varene eller tjenestene er identiske eller likeartede med dem varemerket er registrert for. Annet ledd er utformet i samsvar med dette.

Forbudsretten for merkehaveren etter første og annet ledd gjelder andres bruk av visse tegn «i næringsvirksomhet». *Tredje ledd* gir eksempler på hva som skal anses som bruk i næringsvirksomhet, og viderefører den gjeldende varemerkelovens § 4 første ledd annet punktum. *Tredje ledd bokstav a*

bestemmer at det å sette merket på varer eller deres emballasje skal anses som bruk. Det samme skal etter *bokstav b* handlinger der varer tilbys for salg eller på annen måte bringes på markedet, lagres eller leveres under tegnet, eller der tjenester tilbys eller leveres under tegnet. Her er det altså ikke noe krav om at merket fremgår av varen, men det vil for eksempel være tilstrekkelig at tegnet er brukt i markedsføringen. *Bokstav c* bestemmer at å innføre eller utføre varer med merket på skal anses som bruk. Transitt og opplagring på frilager vil i utgangspunktet falle utenfor dette. Merkehaveren kan bare gripe inn mot transitt hvis varene under transitten blir gjenstand for en handling fra en tredjeperson som nødvendigvis innebærer at varene vil bli markedsført i transittlandet, jf. EF-domstolens dom 9. november 2006 i sak C 281/05 *Diesel*. Etter *bokstav d* skal også bruk av tegnet på forretningspapirer og i reklame anses som bruk i næringsvirksomhet. *Annet punktum* klargjør at muntlig bruk rammes på samme måte som skriftlig bruk.

Bestemmelsene i tredje ledd gir ingen uttømmende oppregning av hva som skal anses som bruk i næringsvirksomhet. I alminnelighet vil det dreie seg om bruk i næringsvirksomhet hvis bruken skjer innenfor kommersiell aktivitet med sikte på økonomisk vinning, og ikke som et privat anliggende, jf. EF-domstolens dom i sak C 206/01 *Arsenal Football Club* 12. november 2002. Varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 1 og 2 krever imidlertid ikke etter ordlyden at det må dreie seg om bruk som *varemerke*. Etter EF-domstolens praksis kreves imidlertid at det aktuelle tegnet brukes på en slik måte at det kan påvirke varemerkets funksjon som garanti for den kommersielle opprinnelsen til en vare eller tjeneste, jf. EF-domstolens dom i sak C 48/05 *Adam Opel* 25. januar 2007. Også beskrivende bruk eller bruk som en generisk betegnelse vil kunne påvirke merkets funksjon og forbyes etter § 4, hvis bruken ikke må tillates i medhold av § 5 annet ledd. Det kan regnes som bruk i næringsvirksomhet selv om kundene ikke oppfatter tegnet som et varemerke, men som uttrykk for støtte, lojalitet eller tilslutning til merkehaveren, jf. sak C 206/01 *Arsenal Football Club*.

Den gjeldende varemerkeloven § 6 første ledd annet punktum inneholder en særlig regel om at det ikke er noen nødvendig betingelse for forvekselbarhet at varene eller tjenestene er likeartede hvis kjennetegnet med eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn. I Varemerkeutredningen II ble denne bestemmelsen ikke foreslått videreført. Ingen *høringsinstanser* har hatt merknader til dette. Departementet har etter dette ikke videreført bestemmelsen i lovforslaget her.

Til § 5 Begrensning av varemerkeretten

Paragrafen gjør unntak fra merkehaverens enerett etter § 4. Dette innebærer at bruk av tegn som i utgangspunktet kan forbys etter § 4, likevel kan være tillatt hvis den faller inn under paragrafen her. Bestemmelsen erstatter § 15 første ledd og § 5 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven, og viderefører i realiteten også en del av § 5 første ledd i gjeldende lov. Den inneholder også enkelte nye bestemmelser, som i det vesentlige bare presiserer gjeldende rett. Paragrafen bygger på § 5 i Varemerkeutredningen II.

Første ledd bestemmer at varemerkerett oppnådd ved registrering ikke omfatter slik del av merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt. Det siktes her til registreringshindrene i § 14. Selv om et varemerke som helhet er funnet registrerbart, kan det være at merkets enkeltdeler ikke kunne ha oppnådd beskyttelse alene, fordi de for eksempel er beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene det gjelder. Slike deler av et varemerke vil ikke være omfattet av beskyttelsen oppnådd ved registrering.

I *annet ledd* åpnes det for at visse tegn og angivelser kan brukes uten hinder av varemerkeretten selv om det foreligger risiko for forveksling eller en annen situasjon som faller inn under eneretten etter § 4. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 6. En varemerkerett gir enerett til bruk i næringsvirksomhet, jf. § 1 første ledd. Privat bruk av lignende tegn kan dermed skje uten hinder av varemerkeretten.

For det første åpner annet ledd *bokstav a* for bruk av eget navn, foretaksnavn eller adresse. Bestemmelsen viderefører § 5 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven. At både personnavn og foretaksnavn omfattes av uttrykket «navn» i varemerkedirektivet artikkel 6 nr. 1 bokstav a, følger av EF-domstolens dom i sak C 245/02 *Anheuser-Busch* 16. november 2004.

Videre åpner annet ledd *bokstav b* for bruk av angivelser som gjelder egenskaper ved varen eller tjenesten. Bestemmelsen er ny, men følger for gjeldende rett forutsetningsvis av at det etter varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum ikke er adgang til å registrere slike betegnelser særskilt. Bestemmelsen overlapper til en viss grad med første ledd, men er tilføyd for å oppnå bedre formelt samsvar med varemerkedirektivet artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Annet ledd *bokstav c* slår fast at tredjepersoner kan bruke varemerket hvis dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er

som reservedel eller tilbehør. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 6 nr. 1 bokstav c. En tilsvarende regel følger forutsetningsvis av § 4 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven.

For alle tilfeller dekket av annet ledd er det en forutsetning for at bruken skal være tillatt, at den oppfyller et krav om god forretningsskikk. Dette kravet innebærer en plikt til å opptre rimelig i forhold til merkehaverens berettigede interesser, jf. EF-domstolens dommer 7. januar 2004 i sak C 100/02 *Gerolsteiner Brunnen* og C 228/03 *Gillette* 17. mars 2005. I alminnelighet vil bruken ikke skje i samsvar med god forretningsskikk hvis det gis inntrykk av en kommersiell forbindelse med merkehaveren eller hvis varemerkets særpreg eller anseelse utnyttes eller skades på urimelig måte.

Tredje ledd inneholder en særlig regel om avgrensning av eneretten for registrerte fellesmerker som inneholder geografiske opprinnelsesbetegnelser. Etter § 14 fjerde ledd kan slike opprinnelsesbetegnelser registreres som fellesmerker uten hinder av det generelle forbudet i § 14 annet ledd bokstav a mot registrering av tegn som angir geografisk opprinnelse. Paragraf 5 tredje ledd ivaretar hensynet til andre næringsdrivende ved å slå fast at registreringen ikke vil være til hinder for at andre bruker lignende opprinnelsesbetegnelser i samsvar med god forretningsskikk. Sammenholdt gjennomfører § 5 tredje ledd og § 14 fjerde ledd den valgfrie bestemmelsen i varemerkedirektivet artikkel 15 nr. 2.

Til § 6 Konsumpsjon av varemerkeretten

Paragrafen lovfester EØS-regional konsumpsjon av varemerkerett. Bestemmelsen svarer til § 6 i Varemerkeutredningen II og varemerkedirektivet artikkel 7. Konsumpsjon er omtalt i kapittel 5 i proposisjonen.

Første ledd bestemmer at varemerkeretten ikke kan påberopes for å hindre at varer som er brakt i omsetning under varemerket i Norge eller en annen EØS-stat av merkehaveren selv eller med dennes samtykke, videreselges i Norge. Motsetningsvis innebærer dette at varemerkebeskyttede produkter som har blitt brakt på markedet utenfor EØS-området, ikke kan importeres til Norge for salg uten samtykke fra merkehaveren. Merkehaveren kan dessuten protestere mot videresalg av varer som er brakt i omsetning innenfor EØS når dette har skjedd uten dennes samtykke.

For at varer skal anses «brakt i omsetning innenfor EØS», er det ikke tilstrekkelig at de er importert til EØS eller utbudt for salg til forbrukere der, det kreves at varene også faktisk er solgt, jf. EF-domstolens storkammerdom 30. november

2004 i sak C 16/03 *Peak Holding*. Det er videre bare for de konkrete varene som er brakt i omsetning innenfor EØS at konsumpsjon inntreer, og ikke for identiske varer brakt i omsetning utenfor EØS, jf. EF-domstolens dom 1. juli 1999 i sak C 173/98 *Sebago*.

Merkehaverens samtykke til omsetning innenfor EØS kan være stilltiende. Bevisbyrden for samtykke påhviler som utgangspunkt parallellimportøren, jf. EF-domstolens dom 20. november 2001 i de forente sakene C 414/99 til C 416/99 *Zino Davidoff og Levi Strauss*.

Ved vurderingen av *hvor* i verden varene først har blitt brakt i omsetning, har EF-domstolen lagt til grunn at alminnelige nasjonale bevisbyrderegler skal anvendes, jf. EF-domstolens dom i sak 244/00 *Van Doren* 8. april 2003, men bevisbyrden kan ikke bli lagt på parallellimportøren hvis dette ville innebære en konkret risiko for den frie bevegelsen av varer. En slik risiko kan foreligge hvis det er grunn til å tro at merkehaveren vil bruke informasjonen til å kvitte seg med distribusjonskanaler som «lekker» til parallellimportører, og slik sette en stopper for lovlig parallellimport.

Annet ledd regulerer unntak fra konsumpsjonsregelen. Bestemmelsen viderefører gjeldende rett og erstatter varemerkeloven § 4 tredje ledd. Den slår fast at selv om varemerkeretten er konsumert, kan merkehaveren likevel motsette seg fortsatt omsetning av varene hvis det er rimelig grunn til dette. Rimelig grunn kan foreligge hvis varenes tilstand er endret eller forringet etter at produktene ble brakt i handelen.

Det foreligger en omfattende praksis fra EF-domstolen om parallellimport av legemidler, som må tas i betraktning ved tolking av bestemmelsen. Det følger av EF-domstolens praksis at merkehaveren kan motsette seg ompakking mv. av parallellimporterte legemidler, med mindre dette er nødvendig for å gi parallellimportøren effektiv adgang til markedet i importstaten og de berettigede interessene til merkehaveren er ivaretatt, jf. avgjørelsene i forente saker C 427/93, C 429/93 og C 436/93 *Bristol Myers Squibb m.fl.* 11. juli 1996, jf. dommen 23. april 2002 i sak C 143/00 *Boehringer Ingelheim I*.

Ompakking kan være nødvendig på grunn av ulike regulatoriske krav i forskjellige land, men anses ikke som nødvendig bare fordi det ville gi parallellimportøren en kommersiell fordel, jf. EF-domstolens dom i sak C 379/97 *Upjohn* 12. oktober 1999.

EF-domstolen har stilt opp en rekke krav til hvordan ompakking av legemidler må foretas for at merkehaveren ikke skal kunne motsette seg parallellimporten. Ompakkingen må ikke påvirke pro-

duktets originale tilstand, merkehaveren må få forhåndsvarsel, produsent og ompakker må angis, og utformingen av den nye pakningen må ikke kunne skade merkets anseelse, jf. forente saker C 427/93, C 429/93 og C 436/93 *Bristol Myers Squibb m.fl.* Utgangspunktet er at det er parallellimportøren som har bevisbyrden for at disse kravene er oppfylt, jf. EF-domstolens dom 26. april 2007 i sak C 348/04 *Boehringer Ingelheim II*. Hvis det imidlertid ikke er noe som tyder på at varenes originale tilstand er påvirket eller merkets omdømme skadet, vil bevisbyrden for disse forholdene skifte til merkehaveren. Kravene i forbindelse med ompakking gjelder også der en ny etikett påsettes den originale pakningen, jf. sak C 348/04 *Boehringer Ingelheim II*.

Når ompakking er nødvendig, oppstår det spørsmål om parallellimportørens frihet ved utformingen av den nye pakningen. EFTA-domstolen la i sin rådgivende uttalelse i sak E 3/02 *Paranova* 8. juli 2003 til grunn at spørsmålet om parallellimportøren kunne bruke fargestriper på pakningen ikke kunne vurderes ut fra et nødvendighetskriterium. Domstolen mente at det som utgangspunkt måtte være opp til parallellimportøren å utforme den nye pakningen så lenge varemerkehaverens legitime interesser tilgodeses og kravene til ompakking etter EF-domstolens praksis overholdes. Høyesterett la til grunn at merkehaveren ikke kunne motsette seg at parallellimportøren brukte vertikale eller horisontale fargestriper på den nye pakningen, jf. Rt. 2004 s. 904 *Paranova*. I C 348/04 *Boehringer Ingelheim II* slo EF-domstolen fast at nødvendighetskriteriet bare gjelder spørsmålet om ompakking må tillates, og ikke utformingen av den nye pakningen. Når det gjelder utforming, mente EF-domstolen at det må foretas en konkret vurdering av om måten det ompakkede produktet blir presentert på, kan skade varemerkets anseelse.

Bestemmelsen i annet ledd er også utgangspunktet for vurderingen av parallellimportørens spillerom til å bruke varemerket i markedsføringen av sine varer. Også bestemmelsene i lovforslaget § 5 annet ledd kan etter omstendighetene få betydning ved denne vurderingen. Det følger av EF-domstolens praksis at parallellimportøren som utgangspunkt kan bruke varemerket for å markedsføre sine produkter i samsvar med de former for reklame som er sedvanlige i bransjen, såfremt bruken av varemerket ikke alvorlig skader dets anseelse, jf. EF-domstolens dom i sak C 337/95 *Dior* 4. november 1997. Merket må ikke brukes på en måte som gir inntrykk av at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom forhandleren og merkehaveren, jf. EF-domstolens dom 23. februar 1999 i sak C 63/97 *BMW*. Normalt vil parallellimportøren ikke kunne

bruke varemerket som element i et domenenavn, jf. Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport.

Til § 7 Forrang ved kollisjon mellom rettigheter

Paragrafen viderefører den gjeldende varemerkelovens § 7, og svarer med enkelte redaksjonelle og språklige endringer til § 7 i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen slår fast at den som er først ute med å etablere rett til et varemerke etter bestemmelsene i § 3, har forrang ved kollisjon med andre som hevder å ha rett til identiske eller lignende varemerker, jf. § 4. Utgangspunktet er altså først i tid, best i rett. Dette gjelder også for rett til «naturlig varekjennetegn» etter § 1 tredje ledd. Utgangspunktet om først i tid, best i rett, kommer til uttrykk også i bestemmelsen om registreringshindre i form av eldre rettigheter i § 16, og ved adgangen til å få registreringer erklært ugyldig på grunnlag av slike rettigheter etter § 35.

Når det gjelder tidspunktet for når en rett skal regnes som stiftet, viser departementet til det som er sagt i merknadene til § 7 i Varemerkeutredningen II.

Til § 8 Virkninger av passivitet

Paragrafen regulerer virkninger for kollisjonstilfeller av passivitet hos den eldre rettighetshaveren, og gjør unntak fra utgangspunktet i § 7 om at den som er først i tid, er best i rett. Den slår fast at passivitet hos innehaveren av den eldre rettigheten på visse vilkår kan medføre at en yngre rettighet ikke kan angripes.

Paragrafens virkeområde favner bredere enn § 7, ettersom § 8 ikke bare regulerer forholdet mellom varemerkerettigheter, men også til andre eldre kjennetegnsrettigheter. Den viderefører bestemmelser i den gjeldende varemerkeloven §§ 8 og 9 bokstav a, og svarer med tekniske endringer til §§ 8 og 9 i Varemerkeutredningen II. Departementet har sett det som hensiktsmessig å slå sammen de to bestemmelsene om passivitetsvirkninger til én paragraf.

Første ledd første punktum slår fast at innehaveren av en eldre kjennetegnsrett kan tape sin rett til å kreve en yngre varemerkeregistrering erklært ugyldig på grunnlag av denne hvis innehaveren av den eldre retten har kjent til og funnet seg i at det registrerte varemerket har vært brukt i Norge i fem sammenhengende år. Dette gjelder imidlertid bare hvis innehaveren av den yngre rettigheten var i god tro da søknaden om registrering ble innlevert. I *annet punktum* presiseres at hvis det yngre varemerket bare har vært brukt for noen av de varer eller

tjenester det er registrert for, er det bare for disse varene eller tjenestene at den yngre retten skal bestå uten hinder av den eldre.

Bestemmelsen viderefører den gjeldende varemerkeloven § 8 med enkelte presiseringer som foreslått i Varemerkeutredningen II, og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 9 nr. 1.

Med «eldre kjennetegnsrett» menes i tillegg til varemerkerettigheter (inkludert rett til «naturlig varekjennetegn») også rett til foretaksnavn, innarbeidede sekundære forretningskjennetegn, jf. at varemerkedirektivet artikkel 9 nr. 2 åpner for å la passivitetsvirkninger inntre også for slike rettigheter.

Bestemmelsen gir uttrykk for at når vilkårene er oppfylt, skal den yngre retten «bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett». Dette betyr at det yngre merket også kan brukes uten hinder av den eldre rettigheten.

Bestemmelsen regulerer bare bortfall av adgangen til å få registreringer erklært ugyldig på grunnlag av den eldre rettigheten. Innehaveren av den eldre rettigheten vil således stå fritt til å påberope andre ugyldighets- eller slettingsgrunner.

Annet ledd regulerer passivitetsvirkninger ved kollisjoner mellom eldre kjennetegnsrettigheter og yngre innarbeidede varemerker, og viderefører den gjeldende varemerkeloven § 9 bokstav a. Annet ledd *første punktum* slår fast at retten til et innarbeidet varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett hvis innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket. Uttrykket «eldre kjennetegnsrett» skal forstås på samme måte som etter første ledd.

Annet ledd *annet punktum* er nytt, og gir en regel som skal hindre at passivitetsvirkninger inntre raskt når det eldre kjennetegnet er et velkjent varemerke, jf. § 4 annet ledd. I slike tilfeller vil innehaveren av det eldre velkjente varemerket ikke tape sin rett til å protestere mot bruken av det yngre før tidligst fem år etter at innehaveren fikk kjennskap til bruken av det yngre merket.

Til § 9 Sameksistens

Paragrafen gir regler for sameksistens mellom kolliderende rettigheter som må bestå ved siden av hverandre etter bestemmelsene i §§ 8 eller 35 annet ledd annet punktum. Paragrafen svarer til § 10 i Varemerkeutredningen II og viderefører i det vesentlige gjeldende rett.

Første ledd er nytt, og klargjør at hvis en eldre rettighetshaver ikke kan angripe en varemerkeregistrering eller protestere mot bruk av et yngre varemerke, kan den yngre rettighetshaveren likevel

ikke motsette seg at det eldre kjennetegnet fortsettes brukt. Denne bestemmelsen får anvendelse i to tilfeller. For det første regulerer den tilfeller som nevnt i § 8, der den eldre rettighetshaveren har tapt sin mulighet til å protestere på grunn av passivitet. For slike tilfeller er bestemmelsen en presisering av det som for gjeldende rett følger av varemerkeloven §§ 8 og 9. For situasjonen regulert i § 8 første ledd gjennomfører bestemmelsen varemerkedirektivet artikkel 9 nr. 3.

For tilfeller regulert i § 35 annet ledd annet punktum, er bestemmelsen ny. Den nevnte bestemmelsen slår fast at et varemerke som bare er beskyttet ved innarbeidelse i en mindre del av riket, ikke skal utgjøre ugyldighetsgrunn overfor en varemerkeregistrering, se merknadene til bestemmelsen. Et slikt lokalt innarbeidet varemerke vil imidlertid utgjøre et registreringshinder etter § 16 bokstav a. Bestemmelsen her klargjør at selv om en slik lokalt innarbeidet rettighet ikke utgjør ugyldighetsgrunn, kan registreringsinnehaveren likevel ikke motsette seg at det eldre innarbeidede merket fortsettes brukt innenfor sitt område. Dette er i samsvar med varemerkedirektivet artikkel 6 nr. 2.

Annet ledd viderefører reglene i den gjeldende varemerkeloven § 10 om at det ved dom kan trekkes opp grenser for partenes bruk av kjennetegnene i sameksistenstilfellene. Ettersom varemerkedirektivet artikkel 9 ikke krever at det skal kunne fastsettes begrensninger i den yngre merkehaverens rett i tilfeller som reguleres i § 8 første ledd, omfatter bestemmelsen her bare tilfeller regulert i § 8 annet ledd.

Tredje ledd slår fast at reglene i annet ledd også får anvendelse der varemerker er innarbeidet for forskjellige innehavere i forskjellige deler av riket. Også i slike tilfeller kan det være behov for at retten trekker opp grenser for bruken. Bestemmelsen viderefører den gjeldende varemerkeloven § 9 bokstav b sammenholdt med § 10.

Til § 10 Villedende varemerker mv.

Paragrafen viderefører forbudet mot bruk av villedende varemerker i den gjeldende varemerkeloven § 36 annet ledd, jf. tredje ledd. Den mer spesielle bestemmelsen i § 36 første ledd videreføres ikke som egen bestemmelse. Paragrafen svarer med enkelte språklige endringer til § 64 i Varemerkeutredningen II. Departementet har flyttet bestemmelsen til § 10, da paragrafen hensiktsmessig kan plasseres i kapitlet med alminnelige bestemmelser.

De sentrale reglene når det gjelder villedende markedsføring finnes i markedsføringsloven, som kan få anvendelse også i tilfeller som reguleres av

§ 10. Departementet er likevel av den oppfatning at det kan være hensiktsmessig å beholde en regel om villedende varemerkebruk også i den nye varemerkeloven. *Forbrukerombudet* påpeker i sin høringsuttalelse viktigheten for forbrukerne av at varemerker ikke er villedende.

Bestemmelsens *første ledd* slår fast at hvis et varemerke i seg selv er villedende, eller hvis det av merkehaveren eller med dennes samtykke blir brukt på en måte som er egnet til å villedende, kan retten ved dom forby bruk av merket eller slike former for bruk som anses villedende, samt gi andre påbud den anser nødvendig. Vilklarene er de samme som etter gjeldende rett. Bestemmelsen vil typisk kunne få anvendelse der et varemerke tas i bruk av en ny innehaver, en situasjon som i dag reguleres særskilt av varemerkeloven § 36 første ledd.

Det følger av *annet ledd* at enhver som kan påvise rettslig interesse kan reise søksmål etter første ledd, samt at det for Patentstyret ikke stilles krav om rettslig interesse.

Brudd på § 10 vil ikke kunne straffes etter § 61, som gjelder sanksjoner mot varemerkeinnngrep. Det kan imidlertid bli spørsmål om straff i medhold av straffeloven § 344 hvis forbud og påbud retten nedlegger ikke blir overholdt.

Til § 11 Gjengivelse av varemerke i lærebøker mv.

Paragrafen viderefører med enkelte endringer § 11 i den gjeldende varemerkeloven, og svarer med et par språklige endringer til § 11 i Varemerkeutredningen II.

Første ledd første punktum gir innehavere av registrerte varemerker mulighet for å kreve at et varemerke ikke blir gjengitt i lærebøker eller lignende fagskrift uten at det fremgår at merket er beskyttet ved varemerkeregistrering. Bestemmelsen gjør det mulig å beskytte registrerte varemerker mot degenerasjon, det vil si at merket mister karakteren av opprinnelsesangivelse og går over til å bli den alminnelige betegnelsen på en vare eller tjeneste. Gjengivelse i lærebøker eller lignende uten angivelse av at det dreier seg om et registrert varemerke, kan etter omstendighetene gi en viss fare for dette.

Første ledd angir hvem merkehaveren kan rette krav om angivelse av varemerkeregistreringen til. *Annet ledd* bestemmer at hvis et slikt krav ikke blir etterkommet, kan merkehaveren kreve at den som kravet ble rettet til, bekoster en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som finnes rimelig. Dette gjelder bare hvis kravet fra merkehaveren ble fremsatt «i rimelig tid». Med dette menes at

kravet må ha vært fremsatt tidlig nok til at det ville være rimelig å forvente at det ble etterkommet.

Tredje ledd er nytt, og bestemmer at krav som nevnt i første ledd alltid skal anses etterkommet hvis varemerket gjengis sammen med symbolet å på en tydelig måte. Dette utelukker ikke at også andre angivelser kan godtas.

Brudd på plikten etter denne paragrafen til å angi at et varemerke er beskyttet ved registrering, vil ikke kunne medføre ansvar etter bestemmelsene om varemerkeinngrep i kapittel 8.

14.1.2 Til kapittel 2 Nasjonal søknad om registrering av varemerke

Til § 12 Søknaden om registrering

Departementet har delt opp kapittel 2 i lovutkastet i Varemerkeutredningen II i kapitlene 2, 3 og 4 i lovforslaget i proposisjonen her. Lovforslaget blir med dette mer oversiktlig og tilpasset de lovtekniske løsninger valgt i designloven.

Paragrafen regulerer fremgangsmåten ved søknad om registrering av varemerke og erstatter varemerkeloven § 17. Bestemmelsen svarer i hovedsak til § 12 første og annet ledd i Varemerkeutredningen II, men det er gjort enkelte redaksjonelle endringer.

Etter *første ledd* skal søknad om registrering av et varemerke leveres til Patentstyret. Søknaden skal være skriftlig. Kravet om skriftlighet er ikke til hinder for at søknaden eller andre dokumenter leveres inn elektronisk. Hovedprinsippene for elektronisk kommunikasjon og nærmere bestemmelser om språkkrav vil bli fastsatt i forskrift. Det følger av uttrykket «søknad om registrering av *et* varemerke», at det i en og samme søknad bare kan søkes om registrering av ett varemerke.

Søknaden må oppfylle enkelte formkrav. Etter *annet ledd første punktum bokstav a* skal søknaden oppgi søkerens navn (eventuelt foretaksnavn) og adresse. Videre skal den i følge *bokstav b* inneholde en gjengivelse av varemerket søknaden gjelder, og etter *bokstav c* en liste over de varer eller tjenester varemerket søkes registrert for. Departementet har byttet ut uttrykket «oppgave» med «liste» etter forslag fra *Patentstyret* i høringen. Det fremgår av § 23 annet ledd annet punktum at søknaden ikke vil anses som innlevert før gjengivelsen av merket samt listen over varer eller tjenester har kommet inn til Patentstyret.

For søknader som gjelder registrering av fellesmerker (kollektivmerker eller garanti- eller kontrollmerker) gjelder det et tilleggskrav etter annet ledd *annet punktum*. Søknad om registrering av fel-

lemerke må inneholde de bestemmelsene som er fastsatt for bruken av fellesmerket. Bestemmelsen svarer til fellesmerkeloven § 3.

Tredje ledd slår fast at søknaden i tillegg skal oppfylle de kravene som er fastsatt av Kongen i forskrift. Bestemmelsen gir grunnlag for å presisere og utfylle de lovbestemte formkravene samt for å innføre visse tilleggskrav til hvilke opplysninger søknaden skal inneholde. For søknad skal det betales et forskriftsbestemt avgift som skal dekke kostnadene ved Patentstyrets saksbehandling. Avgiften vil bli fakturert av Patentstyret.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at § 12 annet ledd annet punktum skulle vise til bestemmelser om adgang til retting av mangelfulle søknader. *Patentstyret* ga i sin høringsuttalelse uttrykk for at redaksjonen av § 12 annet ledd kunne gi grunnlag for forvirring i forhold til om det skulle betales for retting av mangler, og foreslo å bytte om annet og tredje punktum i annet ledd. Departementet har sløyfet henvisningen til § 23 om retting, da det anses tilstrekkelig at rettingsadgangen fremgår av § 23.

Departementet har videre skilt ut bestemmelsen om endring av registreringsøkte merker, inntatt i § 12 tredje ledd første punktum i Varemerkeutredningen II, som en egen bestemmelse i § 13. Regler om innsyn i søknadsdokumentene som i Varemerkeutredningen II var inntatt i § 12 fjerde til sjette ledd, er i lovforslaget her plassert i en egen paragraf, § 25. Bestemmelsene om varemerkeregistret i § 12 syvende ledd i lovutkastet i Varemerkeutredningen II, er flyttet til § 82 i lovforslaget her.

Til § 13 Endring av søknaden

Paragrafen er ny, og tilsvarende enkelte språklige endringer § 12 tredje ledd i Varemerkeutredningen II.

Første ledd regulerer adgangen til å gjøre endringer i et varemerke i en søknad. Søkeren kan bare gjøre endringer i merket hvis disse er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket av merket. Andre endringer er ikke tillatt. Bestemmelsen lovfester en praksis Patentstyret har fulgt ved analogisk anvendelse av varemerkeloven § 24 om endringsadgangen for registrerte varemerker. *Patentstyret* foreslo i sin høringsuttalelse at bestemmelsen om endring på søknadsstadiet kunne tas med i bestemmelsen om endring av registrerte varemerker, men departementet mener at adgangen på søknadsstadiet bør fremgå av kapittel 2. Bestemmelsen skal praktiseres på tilsvarende måte som den praksis Patentstyret har fulgt på grunnlag av § 24. Endringer som innebærer at et ikke-distinkt mer-

ke kan oppfylle kravet om særpreg, eller som vil endre merkets beskyttelsesomfang, vil i alminnelighet ikke kunne aksepteres.

Annet ledd regulerer adgangen til å gjøre endringer i listen over varer eller tjenester som merket søkes registrert for under søknadsbehandlingen. Listen kan begrenses, men ikke utvides. Dette må imidlertid forstås med den reservasjon at hvis søkeren har gjort en begrensning som ikke blir godtatt av Patentstyret, kan begrensningen ikke betraktes som bindende og søkeren må få anledning til å beholde den opprinnelige listen.

Etter § 20 første ledd skal Patentstyret påse at eventuelle endringer av søknaden er i samsvar med bestemmelsene i § 13. Er det gjort endringer i strid med § 13, må søknaden avslås etter § 24, hvis forholdet ikke kan rettes etter § 23.

Til § 14 Alminnelige registreringsvilkår

Paragrafen oppstiller vilkår for å oppnå varemerkerett ved registrering, og gjennomfører bestemmelse i varemerkedirektivet artikkel 3. Andre registreringsvilkår er regulert i §§ 15 og 16. Paragraf 14 erstatter den gjeldende varemerkeloven § 13 og svarer til § 13 i Varemerkeutredningen II. Departementet har gjort enkelte mindre endringer sammenlignet med Varemerkeutredningen II.

Første ledd stiller opp tre vilkår for at et varemerke skal kunne registreres. Rent teknisk er bestemmelsen utformet noe annerledes enn varemerkedirektivets artikkel 3 nr. 1, ved at den i stedet for å slå fast at varemerker *ikke* kan registreres hvis vilkårene ikke er oppfylt, positivt angir at vilkårene må være oppfylt for at registrering kan skje. Denne tekniske forskjellen er ikke ment å ha realitetsbetydning.

For det første krever første ledd *første punktum* at søknaden må gjelde et tegn som kan være varemerke etter § 2. Dette følger for så vidt allerede av § 2, men er av informasjonshensyn gjentatt i § 14. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivets artikkel 3 nr. 1 bokstav a og e. Henvisningen i Varemerkeutredningen II til § 3 fjerde ledd er tatt ut, fordi bestemmelsens innhold er flyttet til § 2 annet ledd og omfattes dermed av henvisningen til § 2.

For det andre krever første ledd *første punktum* at varemerket må kunne gjengis grafisk. Dette kravet fremgår i den gjeldende varemerkeloven av § 1 annet ledd. Kravet gjennomfører et av vilkårene i varemerkedirektivets artikkel 2. Kravet er flyttet til § 13 fra § 2 i Varemerkeutredningen II.

For tegn som kan oppfattes visuelt, vil kravet om grafisk gjengivelse normalt ikke være problematisk. For å oppfylle kravet må gjengivelsen i føl-

ge EF-domstolens praksis være klar og presis, kunne stå alene, være lett tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv, jf. EF-domstolens dom i sak C 273/00 *Sieckmann* 12. desember 2002. I denne saken ble det avgjort at et varemerke som besto av en duft, ikke kunne oppfylle kriteriene for grafisk gjengivelse ved bruk av en kjemisk formel, en skriftlig beskrivelse av lukten, ved deponering av en duftprøve eller ved en kombinasjon av disse. For lydmerker er det ikke tilstrekkelig med en skriftlig beskrivelse av merket, men kravet om grafisk gjengivelse kan oppfylles hvis det benyttes et fullstendig notesystem med takter og pauser mv., jf. EF-domstolens dom 27. november 2003 i sak C 283/01 *Shield Mark*. For farger kan kravet om grafisk gjengivelse oppfylles ved bruk av en internasjonal fargeidentifikasjonskode, jf. EF-domstolens dom i sak C 104/01 *Libertel* 6. mai 2003. Hvis søknaden gjelder en kombinasjon av farger, må søknaden i tillegg inneholde et systematisk arrangement av fargene på en bestemt måte, jf. EF-domstolens dom i sak C 49/02 *Heidelberger Bauchemie* 24. juni 2004.

Tegn som kan være varemerke etter § 2, men som ikke oppfyller kravet om grafisk gjengivelse, kan oppnå beskyttelse ved innarbeidelse hvis vilkårene etter § 3 tredje ledd er oppfylt.

Det tredje vilkåret første ledd stiller opp, er at varemerket som må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder, jf. *annet punktum*. Denne bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivets artikkel 3 nr. 1 bokstav b og erstatter varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. Merket må være egnet til å skille de konkrete varer eller tjenester søknaden gjelder fra varer eller tjenester som stammer fra andre. Dette må vurderes ut fra hvordan den relevante omsetningskretsen her i riket ville oppfatte merket. For alminnelige forbruksvarer vil den relevante målestokken være gjennomsnittsfbrukeren, som etter EF-domstolens praksis skal anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet. Det er helhetsinntrykket merket gir, som skal vurderes, jf. for eksempel EF-domstolens avgjørelser i sak C 329/02 P *SAT. I* 16. september 2004 og sak C 37/03 P *Bio ID* 15. september 2005, jf. også sak C 273/05 P *Celltech* 19. april 2007. Merket kan som helhet ha tilstrekkelig særpreg selv om dets enkeltdele isolert sett ikke oppfyller dette kravet.

Vurderingen av særpreg vil kunne gli over i vurderingen av de to registreringshindrene i *annet ledd bokstav a eller b*. I utgangspunktet stiller imidlertid disse to bestemmelsene opp selvstendige registreringsvilkår. De utelukker fra registrering visse betegnelser som skal kunne brukes fritt av alle næringsdrivende.

Annet ledd *bokstav a* bestemmer at et varemerke ikke kan registreres hvis det utelukkende, eller med bare uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som er beskrivende for egenskaper ved de varer eller tjenester det gjelder. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c og tilsvare § 13 annet ledd første punktum i Varemerkeutredningen II. Den erstatter den gjeldende varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum.

Annet ledd *bokstav b* er nytt, og inneholder et forbud mot registrering av varemerker som utelukkende består av tegn som i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten. Bestemmelsen tilsvare § 13 annet ledd annet punktum i Varemerkeutredningen II, og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav d. I Varemerkeutredningen II ble uttrykket «lojal og vanlig handelsbruk» benyttet. *Patentstyret* ga i sin høringsuttalelse uttrykk for at man burde finne en annen formulering, og nevnte blant annet «god forretningsskikk». Departementet har valgt «alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk».

Utgangspunktet er at spørsmålet om særpreg og registreringshindrene etter annet ledd bokstav a og b skal vurderes på samme måte for alle typer av merker. Det er ikke nødvendig for å oppfylle særpregskravet at varemerket oppviser artistisk eller språklig originalitet, fantasi eller lignende, jf. EF-domstolens avgjørelse 16. september 2004 i sak 329/02 *SAT. I*, jf. også Rt. 2002 s. 391 GOD MOR-GON. Det følger av EF-domstolens praksis at det kan være vanskeligere å påvise særpreg for enkelte typer av tegn, fordi de etter sin art vanligvis ikke vil oppfattes av den relevante omsetningskretsen som angivelse av den kommersielle opprinnelsen for en vare eller tjeneste. Dette gjelder for eksempel slagord, jf. EF-domstolens dom 21. oktober 2004 i sak C 64/02 *Das Prinzip der Bequemlichkeit*, og merker som består av varens form eller utstyr, jf. EF-domstolens dom 8. april 2003 i forente saker C 53/01 og 55/01 *Linde*. Det er etablert praksis i EF-domstolen for at sistnevnte type varemerker bare kan registreres om de skiller seg betydelig fra normen eller sedvanen i vedkommende bransje, se for eksempel EF-domstolens dommer 4. oktober 2007 i sak C 144/06 P *Henkel v. OHIM* og 25. oktober 2007 i sak C 238/06 P *Develey v. OHIM*.

Når det gjelder grensdragningen mellom særpregede og beskrivende varemerker, er det ikke tilstrekkelig til å nekte registrering at merkets enkelte bestanddeler er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten. Hvis imidlertid et merke be-

står av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må også kombinasjonen som utgangspunkt anses beskrivende. Etter EF-domstolens praksis gjelder imidlertid ikke dette hvis kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler, jf. sakene C 265/00 *Biomild* og C 363/99 *Postkantoor*, begge 12. februar 2004.

Spørsmålet om merket er beskrivende, beror på en helhetsvurdering på tilsvarende måte som spørsmålet om særpreg, jf. sak C 273/05 P *Celltech* 19. april 2007. Det er tilstrekkelig at én av varemerkets mulige betydninger beskriver en egenskap ved varene eller tjenestene det gjelder, for at forbudet i bokstav a skal få anvendelse, jf. EF-domstolens avgjørelse 23. oktober 2003 i sak C 191/01 *Doublemint*.

Ved bruk av fremmede språk er det avgjørende hvordan omsetningskretsen i Norge oppfatter merket. Et merke som er beskrivende på et fremmed språk, kan registreres her i riket så fremt omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning, jf. EF-domstolens dom 9. mars 2006 i sak C 421/04 *Matratzen Concord*.

Tredje ledd første punktum slår fast at vilkårene i første og annet ledd må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Dette er en presisering av gjeldende rett som følger opp § 13 tredje ledd første punktum i Varemerkeutredningen II.

Tredje ledd annet punktum presiserer at det ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 3, og viderefører med en noe endret formulering bestemmelsen i § 13 første ledd tredje punktum i den gjeldende varemerkeloven. Bestemmelsen svarer med enkelte justeringer til § 13 tredje ledd annet punktum i Varemerkeutredningen II. Virkninger av bruk etter søknadsdagen er ikke relevant. Bestemmelsen klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sa-

kene C 108/97 og C 109/97 *Windsurfing Chiemsee* 4. mai 1999.

Fjerde ledd inneholder en ny særlig bestemmelse for fellesmerker, som lovfester det som for gjeldende rett antas å følge av fellesmerkeloven § 2. Bestemmelsen gjør det klart at et tegn som angir den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste, kan registreres som fellesmerke uten hinder av registreringsforbudene i annet ledd. Varemerkedirektivet artikkel 15 nr. 2 åpner for en slik bestemmelse. *Fjerde ledd* må ses i sammenheng med § 5 tredje ledd, som bestemmer at andre kan bruke geografiske opprinnelsesbetegnelser i samsvar med god forretningsskikk uten hinder av en slik fellesmerkeregistrering.

Til § 15 Varemerke som strider mot offentlige interesser

Paragrafen bygger på § 14 i Varemerkeutredningen II, og stiller opp vilkår for registrering av varemerker som i dag fremgår av den såkalte «hinderkatalogen» i den gjeldende varemerkelovens § 14. Departementet har fulgt opp forslaget i Varemerkeutredningen II om å splitte opp hinderkatalogen i en paragraf om offentlige interesser (absolutte registreringshindre) og en om private rettigheter (relative registreringshindre).

Paragrafene 15 og 16 regulerer vilkår for registrering av et varemerke. Spørsmålet om et varemerke kan brukes, reguleres av andre lovbestemmelser. For eksempel forbyr straffeloven § 328 rettsstridig bruk av statsvåpen eller lignende offentlige symboler. Hvis bruk av et varemerke vil krenke andres immaterielle rettigheter, kan rettighetsaverne nekte slik bruk i kraft av lovgivningen som verner den aktuelle rettigheten.

Første ledd bokstav a viderefører den gjeldende varemerkelovens § 14 første ledd nr. 1, og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f og den valgfrie bestemmelsen i nr. 2 bokstav a. Den slår fast at et varemerke ikke kan registreres hvis det strider mot lov, offentlig orden eller moral. Med «lov» menes andre lovbestemmelser enn varemerkeloven. Departementet har erstattet uttrykket «egnet til å vekke forargelse» med «moral» uten at dette innebærer noen realitetsendring. Spørsmålet om et varemerke strider mot offentlig orden eller moral, må vurderes ut fra norske samfunnsforhold og moralnormer. Forbudet kan for eksempel få anvendelse hvis det søkes registrert et varemerke som består av et symbol som i brede kretser oppfattes som rasistisk.

Første ledd bokstav b bestemmer at et varemerke ikke kan registreres hvis det er egnet til å ville-

de. Bestemmelsen viderefører den gjeldende varemerkeloven § 14 første ledd nr. 2, og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav g. Nytt sammenlignet med gjeldende rett er at det er tatt inn en ikke uttømmende oppregning av eksempler på forhold et varemerke kan være egnet til å villette om. Dette er gjort for å oppnå bedre samsvar med ordlyden i varemerkedirektivet, men innebærer ingen realitetsendring. Merket kan for eksempel være egnet til å villette med hensyn til den aktuelle vares eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse. For at bestemmelsen skal være til hinder for registrering, kreves at en ikke ubetydelig del av den aktuelle omsetningskretsen ville bli villetet, jf. Rt. 1995 s. 1908 MOZELL. Varemerket kan ikke registreres hvis det foreligger en tilstrekkelig alvorlig risiko for villedning av gjennomsnittsfbrukeren, jf. EF-domstolens dom 30. mars 2006 i sak C 259/04 *Elisabeth Emanuel*. Villedning i form av at omsetningskretsen forveksler varemerket med et annet, reguleres uttømmende av § 16 bokstav a, og faller utenfor bokstav b i paragrafen her.

Første ledd bokstav c viderefører i en noe utvidet form § 14 første ledd nr. 3 i den gjeldende varemerkeloven. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav h og utnytter også den valgfrie bestemmelsen i artikkel 3 nr. 2. Den gjennomfører også Norges forpliktelser etter Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett artikkel 6ter. Bokstav c slår fast at et varemerke ikke kan registreres hvis det inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 328 første ledd nr. 4 eller annet ledd, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn. Dette omfatter blant annet betegnelser på internasjonale organisasjoner og kjennetegn som brukes i samband med hjelp til sårete og syke i krig. Bestemmelsen nevner uttrykkelig at et varemerke ikke kan inneholde en stats offisielle flagg. Dette gjelder ikke hvis søkeren har fått tillatelse til å bruke tegnet, eller hvis registrering søkes av den som er berettiget til tegnet. Det kreves ikke at det aktuelle tegnet er kunngjort av Patentstyret for at registrering skal kunne nektes.

Annet ledd viderefører § 14 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven, med enkelte redaksjonelle og språklige endringer. Bestemmelsen oppfyller Norges forpliktelser etter TRIPS-avtalen artikkel 23 nr. 2. *Patentstyret* mente i sin høringsuttalelse at bestemmelsen burde plasseres som et ledd i oppregningen i første ledd, men ettersom bestemmelsen oppstiller et særlig registreringshinder for varemerker for vin og brennevin, går departementet inn for at den plasseres i et eget ledd som fore-

slått i Varemerkeutredningen II, men med enkelte språklige og tekniske endringer. Bestemmelsen slår fast at det for vin eller brennevin ikke kan registreres varemerker som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk opprinnelsesbetegnelse for slike varer, med mindre varen har den geografiske opprinnelsen som utpekes. For at dette registreringshinderet skal få anvendelse, er det ikke et krav at betegnelsen er egnet til å villedes med hensyn til varens opprinnelse. Forbud mot bruk av uriktige geografiske betegnelser for vin og brennevin er regulert i markedsføringsloven (2009) § 31.

Til § 16 Varemerke som strider mot andres rettigheter

Paragrafen oppstiller registreringshindre i form av eldre private rettigheter. Den viderefører i det vesentlige § 14 første ledd nr. 4 til 8 i den gjeldende varemerkeloven, og bygger med enkelte justeringer på § 15 i Varemerkeutredningen II.

Innledningsvis presiserer bestemmelsen at hvis bruk av et varemerke ville krenke noen av rettighetene den lister opp, kan varemerket bare registreres hvis det foreligger samtykke fra «vedkommende rettighetshaver». Uttrykket skal forstås slik at det også omfatter en eldre bruker etter bokstav b.

Bokstav a bestemmer at et varemerke ikke kan registreres hvis bruk av merket ville krenke en annens rett til et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn. Bestemmelsen slår sammen § 15 nr. 1 og den delen av § 15 nr. 3 som gjelder handelsnavn (foretaksnavn og andre forretningskjennetegn) i Varemerkeutredningen II, og gjennomfører de valgfrie bestemmelsene i varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1, nr. 2 og nr. 4 bokstav a og b.

Etter den gjeldende varemerkeloven kan foretaksnavn og personnavn være registreringshindre etter både § 14 første ledd nr. 4 og nr. 6, på noe ulike vilkår. I lovforslaget her reguleres personnavn av bestemmelsen i bokstav c (den nåværende § 14 første ledd nr. 6), og foretaksnavn av bokstav a (den nåværende § 14 første ledd nr. 4).

Når det gjelder varemerker, omfatter bestemmelsen eldre nasjonalt registrerte merker og internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i Norge, samt innarbeidede varemerker. Varemerker som bare er innarbeidet innenfor en mindre del av riket kan etter § 35 annet ledd annet punktum ikke utgjøre ugyldighetsgrunn overfor varemerkeregistreringer. I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at slike merker likevel fortsatt skal kunne utgjøre registreringshindre. I sak C 328/06

Fincas Tarragona 22. november 2007 la EF-domstolen til grunn at et varemerke ikke kunne utgjøre registreringshinder eller ugyldighetsgrunn etter varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 2 bokstav d om velkjente varemerker hvis det ikke var kjent innenfor hele territoriet til et land eller en vesentlig del av dette. EF-domstolen ga imidlertid samtidig uttrykk for at slike lokalt innarbeidede varemerker kunne omfattes av direktivet artikkel 4 nr. 4 bokstav b om eldre ikke-registrerte kjennetegnsrettigheter. Dommen åpner altså for at lokalt innarbeidede varemerker kan være registreringshindrende på grunnlag av denne bestemmelsen. Departementet går på denne bakgrunn inn for å følge opp forslaget i Varemerkeutredningen II om at slike lokalt innarbeidede varemerker fortsatt skal være registreringshindrende.

For fellesmerker kan beskyttelsen etter bokstav a overlappe med § 14 første ledd bokstav c, ettersom offentlige kontroll- og garantimerker kan være registreringshindre også etter denne bestemmelsen.

Bestemmelsen omfatter i tillegg til varemerker eldre foretaksnavn som er beskyttet etter foretaksnavneloven. Det er bare foretaksnavn som oppfyller kravet om særpreg etter foretaksnavneloven § 3-2 første ledd som har beskyttelse mot forvekselbare varemerker etter § 3-2 annet ledd, og det er dermed bare slike særpregede foretaksnavn som registrering av et varemerke vil kunne krenke, og som vil være registreringshinder etter bokstav a.

Bestemmelsen beskytter i tillegg andre forretningskjennetegn som er beskyttet etter foretaksnavnelovens regler. Dette vil være sekundære forretningskjennetegn som forut for søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen, jf. § 19) hadde oppnådd beskyttelse ved innarbeidelse etter foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd, og dermed vern mot forvekselbare varemerker etter § 3-2 annet ledd, jf. § 3-3.

Sammenlignet med forslaget i Varemerkeutredningen II, innebærer departementets forslag at foretaksnavn som ikke oppfyller kravet om særpreg etter foretaksnavneloven § 3-2 første ledd og sekundære forretningskjennetegn som ikke er innarbeidet, ikke vil være registreringshinder etter bokstav a. Etter varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 bokstav c må registreringshinderet utgjøre en rettighet som gir innehaveren rett til å forby bruken. Etter omstendighetene kan imidlertid bokstav b få anvendelse for foretaksnavn og forretningskjennetegn som er tatt i bruk før leveringen av søknaden. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen nedenfor.

Registreringshindrene i bokstav a vil få anvendelse både der det foreligger risiko for forveksling

med det eldre kjennetegnet, jf. § 4 første ledd og foretaksnavneloven §§ 3-2 annet ledd, jf. 3-3 første ledd, og der registreringen ville medføre krenkelse etter bestemmelsene om utvidet beskyttelse for velkjente kjennetegn etter § 4 annet ledd eller foretaksnavneloven § 3-3 annet ledd. Vurderingstemaet er om bruk av merket for de varene eller tjenestene det søkes registrert for, ville krenke den eldre rettigheten.

Bokstav b regulerer tilfeller der det søkes registrert som varemerke et kjennetegn som søkeren ikke har vært den første til å ta i bruk. Bestemmelsen erstatter § 14 første ledd nr. 7 i den gjeldende varemerkeloven og bygger på § 15 første ledd nr. 2 i Varemerkeutredningen II. I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å senke kravet til bevis for at søkeren har visst om den eldre bruken noe, ved å bruke uttrykket «må antas å ha kjent til» bruken, i stedet for uttrykket «var vitende om» som benyttes i den gjeldende § 14 første ledd nr. 7.

Norske Patentingeniørers forening ga i sin hørsuttalelse uttrykk for at bestemmelsen måtte utformes slik at det ble klart at den bare ville beskytte varemerker som oppfyller kravet om særpreg. I tillegg mente foreningen at ordene «fortsatt bruker» burde endres til «som fortsatt er i bruk», for å gjøre det klart at bestemmelsen vil få anvendelse også i tilfeller der en rettsetterfølger fortsetter førstebrukerens bruk. Foreningen støttet forslaget om å myke opp kravet til bevis for kjennskap om den eldre brukeren.

Departementet har foretatt enkelte justeringer av forslaget i Varemerkeutredningen II. I tillegg til eldre varemerker har departementet tatt med foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk før søkeren. Beskyttelsen av disse etter bokstav a er noe begrenset i lovforslaget her, og det er derfor naturlig å ta dem med i bokstav b. Når det gjelder merknadene fra Norske Patentingeniørers forening, viser departementet til at formuleringen «fortsatt bruker» skal forstås slik at den dekker også tilfeller der en rettmessig rettsetterfølger av førstebrukeren har fortsatt bruken. Har førstebrukeren og eventuelle rettmessige rettsetterfølgere opphørt med bruken av kjennetegnet som kjennetegn for varer eller tjenester, kan det registreres uten hinder av bokstav b. Departementet anser det ikke nødvendig å presisere i bestemmelsen at den bare beskytter varemerker som oppfyller kravet om særpreg.

I Rt. 2006 s. 1473 Vesta kom Høyesterett til at det etter § 14 første ledd nr. 7 i den gjeldende varemerkeloven ikke var nok til å nekte registrering at søkeren kjente til at en annen hadde tatt det aktuelle merket i bruk først. På bakgrunn av praksis in-

nen EU, kom Høyesterett til at det i tillegg måtte kreves at levering av søknaden med kunnskap om den andres bruk måtte anses å innebære et brudd på alminnelige krav til god forretningsskikk. Uttrykket i strid med god forretningsskikk i bokstav b må forstås i samsvar med denne avgjørelsen og med praksis knyttet til uttrykket «bad faith» innen EU. I Rt. 2006 s. 1473 ble søkeren ikke ansett å ha handlet i strid med god forretningsskikk fordi utviklingen av det aktuelle varemerket hadde skjedd i gjensidig forståelse mellom første- og andrebrukeren av merket, uten at noen hadde opptrådt illojalt overfor den andre.

Bokstav c viderefører den gjeldende varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4, og bygger på § 15 nr. 3 i Varemerkeutredningen II. Varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 bokstav c åpner for at statene kan la visse andre rettigheter enn kjennetegnsrettigheter utgjøre registreringshindre for varemerker, og bestemmelsene i bokstavene c til e i paragrafen her utnytter denne muligheten. Bokstav c slår fast at et varemerke ikke kan registreres hvis det inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlengst avdød person. Uttrykket «forlengst avdød person» skal forstås på tilsvarende måte som «en som er død for lengre tid siden» i den gjeldende § 14 første ledd nr. 4. Uttrykket «navn» skal forstås slik at det i tillegg til etternavn som er beskyttet etter navneloven, også omfatter navn som entydig utpeker en bestemt person. Når det gjelder beskyttede etternavn, fjernes registreringshindringen bare hvis samtykke foreligger fra alle rettighetshaverne til navnet.

I forhold til gjeldende rett og Varemerkeutredningen II har departementet presisert bestemmelsen slik at den uttrykkelig omfatter også kunstnernavn, jf. det tilsvarende registreringshinderet for foretaksnavn i foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1.

Departementet har ansett det overflødig å ha med uttrykket «uhjemlet» i bokstav c og d, som foreslått i Varemerkeutredningen II. En slik reservasjon må uansett innfortolkes i bestemmelsene.

Bokstav d erstatter § 14 første ledd nr. 5 i den gjeldende varemerkeloven og svarer til § 15 nr. 4 i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen stiller opp registreringshindre til beskyttelse av rettigheter til åndsverk og design mv. Et varemerke vil ikke kunne registreres uten samtykke fra rettighetshaveren hvis det inneholder noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittelen på en annens beskyttede åndsverk. Heller ikke vil et merke kunne registreres hvis det krenker en annens rett her i riket til et åndsverk, et fotografisk bilde eller en design.

Bokstav e er nytt sammenlignet med Varemerkeutredningen II og gjeldende rett. Bestemmelsen er tatt inn etter anmodning fra *Landbruks- og matdepartementet* under høringen. Den gjelder vare- og produktbetegnelser, herunder geografiske betegnelser, som er beskyttet etter landbrukskvalitetsloven § 2 a eller matloven § 30 med forskrifter. Ved en lovendring i 2001 ble det innført en hjemmel i landbrukskvalitetsloven som ga Kongen kompetanse til å gi forskrifter som etablerer en egen beskyttelsesordning for visse betegnelser på næringsmidler, se forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler. Forskriften er nå hjemlet i matloven, men landbrukskvalitetslovens § 2 a inneholder fortsatt en forskriftshjemmel. Bokstav e henviser derfor til beskyttelse gitt i medhold både av landbrukskvalitetsloven og matloven.

Til § 17 Unntaksanmerkning

Paragrafen regulerer adgangen for Patentstyret til å sette som vilkår for registrering at det gjøres unntaksanmerkning for bestanddeler av varemerket som ikke kan registreres særskilt. Bestemmelsen erstatter § 15 annet og tredje ledd i den gjeldende varemerkeloven, og svarer med et par språklige endringer til forslaget til § 16 i Varemerkeutredningen II.

Ettersom det er varemerket som helhet som vurderes i forhold til registreringsvilkårene i § 14, kan merket være registrerbart selv om enkelte av dets bestanddeler ikke kunne vært registrert særskilt, jf. merknadene til § 14 ovenfor. Det følger av § 5 første ledd at eneretten i så fall ikke omfatter de deler av merket som ikke kunne ha blitt registrert særskilt. Paragraf 17 gir Patentstyret grunnlag for å kreve dette presisert ved en unntaksanmerkning.

Etter *første ledd* kan Patentstyret sette som vilkår for registrering at en bestanddel som ikke kan registreres særskilt, unntas fra beskyttelsen registreringen gir ved en unntaksanmerkning. Det er ikke noe vilkår at det foreligger noe særlig grunnlag for å anta at uvisshet om varemerkerettens omfang ellers vil oppstå. Det er tilstrekkelig at formålet med unntaksanmerkningen er å unngå uvisshet.

I *annet ledd* presiseres at det at unntaksanmerkning ikke er gjort, ikke har betydning for varemerkerettens omfang. Beskyttelsen registreringen gir, omfatter uansett ikke bestanddeler som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, jf. § 5 første ledd.

Hvis det senere viser seg at bestanddelen som har blitt unntatt ved unntaksanmerkning, nå kan registreres særskilt, bestemmer *tredje ledd* at merke-

haveren i så fall kan levere inn en ny søknad med krav om registrering av delen eller av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning.

Motsetter søkeren seg et krav fra Patentstyrets første avdeling om at det skal gjøres unntaksanmerkning, skal søknaden avslås etter § 24, jf. § 20. Hvis søkeren prinsipielt ønsker varemerket registrert uten unntaksanmerkning, men subsidiært godtar registrering med slik anmerkning, vil avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling om å registrere merket med unntaksanmerkning, kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling etter § 49 første ledd.

Til § 18 Vare- og tjenesteklasser

Paragrafen slår fast at varemerker registreres for bestemte varer og tjenester innefor bestemte vare- og tjenesteklasser, og at inndelingen i slike klasser fastsettes av Kongen. Den svarer til § 17 i den gjeldende varemerkeloven og § 17 i Varemerkeutredningen II.

Til § 19 Prioritet

Paragrafen bygger på §§ 18 og 19 i Varemerkeutredningen II, og erstatter §§ 18 og 30 i den gjeldende varemerkeloven.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å utforme §§ 18 og 19 som hjemler for å regulere retten til prioritet nærmere i forskrift. Etter departementets syn bør imidlertid vilkårene for prioritet gå frem av selve lovteksten, på tilsvarende måte som etter designloven § 16. Departementet har dessuten slått §§ 18 og 19 sammen til én paragraf.

Bestemmelsene i § 19 gir søkeren rett til på bestemte vilkår å kreve prioritet fra en tidligere søknad, eller fra en internasjonal utstilling der varer ble vist med varemerket. Slik prioritet innebærer at spørsmålet om varemerket oppfyller registreringsvilkårene i paragrafene 14 til 16 må vurderes ut fra forholdene på et tidligere tidspunkt enn søknadsdagen. Det er først og fremst for avgjørelsen av hvilken av eventuelle konkurrerende rettigheter som er eldst, jf. § 16, at dette vil ha betydning, ettersom det ikke gjelder noe nyhetskrav for varemerker. Retten til prioritet er nedfelt i Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett artikkel 4 (konvensjonsprioritet eller søknadsprioritet) og artikkel 11 (utstillingsprioritet), jf. Avtalen om handelsrelaterte sider av immaterielle rettigheter 15. april 1994 (TRIPS-avtalen) artikkel 2.

Første ledd gjelder såkalt konvensjonsprioritet og er stort sett i samsvar med varemerkeloven § 30. Bestemmelsen fastsetter at søknaden på bestemte

vilkår skal anses som innlevert samtidig med en søknad som er innlevert tidligere, hvis søkeren ber om det. Den nye søknaden må leveres til Patentstyret senest seks måneder etter den første søknaden. Søkeren kan være samme person som den opprinnelige søkeren, eller den som retten til varemerket har gått over til. Ikke bare nasjonale søknader, men også søknader om internasjonal varemerkeregistrering, kan danne grunnlag for et krav om prioritet.

Konvensjonsprioritet kan som hovedregel bare oppnås på grunnlag av søknader som er levert inn i fremmede stater tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen, og den eldre søknaden må som utgangspunkt være den første søknaden som viser varemerket. Dette følger i dag av varemerkeforskriften kapittel 2, men bør etter departementets syn gå frem av lovteksten.

Annet ledd gjelder såkalt utstillingsprioritet og bygger på § 19 i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen erstatter § 18 i den gjeldende varemerkeloven. Etter annet ledd *første punktum* kan det kreves prioritet fra den dagen da varemerket første gang ble brukt for en vare ved fremvisning på en internasjonal utstilling. Med dette menes en utstilling som er omfattet av konvensjon 22. november 1928 om internasjonale utstillinger med senere endringer. Varemerket må være vist frem av den som hadde retten til varemerket, eller på dennes vegne. Søkeren kan være den samme personen som viste frem varen med merket, eller den som siden har overtatt retten til varemerket. Søknaden må leveres senest seks måneder etter den første fremvisningen.

Tredje ledd første punktum gir Kongen kompetanse til å gi forskrifter med nærmere bestemmelser om vilkår for retten til å kreve prioritet etter første og annet ledd. Det kan herunder gis nærmere bestemmelser om retten til å kreve prioritet i søknader om internasjonal varemerkeregistrering som utpeker Norge, se § 70. *Tredje ledd annet punktum* bestemmer at Kongen også kan gi rett til prioritet i andre tilfeller enn omtalt i første og annet ledd, for eksempel på grunnlag av søknader innlevert i stater som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen.

Til § 20 Prøving av registreringsvilkårene

Paragrafen er ny sammenlignet med gjeldende rett og Varemerkeutredningen II, og regulerer omfanget av hvilken prøving av registreringsvilkårene Patentstyret av eget tiltak skal foreta. Patentstyrets prøving av relative registreringshindre er drøftet i proposisjonen kapittel 4.

Av den gjeldende varemerkelovens § 19 første

ledd første punktum fremgår det at Patentstyret skal prøve om søknaden er i foreskrevet stand, og at det ikke er noe til hinder for registrering. Denne bestemmelsen ble foreslått videreført uendret i Varemerkeutredningen II § 20 første ledd. Etter departementets syn bør det fremgå klarere av lovteksten hvilken prøving Patentstyret skal foreta av eget tiltak.

Første ledd bestemmer at Patentstyret skal påse at søknaden oppfyller kravene i §§ 12 til 15, at eventuelle krav om unntaksanmerkning etter § 17 er etterkommet, og at det ikke finnes registreringshindre i form av eldre registrerte varemerker eller søknader om registrering av varemerker. Dette omfatter også prøving av om søknaden oppfyller forskriftsbestemmelser som utfyller de nevnte paragrafene.

Bestemmelsen innebærer at Patentstyret av eget tiltak skal ta stilling til om de formelle kravene i § 12 er oppfylt. Videre skal det påses at det ikke er foretatt endringer av søknaden i strid med § 13. Hvis det er krevd unntaksanmerkning må det påses at søkeren har etterkommet kravet. I tillegg skal det undersøkes om varemerket oppfyller de alminnelige registreringsvilkårene i § 14, og at det ikke foreligger noen registreringshindre satt av hensyn til offentlige interesser i § 15. Her er det imidlertid grenser for hvor grundige undersøkelser skal foreta for å avdekke mulige registreringshindre. Når det gjelder flaggregelen i § 15 bokstav c, er det for eksempel ikke meningen at Patentstyret skal vurdere hvert enkelt varemerke opp mot alle offentlige symboler i Norge og andre stater. Dette ville i praksis være en meget omfattende oppgave. Granskingen opp mot flaggregelen må være slik at søknadsbehandlingen ikke forsinkes vesentlig, og Patentstyret kan derfor som utgangspunkt nøye seg med å kontrollere varemerket opp mot en slags «standardkatalog» av symboler som brukes eller er kjent i Norge. Foreligger det konkret mistanke om at varemerket krenker andre symboler enn dette, for eksempel på grunn av opplysninger Patentstyret har mottatt av en tredjepart, må det imidlertid gjøres ytterligere undersøkelser for å kartlegge dette. Det nærmere omfanget av granskingen etter flaggregelen kan begrenses i forskrift etter § 82.

Første ledd bestemmer videre at Patentstyret skal foreta en gransking etter registreringshindre i form av eldre registrerte og registreringsøkte varemerker, og av eget tiltak prøve søknaden mot resultatene av denne granskingen.

Når det gjelder øvrige registreringshindre i form av eldre private rettigheter som nevnt i § 16, bestemmer *annet ledd* at Patentstyret ikke skal foreta noen særskilt undersøkelse for å avdekke sli-

ke. Hvis Patentstyret likevel skulle bli oppmerksom på slike kolliderende rettigheter, skal det av eget tiltak foreta en vurdering av om de utgjør hindre for registrering av søknaden. Det kan for eksempel være at Patentstyret får kunnskap om eldre rettigheter ved undersøkelsen av om de alminnelige registreringsvilkårene i § 14 er oppfylt, eller ved at tredjepersoner bringer dem til Patentstyrets oppmerksomhet ved å levere uformell protest mot registrering av søknaden.

Hvis søkeren ikke driver virksomhet i Norge og kravet om hjemlandsbevis i § 78 får anvendelse, må Patentstyret i tillegg kontrollere at slikt bevis er innlevert. Hvis det er krevd registrering som i hjemlandet etter § 79, kan Patentstyrets prøving av registreringsvilkårene etter § 20 ikke gå lenger enn det Pariskonvensjonen artikkel 6 *quinquis* åpner for.

Hvis Patentstyret mener at vilkårene for registrering ikke er oppfylt, skal søkeren gis mulighet til å uttale seg og til eventuelt å rette manglene etter § 23. Søknaden skal avslås hvis feilene ikke blir rettet, eller ikke kan rettes, jf. § 24.

Til § 21 Retten til varemerket

Paragrafen er ny, og åpner for at Patentstyret kan treffe avgjørelse om overføring av varemerkesøknader. I dag må krav om slik overføring fremsettes ved søksmål for domstolene. Paragrafen bygger på § 21 i Varemerkeutredningen II.

Patentstyret ga i sin høringsuttalelse uttrykk for støtte til å innføring av en adgang til administrativ overføring av søknader. Ingen andre høringsinstanser har hatt merknader til forslaget. Departementet har foretatt noen tekniske og språklige endringer sammenlignet med Varemerkeutredningen II, etter mønster av den tilsvarende bestemmelsen i designloven § 29 annet ledd. I tillegg har departementet gjort enkelte materielle endringer når det gjelder klagerett i overføringssaker og forholdet mellom parallelle saker for Patentstyret og domstolene.

Etter *første ledd første punktum* kan den som godtgjør å ha retten til et varemerke i en søknad som er innlevert av en annen, be Patentstyret om å overføre søknaden til seg. Grunnlaget for en påstand om bedre rett til merket, kan for eksempel være at søkeren ikke var første bruker av merket, jf. § 16 bokstav b. Tvister kan oppstå for eksempel ved uklarhet om hvem som er innehaver av varemerkerettigheter etter overdragelse av deler av et foretak, eller hvis en eneagent har registrert «husets» merke for seg selv. Overføring skal skje hvis retten til varemerket godtgjøres. For at retten skal

være godtgjort, må det kreves mer enn vanlig bevisovervekt. Utgangspunktet er at det må legges frem klar dokumentasjon for at den som har fremmet krav om overføring, har bedre rett til varemerket. Etter *annet punktum* skal den som vinner frem med krav om overføring, betale et ny søknadsavgift.

Det kan skje at en tredjeperson dokumenterer overfor Patentstyret at denne har retten til varemerket, men ikke krever søknaden overført til seg. Henvendelsen må i så fall betraktes som en uformell protest mot registrering av merket, som Patentstyret må ta i betraktning ved vurderingen av om registreringsvilkårene er oppfylt, jf. § 20 annet ledd om at Patentstyret skal ta i betraktning ethvert registreringshinder etter § 16 hvis det under søknadsbehandlingen blir gjort oppmerksom på slike. Blir søknaden etter dette avslått i Patentstyrets første avdeling, vil avslaget kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling etter § 49.

Hvis retten til varemerket ikke blir godtgjort, gir *annet ledd første punktum* Patentstyret en skjønnsmessig adgang til å oppfordre den som hevder å ha retten til varemerket, til å reise søksmål om overføring innen en frist som Patentstyret fastsetter. Blir søksmål ikke reist innen fristen, kan Patentstyret etter annet ledd *annet punktum* se bort fra kravet om overføring ved den videre behandlingen av saken i Patentstyret. Patentstyret skal etter annet ledd *tredje punktum* informere om denne virkningen av å ikke reise søksmål i søksmålsoppfordringen. Fremgår ikke informasjon slik informasjon av søksmålsoppfordringen, vil ikke Patentstyret kunne se bort fra overføringskravet etter annet ledd annet punktum.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at ingen avgjørelser i overføringssaker skal kunne påklages administrativt, da det ble antatt at vurderingstemaet i slike saker normalt ville være slik at tvisten egner seg best for domstolsbehandling, og at en klagebehandling ville kunne forsinke avklaringen av saken. I saker om overføring av søknader eller registreringer etter designloven § 29 er ordningen at avgjørelser om avvisning og avslag av overføringskrav ikke kan påklages, mens det er adgang for søkeren eller designhaveren til å klage på et vedtak som innvilger et overføringskrav. Etter departementets syn bør den samme løsningen gjelde også på varemerkeområdet. Avgjørelser om avvisning og avslag bør ikke kunne påklages, da slike normalt vil bygge på at Patentstyret finner kravet om overføring svakt begrunnet, eller at spørsmålet om hvem som har retten til varemerket er så tvilssomt at spørsmålet ikke egner seg for behandling i Patentstyrets annen avdeling. Det er derfor mest

hensiktsmessig å la domstolene ta seg av disse sakene. Derimot mener departementet at det bør være adgang til å påklage første avdelings avgjørelse om å innvilge et krav om overføring av en søknad. I slike tilfeller taler rettssikkerhetshensyn for at den opprinnelige søkeren bør ha mulighet til å få avgjørelsen overprøvd på en enkel måte. Vedtak om å overføre en søknad treffes bare hvis Patentstyret finner det godtgjort at en annen har retten til varemerket. Hvis Patentstyrets første avdeling finner at dette strenge beviskravet er oppfylt, indikerer dette at saken er opplyst i en slik grad at den kan være egnet for administrativ klagebehandling.

Departementet går etter dette inn for at avvisning av eller avslag på krav om overføring av en søknad, ikke skal kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling. Det skal imidlertid være adgang til å klage på et vedtak som innvilger et krav om overføring. Det vises til merknadene til § 49.

Tredje ledd bestemmer at søknaden ikke kan endres, henlegges, avslås eller innvilges før spørsmålet om overføring er endelig avgjort i Patentstyret. Bestemmelsen svarer til § 21 fjerde ledd i Varemerkeutredningen II. Hvis avgjørelsen i overføringssaken kan påklages, regnes saken ikke som endelig avgjort før klagefristen har løpt ut eller før en eventuell klage er behandlet ferdig av Patentstyrets annen avdeling. Når bestemmelsen slår fast at henleggelse er utelukket så lenge overføringssaken pågår, omfatter dette både henleggelse som følge av mangler ved søknaden etter § 23 tredje ledd, og henleggelse som følge av at søknaden trekkes. Avgjørelsen i Patentstyrets annen avdeling i sak om overføring av søknad vil ikke kunne bringes inn for domstolene, jf. § 52 tredje ledd første punktum. Det vil imidlertid til enhver tid være adgang til å reise søksmål om retten til varemerket, se merknadene til § 52.

Fjerde ledd regulerer forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene. Det er her gjort en endring sammenlignet med § 21 tredje ledd i Varemerkeutredningen II, der det ble foreslått at Patentstyret skulle ha adgang, men ingen plikt, til å stille «behandlingen av søknaden» i bero inntil søksmål om retten til varemerket var endelig avgjort. Etter departementets syn bør parallelle saker for Patentstyret og domstolene unngås. Patentstyret bør derfor ha plikt til å stanse registreringssaken der det reises søksmål om retten til varemerket for domstolene, uavhengig av om krav om overføring er fremsatt også overfor Patentstyret. I tillegg bør Patentstyret ha plikt til å stanse sak om overføring der søksmål om retten til varemerket er reist. Departementet går derfor inn for at hvis det er reist søksmål om retten til varemerket, skal Patentstyret ut-

sette behandlingen av sak om registrering eller overføring inntil søksmålet er rettskraftig avgjort. Sak om overføring skal utsettes selv om det administrative kravet og søksmålet er reist av forskjellige personer.

I *femte ledd* har departementet føyd til en bestemmelse om at Patentstyret skal gi melding om avgjørelse i overføringssaken til søkeren og den som har krevd søknaden overført til seg. Hvis det endelige utfallet av saken blir at søknaden overføres, skal Patentstyret innføre dette i varemerkeregistret og kunngjøre det. Departementet ser det ikke som nødvendig at utfallet kunngjøres der kravet om overføring settes ut av betraktning eller avslås. Bestemmelsen er ikke til hinder for elektronisk kunngjøring.

Paragraf 28 gir tilsvarende regler om overføring av retten til varemerket under innsigelsesbehandling. Krav om overføring vil imidlertid ikke kunne fremsettes i sak om administrativ overprøving etter § 40. Etter at innsigelsesfristen er løpt ut, må den som vil kreve overføring gå veien om søksmål.

Til § 22 Registrering og kunngjøring

Paragrafens første ledd svarer med redaksjonelle og språklige endringer til § 20 i den gjeldende varemerkeloven og § 22 i Varemerkeutredningen II. Annet ledd svarer, med unntak av en realitetsendring, til fellesmerkeloven § 3. Departementet har plassert bestemmelsen om registrering før bestemmelsene om retting og avslag av mangelfulle søknader, i samsvar med systematikken i designloven kapittel 2.

Etter *første ledd første punktum* skal varemerket registreres og registreringsbrev sendes søkeren hvis registreringsvilkårene i § 20 er oppfylt. Er disse vilkårene ikke oppfylt, får reglene i §§ 24 og 25 anvendelse.

Første ledd annet punktum bestemmer at Patentstyret skal kunngjøre varemerket når det er registrert, jf. § 81. Bestemmelsen er ikke til hinder for elektronisk kunngjøring.

Annet ledd gir en særlig bestemmelse for registrering av fellesmerker. Annet ledd *første punktum* bestemmer at når et slikt merke registreres, skal bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket registreres og kunngjøres i tillegg til selve merket, jf. § 12 annet ledd annet punktum. Etter *annet punktum* skal senere endringer i bestemmelsene meldes til Patentstyret for ny registrering og kunngjøring hvis endringene er vesentlige. Dette innebærer en oppmyking sammenlignet med fellesmerkeloven § 3 annet ledd, som oppstiller en ubetinget plikt til å melde inn endringer i bestemmelsene.

Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at denne plikten er for streng når det tas i betraktning at den kan sanksjoneres med sletting av merket etter § 36 bokstav d. Spørsmålet om en endring er vesentlig, vil avhenge av en konkret helhetsvurdering. På den ene siden vil språklige og redaksjonelle endringer, samt tilpasninger og oppdateringer som ikke endrer hovedtrekkene i bestemmelsenes innhold, normalt ikke kunne anses som vesentlige. På den annen side vil endringer måtte regnes som vesentlige hvis de medfører at bestemmelsenes innhold endres på sentrale punkter.

Departementet har sløffet bestemmelsen i § 22 tredje ledd i Varemerkeutredningen II om offentlighet av dokumentene i registreringssaken. En slik bestemmelse vil ikke ha selvstendig betydning ved siden av § 25.

Til § 23 Mangler ved søknaden

Paragrafen gjelder tilfeller der søknaden ikke oppfyller vilkårene for registrering i § 20. Bestemmelsen svarer i det vesentlige til § 19 første til tredje ledd i den gjeldende varemerkeloven, og bygger med enkelte redaksjonelle og språklige endringer på § 20 i Varemerkeutredningen II. Paragrafen er utformet etter mønster av designloven § 19.

Første ledd første punktum bestemmer at hvis søknaden ikke oppfyller vilkårene i § 20, skal Patentstyret gi søkeren en melding om dette. Med henvisningen til § 20 omfattes også de registreringshindre nevnt i § 16 som Patentstyret ikke skal undersøke av eget tiltak, i den utstrekning Patentstyret har blitt oppmerksom på slike og dermed prøvd søknaden mot dem, se merknadene til § 20. Meldingen må angi hva mangelen går ut på, for eksempel at merket mangler særpreg, at søknadsavgiften ikke er betalt eller at listen over varer eller tjenester registreringen skal gjelde, ikke er innlevert. Meldingen må videre angi det rettslige grunnlaget for at søknaden blir ansett som mangelfull. Ofte vil det være nok å vise til de aktuelle lov- og forskriftsbestemmelsene. Hvis det er nødvendig for at parten skal forstå varselet, bør også hovedinnholdet i bestemmelsene gjengis. I tillegg skal Patentstyret kort informere om virkningene manglene kan få, og eventuelt om hva som kan gjøres for å overkomme dem.

Etter første ledd *annet punktum* skal søkeren gis en rimelig frist til å uttale seg og om mulig rette manglene. Ikke alle mangler lar seg rette. Søkeren skal likevel gis anledning til å uttale seg, for eksempel for å kunne imøtegå den forståelsen av lov eller forskrifter som Patentstyret har lagt til grunn.

Annet ledd regulerer virkningene av at mangler

blir rettet. Etter annet ledd *første punktum* skal søknaden få søknadsdato den dag den kom inn til Patentstyret hvis manglene blir rettet innen den fristen Patentstyret har satt for retting. Alternativt kan manglene rettes innen gjenopptakelsesfristen etter fjerde ledd – også da vil søknaden regnes som innlevert den dagen den kom inn til Patentstyret. Søknadsdagen eller «innkomstdatoen» er avgjørende for hvilken prioritet søkeren får i forhold til andre søknader, og vil dessuten bli lagt til grunn hvis søknaden brukes som grunnlag for krav om prioritet.

Det gjelder to unntak fra utgangspunktet om at retting av manglene fører til at søknaden anses innlevert den dagen da den kom inn til Patentstyret. Disse fremgår av annet ledd *annet punktum*. Denne bestemmelsen slår for det første fast at søknaden uansett ikke skal regnes som innlevert før en gjengivelse av varemerket, jf. § 12 annet ledd bokstav b, har kommet inn til Patentstyret. Fulgte ikke gjengivelsen av merket med søknaden, får den ikke søknadsdag før dette materialet er blitt ettersendt og mottatt av Patentstyret. Bestemmelsen er en videreføring av den gjeldende varemerkeloven § 17 annet ledd. I forslaget i Varemerkeutredningen II til § 20 annet ledd annet punktum ble det foreslått å formulere bestemmelsen slik at søknaden skulle regnes som innkommet på den opprinnelige leveringsdagen, men ikke ha noen «rettsvirkning til fordel for søkeren» før en gjengivelse av merket var kommet inn. Departementet finner en slik formulering noe uklar, og har derfor beholdt en formulering som mer i samsvar med den gjeldende lovens og designloven § 19 annet ledd annet punktum, uten at det med dette er tilsiktet noen realitetsendring sammenlignet med forslaget i Varemerkeutredningen II.

Annet ledd annet punktum bestemmer videre at søknaden heller ikke skal regnes som innlevert før en liste over de varer eller tjenester merket skal registreres for, jf. § 12 annet ledd bokstav c, er innlevert. Både gjengivelsen av merket og listen over varer eller tjenester må altså være innkommet til Patentstyret for at søknaden skal få søknadsdato. Det sistnevnte kravet er nytt i forhold til den gjeldende varemerkeloven og Varemerkeutredningen II. Et slikt krav stilles imidlertid også for internasjonale varemerkesøknader etter Madridprotokollen, og Singaporetraktaten åpner for å stille et slikt krav.

Tredje og fjerde ledd svarer med enkelte språklige endringer til § 20 tredje ledd i Varemerkeutredningen II. Tredje ledd bestemmer at søknaden skal henlegges hvis søkeren ikke har uttalt seg eller rettet manglene innen fristens utløp. En slik henleggelse vil som regel være et mellomstadium til gjenopptakelse. Henleggelsen innebærer at Patentsty-

ret ikke foretar seg noe med saken inntil videre. Hvis søkeren ikke ber om gjenopptakelse, se nedenfor, vil imidlertid henleggelsen bli den endelige avgjørelsen av saken. I slike tilfeller vil dermed avgjørelse av Patentstyrets første avdeling om henleggelse kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling etter § 49 første ledd første punktum. Det samme gjelder ved annen gangs henleggelse.

Hvis søkeren uttaler seg, men ikke retter mangelen eller manglene slik at søknaden oppfyller registreringsvilkårene, skal søknaden ikke henlegges, men avslås etter bestemmelsene i § 24.

Fjerde ledd gir regler om gjenopptakelse av henlagte søknader. Bestemmelsens *første punktum* slår fast at søknaden skal tas opp til fornyet behandling hvis søkeren innen to måneder etter den fastsatte fristen gir en uttalelse eller retter manglene. For slik gjenopptakelse av behandlingen skal det etter *annet punktum* betales en avgift som faktureres av Patentstyret. Det følger av *tredje punktum* at behandlingen bare kan gjenopptas én gang for hver søknad.

Hvis Patentstyret skulle være av den oppfatning at det bør innhentes en ny uttalelse fra søkeren, er grunnlaget for dette § 24. Hvis søkeren ikke svarer på den nye henvendelsen fra Patentstyret, blir søknaden endelig henlagt.

Avslag på krav om gjenopptakelse kan påklages etter § 49 femte ledd bokstav a.

Til § 24 Avslag

Paragrafen bygger på § 19 fjerde ledd i den gjeldende varemerkeloven og § 19 fjerde ledd i Varemerkeutredningen II. Departementet har funnet det hensiktsmessig å skille ut bestemmelsen om avslag i en egen paragraf. Bestemmelsen er noe omformulert, uten at dette innebærer noen endring sammenlignet med gjeldende rett.

Hvis søknaden har mangler som ikke blir rettet etter § 23 skal søknaden avslås. Søknaden skal likevel ikke avslås hvis Patentstyret finner at søkeren bør gis en ny frist for retting. Denne fristen kan være kortere enn fristen fastsatt ved den første foreleggelsen. I tilfeller hvor Patentstyret ber søkeren om å uttale seg om mangler ved søknaden kommer bestemmelsen bare til anvendelse hvis søkeren uttaler seg og Patentstyret finner at søknaden fortsatt har mangler. Svarer ikke søkeren på en henvendelse fra Patentstyret, skal ikke søknaden avslås, men henlegges etter § 23.

Avslaget er et forvaltningsvedtak og skal være begrunnet, jf. lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det individuelle rettsvern (heretter: styreloven) § 10 første ledd. Denne bestemmelsen forutsettes prak-

tisert i samsvar med kravene om begrunnelse i forvaltningsloven § 25.

Søkeren skal etter forvaltningsloven § 27 underrettes om avslaget og begrunnelsen for dette. I tillegg skal Patentstyret gi informasjon om klageretten. Selve klageretten er særskilt regulert i § 49.

Til § 25 Innsyn i dokumentene i søknadssaken

Paragrafen erstatter § 17 a i den gjeldende varemerkeloven, og bygger på § 12 fjerde til sjettede ledd i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen er skilt ut som en egen paragraf og flyttet. Det foreslås også enkelte endringer sammenlignet med Varemerkeutredningen II. Endringene er stort sett av redaksjonell karakter, etter mønster av designloven § 21.

Paragrafen gjelder innsynsretten i søknaden med vedlegg og alle dokumenter i søknadssaken. Dette innebærer at samtlige dokumenter som Patentstyret utarbeider eller mottar i forbindelse med søknadsbehandlingen er omfattet av bestemmelsen. Sentrale deler av paragrafen er gitt tilsvarende anvendelse i saker om innsigelse, administrativ overprøving mv., klagesaker og saker om internasjonale varemerkeregistreringer, se § 31, § 48, § 51 femte ledd og § 77.

Paragrafen inneholder bare materielle bestemmelser om innsynsrett. Dette innebærer at saksbehandlingsreglene i offentleglova vil få anvendelse, dersom og i den utstrekning det ikke er gitt særlige regler i varemerkeloven med forskrifter. I § 49 femte ledd bokstav c foreslår departementet en uttrykkelig bestemmelse om klagerett i innsynssaker.

Når det gjelder terminologi, bruker bestemmelsen uttrykket «rett til innsyn» og «offentlig», i stedet for at søknaden skal «holdes tilgjengelig for enhver» og være «allment tilgjengelig» som anvendt i den gjeldende loven og varmerkeutredningen II. Formålet er å oppnå bedre samsvar med terminologien i offentleglova. I stedet for å bestemme at dokumenter som inneholder forretningshemmeligheter kan unntas fra offentlighet «helt eller delvis», som foreslått i Varemerkeutredningen II, foreslås i stedet at «opplysninger» om forretningshemmeligheter skal kunne unntas, jf. at det etter offentleglova § 13 som utgangspunkt er *opplysninger* som er unntatt fra offentlighet, ikke dokumenter som sådan.

Første ledd stiller opp utgangspunktet om at saksdokumentene er offentlige fra og med søknadsdagen. Enhver kan altså som utgangspunkt kreve innsyn i søknaden og alle andre dokumenter i saken. Sammenlignet med Varemerkeutredningen II er det foretatt den endring at dokumentene

skal være offentlige fra og med søknadsdagen, og ikke «første virkedag etter» søknadsdagen. Dette er i samsvar med designloven § 21 første ledd. Meningen er at dokumentene som hovedregel skal være offentlige etter hvert som de er mottatt av Patentstyret, eller sendt ut fra Patentstyret. Patentstyrets interne dokumenter hører også til dokumentene i saken, men kan normalt unntas fra offentlighet etter femte ledd. Dokumentbegrepet må forstås på samme måte som i offentleglova § 4 første ledd.

Annet ledd inneholder en særregel i forhold til offentleglova § 13 første ledd, som oppstiller et forbud mot å gi innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om taushetsplikt for visse næringsopplysninger. Annet ledd *første punktum* bestemmer at Patentstyret, har rett, men ikke plikt, til å unnta opplysninger om forretningshemmeligheter hvis søkeren har satt frem krav om hemmelighold. Annet ledd *annet punktum* bestemmer at opplysninger som Patentstyret har blitt bedt om å hemmeligholde, ikke blir offentlige før kravet om hemmelighold eventuelt er endelig avslått. Bestemmelsen må ses i sammenheng med at avslag på krav om hemmelighold kan påklages til Patentstyrets annen avdeling etter § 49 femte ledd bokstav b. Opplysningene er unntatt fra offentlighet inntil kravet om hemmelighold er avslått av Patentstyrets første avdeling og fristen i § 50 for å klage er utløpt. Blir avgjørelsen påklaget, kan det ikke gis innsyn før Patentstyrets annen avdeling har avgjort klagesaken og søksmålsfristen på to måneder er løpt ut, se § 52 annet ledd annet punktum. Blir det reist søksmål mot Patentstyrets avgjørelse, kan innsyn ikke gis før søksmålet er rettskraftig avgjort.

Er kravet om hemmelighold åpenbart ugrunnet, kan opplysningene uten videre gis ut. Departementet har ikke ansett det nødvendig å presisere dette i lovteksten.

Annet ledd *tredje punktum* inneholder en avgrensning av begrepet forretningshemmeligheter mot opplysninger som har betydning for om varemerket kan registreres eller for varemerkerettens omfang. Bestemmelsen er gitt en noe mer generell utforming enn den gjeldende varemerkelovens § 17 a annet ledd tredje punktum. Det kan ikke holdes hemmelig at det er søkt om registrering. Heller ikke gjengivelsen av varemerket eller opplysninger om hvilke varer eller tjenester det er søkt registrert for, kan kreves hemmeligholdt. Et annet eksempel på opplysninger som ikke vil kunne hemmeligholdes er eventuelle prioritetskrav. De nevnte opplysningene kan det være viktig for tredjepersoner å få tilgang til, for å sikre seg at de ikke krenker en eksisterende varemerkerett eller for å vurdere om et

krav om sletting eller ugyldighet kan underbygges. Andre opplysninger av tilsvarende betydning vil heller ikke kunne kreves hemmeligholdt.

Annet ledd *fjerde punktum* er nytt, og inneholder en særlig avgrensning av begrepet forretningshemmeligheter når det gjelder søknader om registreringer av fellesmerker. Regelen bygger på § 12 femte ledd tredje punktum i Varemerkeutredningen II, og fastsetter at bestemmelser for bruken av fellesmerke ikke kan unntas fra offentlighet. Ettersom bruk i strid med bestemmelsene om bruken av fellesmerke kan være grunnlag for å slette registreringen av merket etter § 36 bokstav d, er det klart at tredjepersoner må få tilgang til opplysninger om bestemmelsene.

Når opplysninger kan unntas fra offentlighet etter de nevnte bestemmelsene i annet ledd, er utgangspunktet at dokumentet for øvrig er offentlig, og opplysningene som unntas offentlighet må følgelig sladdes ut. Annet ledd *femte punktum* bestemmer imidlertid at offentleglova § 12 får tilsvarende anvendelse. Dette innebærer at det vil være adgang til å unnta øvrige deler av dokumentet fra offentlighet når vilkårene i offentleglova § 12 er oppfylt, for eksempel der det vil være urimelig arbeidskrevende for Patentstyret å skille ut de opplysningene som skal hemmeligholdes fra resten av dokumentet.

Etter *tredje ledd* kan dokumenter som Patentstyret har utarbeidet for sin egen interne saksforberedelse unntas fra offentlighet. Bestemmelsen er i samsvar med gjeldende rett, men ordlyden er harmonisert med offentleglova § 14 første ledd. Departementet forutsetter at Patentstyret gir innsyn i sine interne forslag og betenknninger hvis det blir bedt om det, og det ikke foreligger et reelt og saklig behov for å nekte innsyn, se prinsippet om meroffentlighet i offentleglova § 11.

14.1.3 Til kapittel 3 Innsigelse og oppheving

Til § 26 Innsigelse

Paragrafen erstatter § 21 første og fjerde ledd i den gjeldende varemerkeloven, og svarer i med enkelte endringer til § 23 i Varemerkeutredningen II. Departementet har skilt bestemmelsene om innsigelser ut i et eget kapittel. Paragrafen viderefører i hovedsak gjeldende rett. Departementet har gjort et par endringer i forhold til forslaget i Varemerkeutredningen II.

Etter *første ledd første punktum* kan innsigelse mot en varemerkeregistrering fremsettes av enhver. Sammenlignet med den gjeldende lovens § 21 første ledd er det presisert at innsigelser først kan fremsettes når registreringen er kunngjort, jf. § 22.

Uformelle protester mot registrering som fremsettes før kunngjøringstidspunktet, vil kunne gjøres om til formelle innsigelser etter dette tidspunktet, hvis protesten oppfyller kravene til innsigelser og den som har fremsatt protesten gir Patentstyret melding om at den skal anses som en innsigelse. Bestemmelsen samsvarer med § 23 første ledd i Varemerkeutredningen II. Det er en forutsetning at Patentstyret ikke av eget tiltak skal kunne igangsette en innsigelsesbehandling.

Det følger av første ledd *annet punktum* at en innsigelse må være skriftlig og kommet inn til Patentstyret innen tre måneder etter dagen da den aktuelle registreringen ble kunngjort. Forslaget svarer til deler av § 23 annet ledd i Varemerkeutredningen II. Kravet om skriftlighet er ikke til hinder for at innsigelsen leveres inn elektronisk. Hovedprinsippene for elektronisk kommunikasjon vil bli fastsatt i forskrift. Nærmere bestemmelser om språkkrav vil bli fastsatt i forskrift. Ingen *høringsinstanser* går imot forslaget i Varemerkeutredningen II om å forlenge fristen for innsigelser fra to måneder, jf. den gjeldende varemerkeloven § 21 første ledd annet punktum, til tre måneder. *Patentstyret og Norske Patentingeniørers Forening* støtter forslaget. Departementet har på denne bakgrunn fulgt det opp i proposisjonen her.

Innsigelsen må oppfylle visse krav til form og innhold, som angis i *annet ledd*. Departementet har valgt å angi kravene noe mer detaljert enn det som følger av den gjeldende varemerkeloven § 21 første ledd og § 23 annet ledd i Varemerkeutredningen II. Kravene bør etter departementets syn fremgå direkte av loven, og ikke bare, som i dag, av supplerende forskrifter. Etter *bokstav a* skal innsigelsen oppgi innsigerens navn (eventuelt foretaksnavn) og adresse. Videre skal den etter *bokstav b* oppgi hvilken varemerkeregistrering innsigelsen gjelder. Normalt bør registreringsnummeret oppgis, men dette er ikke nødvendig hvis registreringen på annen måte beskrives såpass presist at det ikke blir uforholdsmessig arbeidskrevende for Patentstyret å finne frem til den.

Departementet har foretatt endringer i kravet om begrunnelse. Endringene må ses i sammenheng med den liberalisering av adgangen til retting av innsigelser som departementet går inn for i § 27, se nedenfor og merknadene til § 27. Departementet har splittet opp kravet om begrunnelse etter gjeldende rett og Varemerkeutredningen II i to kriterier. Etter *bokstav c* skal innsigelsen oppgi de grunner den bygger på. Etter *bokstav d* skal den i tillegg inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen.

Når det gjelder «grunner» etter bokstav c, kre-

ves det at innsigelsen antyder på hvilket grunnlag innsigeren mener at registreringen må oppheves. Som grunnlag for opphevelse kan påberopes ethvert av de absolutte og relative registreringsvilkårene etter §§ 14 til 16, samt for fellesmerker i tillegg at bestemmelsene for bruken av merket ikke er innlevert som påbudt i § 12 annet ledd annet punktum, jf. § 29 første ledd. Et grunnlag for opphevelse kan angis i form av faktiske opplysninger, for eksempel ved å vise til at innsigeren er innehaver av en eldre rettighet, eller i form av angivelser av det rettslige grunnlaget innsigelsen bygger på, for eksempel at varemerket ikke oppfyller kravet om særpreg etter § 14. Både angivelser av et konkret grunnlag for oppheving, og situasjoner der Patentstyret uten nærmere begrunnelse blir bedt for eksempel om å foreta en vurdering av om merket har tilstrekkelig særpreg, vil være tilstrekkelig. Kravet må tas opp til realitetsbehandling så lenge innsigelsen angir et tilsynelatende reelt grunnlag for at registreringen helt eller delvis må oppheves etter § 29 første ledd. Det kan derimot ikke kreves oppheving på grunnlag av at opplysningene i søknaden var ufullstendige, eller at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven har blitt brutt. Hvis bare slike grunner er anført, må innsigelsen avvises etter § 27 første ledd.

Kravet etter *bokstav d* om å levere dokumentasjon, gjelder bare i den grad dokumentasjonen er «nødvendig». Det er ikke nødvendig å levere dokumentasjon hvis innsigelsen er begrunnet med at Patentstyret har tolket regelverket feil. Blir det derimot påstått at innsigeren har en eldre rettighet som registreringen krenker, jf. § 16, vil nærmere dokumentasjon være nødvendig, om Patentstyret ikke har dokumentasjonen selv.

Kravet i bokstav d innebærer en endring sammenlignet med gjeldende rett og Varemerkeutredningen II. Etter gjeldende rett og Varemerkeutredningen II kreves at innsigelsen begrunnes innen innsigelsesfristens utløp, hvorpå det kan gis en tilleggsfrist for levering av ytterligere dokumentasjon. Etter departementets forslag skal nødvendig dokumentasjon som utgangspunkt leveres innen utløpet av innsigelsesfristen, men det er i § 27 første ledd første punktum tilføyd en generell bestemmelse om adgang til retting av mangler ved innsigelsen, som vil innebære at en manglende begrunnelse eller utilstrekkelig dokumentasjon vil kunne rettes etter at innsigelsesfristen har løpt ut. Departementets forslag innebærer dermed i realiteten en oppmyking av reglene om adgang til retting og til å inngi supplerende dokumentasjon sammenlignet med gjeldende rett. Dette harmonerer godt med reglene om retting i forvaltningsloven § 11 fjerde

ledd, jf. § 32 tredje ledd første punktum. Det er også i samsvar med de mer liberale reglene om retting av mangler som ble innført for administrativ overprøving etter designloven § 27 annet ledd.

Etter *annet ledd annet punktum* kan Kongen oppstille mer detaljerte tilleggsvilkår for innholdet i innsigelsen. Kongen kan med dette presisere og supplere de lovbestemte vilkårene. Forslaget er i samsvar med § 23 annet ledd første punktum i Varemerkeutredningen II.

Fjerde ledd erstatter § 21 fjerde ledd i den gjeldende varemerkeloven, og bestemmer at Patentstyret skal registrere og kunngjøre innsigelser. Bestemmelsen er ikke til hinder for elektronisk kunngjøring. Den er i samsvar med § 23 tredje ledd i Varemerkeutredningen II.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått en bestemmelse i § 23 fjerde ledd om at bestemmelsene i § 21 om overføring av søknader skal gjelde tilsvarende i innsigelsessaker. Departementet har gitt bestemmelser om dette i § 28.

Til § 27 Behandling av innsigelser

Paragrafen regulerer Patentstyrets behandling av innsigelsessaker, og erstatter § 21 annet, tredje og fjerde ledd i den gjeldende varemerkeloven. Den bygger på § 24 første til tredje ledd i Varemerkeutredningen II. I det vesentlige videreføres gjeldende rett, med den endring at innsigieren kan kreve registreringen overført til seg hvis det godtgjøres at det er denne som har retten til varemerket. Denne situasjonen reguleres særskilt i § 28, se merknadene til denne bestemmelsen.

Etter *første ledd første punktum* skal innsigieren gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene der innsigelsen ikke oppfyller vilkårene i § 26. Bestemmelsen er ny, se merknadene til § 26 annet ledd første punktum ovenfor. Retting skal ikke være avhengig av at det foreligger et «særlig tilfelle», slik det kreves for at det skal kunne inngis ytterligere dokumentasjon etter den gjeldende varemerkeloven § 21 første ledd tredje punktum. Dette kriteriet ble foreslått sløffet i Varemerkeutredningen II. Forbeholdet «om mulig» er tatt med fordi retting kan være umulig, blant annet der innsigelsen ikke er innlevert innen tremånedersfristen etter § 26 første ledd. Innsigieren skal uansett gis mulighet til å uttale seg.

Blir manglene ikke rettet, skal Patentstyret etter *første ledd annet punktum* avvise saken, eventuelt etter at det er gitt en tilleggsfrist. En beslutning om å avvise saken vil kunne påklages til annen avdeling, jf. § 49 annet ledd første punktum. Hvis annen avdeling stadfester avvsningsbeslutningen, vil

avgjørelsen ikke kunne bringes inn for domstolene, se § 52 tredje ledd annet punktum. Innsigieren vil i så fall være henvist til å gå frem etter reglene om ugyldighet eller sletting av registreringer i kapittel 5.

Det følger av *annet ledd at* merkehaveren skal gis melding om innsigelsen og anledning til å uttale seg. Dette er i samsvar med en liknende regel som gjelder ved klage på enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 33 tredje ledd, og med § 24 annet ledd i Varemerkeutredningen II. Slik melding skal Patentstyret gi snarest mulig. Meldingen må angi hva saken dreier seg om og inneholde en kopi av innsigelsen. Slik melding skal også gis der det er aktuelt å avvise saken, med mindre kravet er åpenbart uholdbart. Av styreloven § 9 og forvaltningsloven § 17 kan det også følge plikt til å sende andre dokumenter i saken til partene for uttalelse etter hvert som de kommer inn til Patentstyret.

Departementet har tilføyd en ny bestemmelse i *tredje ledd* om at Patentstyret kan forene flere innsigelser mot samme registrering til én sak. Dette er i samsvar med det som vil gjelde ved administrativ overprøving, jf. § 40 fjerde ledd, og departementet antar at dette kan rasjonalisere saksbehandlingen også i innsigelsessaker. Det vil bare være aktuelt å slå sammen sakene der de reiser parallelle problemstillinger. De ulike partenes argumenter for oppheving vil i så fall kunne supplere hverandre, slik at sjansene for å nå frem blir større.

Sakene kan ikke slås sammen hvis en av partene gjør saklig innvending mot dette. En slik saklig innvending kan være at en mulig forsinkelse forårsaket av at den ene saken må vente på den andre, kan skape særlige problemer for parten. Patentstyret må varsle partene forut for forening av sakene og gi dem en frist for uttalelse, slik at de får mulighet til eventuelt å komme med innvendinger mot felles behandling.

Fjerde ledd første punktum regulerer Patentstyrets adgang til å gå utenfor de forhold som er anført i innsigelsen. Etter gjeldende rett er det – selv om det ikke fremgår uttrykkelig av varemerkeloven – slik at Patentstyret kan gå utenfor grunnlagene som er anført i innsigelsen og oppheve registreringen på annet grunnlag, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 35 annen spalte.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at Patentstyret ved innsigelsesbehandlingen ikke skulle gå utenfor de grunnlag for opphevelse som var påberopt av innsigieren. Ingen av *høringsinstansene* har hatt innvendinger mot forslaget. Etter departementets syn er det grunn til å følge opp forslaget i Varemerkeutredningen II på dette punktet. Når det gjelder designregistreringer, foretas

det under søknadsbehandlingen ingen gransking av om de absolutte registreringsvilkårene om nyhet og individuell karakter er oppfylt, jf. designloven § 17 første ledd. Det finnes ingen innsigelsesbehandling. Av hensyn til registreringens troverdighet er det derfor grunn til at Patentstyret skal kunne ta opp andre grunnlag for oppheving enn de anførte ved administrativ overprøving av designregistreringer. Slike hensyn gjør seg ikke like sterkt gjeldende når det gjelder innsigelsesbehandlingen i varemerkesaker.

Riktignok har ikke partene fri disposisjonsrett over spørsmålet om registreringen skal oppheves. Ved domstolsbehandling av spørsmål om registreringens gyldighet, vil domstolen derfor kunne gå utenfor partenes anførsler i den utstrekning offentlige hensyn tilsier dette, jf. tvisteloven § 11-4. Imidlertid foretas for varemerker en grundig prøving av absolutte registreringsvilkår under søknadsbehandlingen. De offentlige interessene i at varemerkerregistreringer er riktige, er dessuten mindre fremtredende enn når det gjelder design og patenter. Innsigelsesbehandlingen brukes i praksis først og fremst av tredjeparter for å få avgjort rettighetskonflikter med merkehaveren. I lys av dette bør de private partene få bestemme over hva prøvingen skal omfatte. Er absolutte registreringsvilkår anført som grunnlag for oppheving, vil Patentstyret kunne ivareta offentlige interesser gjennom adgangen til å fortsette innsigelsesbehandlingen i særlige tilfeller, se nedenfor. Patentstyret vil dessuten alltid kunne reise søksmål for å få registreringen erklært ugyldig på grunnlag av absolutte registreringsvilkår etter §§ 14 og 15, jf. § 39.

Departementet går etter dette inn for at Patentstyret ikke skal kunne gå utenfor grunnlagene for oppheving som er anført av innsigieren. En tilsvarende regel foreslås også i saker om administrativ overprøving, jf. § 40 femte ledd. Departementet presiserer imidlertid at Patentstyret vil ha et visst spillerom til å tolke de anførsler innsigieren har kommet med for å fastlegge hva de i realiteten går ut på. Har innsigieren for eksempel anført at varemerket er beskrivende, jf. § 14 annet ledd bokstav a, vil Patentstyret kunne vurdere om kravet om særpreg i § 14 første ledd er oppfylt. I tillegg vil Patentstyret stå fritt til av eget tiltak å anvende de relevante rettsregler på de faktiske omstendigheter innsigieren har anført, jf. den tilsvarende regelen i saker for domstolene etter tvisteloven § 11-3. Det kan for eksempel være at Patentstyret finner at det må anvende en annen lovbestemmelse enn den innsigieren har påberopt.

Fjerde ledd *annet punktum* bestemmer at Patentstyret kan fortsette innsigelsesbehandlingen

selv om innsigelsen er trukket tilbake. Vilkåret er at det foreligger «særlige grunner». Bestemmelsen viderefører den gjeldende varemerkeloven § 21 femte ledd, og er i samsvar med § 24 tredje ledd i Varemerkeutredningen II. Behovet for en slik sikkerhetsventil er ikke like stor som etter gjeldende rett, ettersom en adgang til administrativ overprøving av registreringen, vil stå åpen i hele registreringens levetid. Det er en forutsetning at bestemmelsen brukes med forsiktighet. Den vil bare være aktuell der innsigelsen er begrunnet i et absolutt registreringsvilkår. Selv om innsigieren trekker innsigelsen tilbake, for eksempel fordi merkehaveren gir en lisens til å bruke merket, bør Patentstyret kunne fortsette behandlingen av spørsmål om et merke som inneholder et rasistisk element, strider mot offentlig orden eller moral. I forskrift etter § 82 kan det fastsettes at behandlingen av saken bare kan fortsette hvis merkehaveren er varslet om det innen en bestemt frist etter at innsigelsen er trukket tilbake.

Til § 28 Retten til varemerket

Paragrafen er ny sammenlignet med den gjeldende varemerkeloven, og svarer til § 23 fjerde ledd i Varemerkeutredningen II.

Første ledd første punktum inneholder regler om overføring av søknader under innsigelsesbehandlingen, som tilsvarende § 21 første ledd om søknader på søknadsstadiet. Bestemmelsene skal forstås på samme måte, og det vises til merknadene til § 21 første ledd. En innsiger vil altså kunne kreve registreringen overført til seg hvis retten til varemerket godtgjøres. Etter første ledd *annet punktum* gjelder reglene i §§ 21 annet til femte ledd tilsvarende og det vises til merknadene til disse bestemmelsene.

Til § 29 Avgjørelse i innsigelsessaker

Paragrafen regulerer innholdet i Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaker, med unntak av avgjørelser om overføring av registreringer som reguleres særskilt i § 28. Den gir videre regler om meddelelse og kunngjøring av avgjørelsene. Den erstatter § 21 i den gjeldende varemerkeloven, og bygger på § 24 fjerde og femte ledd i Varemerkeutredningen II.

Etter *første ledd første punktum* skal Patentstyret oppheve registreringen av et varemerke helt eller delvis hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14 til 16 og registreringshindringen fortsatt foreligger. Sammenlignet med Varemerkeutredningen II har departementet presisert i lovteksten at opphevelse bare kan skje når registreringen har skjedd

i strid med registreringsvilkårene i §§ 14 til 16. Etter varemerkedirektivet artikkel 3 og 4 er det bare disse bestemmelsene som kan være grunnlag for opphevelse. For fellesmerkeregistreringer åpner imidlertid artikkel 15 nr.1 for at statene også oppstiller andre grunnlag for opphevelse, hvis fellesmerkernes funksjon gjør dette påkrevd. I samsvar med dette fastslår *annet punktum* at fellesmerkeregistreringer også skal oppheves hvis søknaden om registrering av merket ikke inneholdt bestemmelser om bruken av merket og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen.

Hvis det er krevd overføring av registreringen, gjelder bestemmelsene i § 28. Blir registreringen ikke overført etter § 28, må Patentstyret vurdere om den skal oppheves etter § 29.

Registreringen kan oppheves helt eller delvis. Delvis oppheving vil være aktuelt hvis registreringshindringen bare foreligger for enkelte av de varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, jf. bestemmelsen for ugyldighetssaker i § 38. Patentstyret skal i så fall oppheve registreringen bare for disse varene eller tjenestenes vedkommende.

Hvis registreringshindringen er bortfalt etter registreringen, men før innsigelsen avgjøres, skal registreringen ikke oppheves. Et registreringshinder i form av en eldre rettighet, vil være bortfalt der innehaveren av rettigheten etter registreringstidspunktet har gitt sitt samtykke til registreringen. Når det gjelder de alminnelige registreringsvilkårene i § 14 første og annet ledd, kan disse ikke falle bort som registreringshindre fordi det følger av § 14 tredje ledd at disse vilkårene må være oppfylt både på søknadstidspunktet og registreringstidspunktet. Hvis kravet om særpreg ikke var oppfylt på disse tidspunktene, vil registreringen måtte oppheves selv om tilstrekkelig særpreg er oppnådd gjennom bruk av merket på tidspunktet for avgjørelsen av innsigelsessaken. Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 4 annet punktum åpner for en slik regel.

Den gjeldende varemerkeloven §§ 8 og 9, som får anvendelse ved ugyldighetssøksmål, får ikke anvendelse under innsigelsesprosedyren. Videre vil et eldre registrert varemerke kunne være registreringshinder under innsigelsesprosedyren selv om bruksplikten etter § 37 ikke er oppfylt, jf. at varemerkedirektivet artikkel 11 nr. 2 åpner for en slik løsning.

Hvis det ikke foreligger noe hinder etter §§ 14 til 16 for at registreringer av varemerket opprettholdes, følger det av *annet ledd* at Patentstyret skal forkaste innsigelsen.

Tredje ledd første punktum bestemmer at merke-

haveren og innsigeren skal gis melding om Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaken.

Tredje ledd *annet punktum* inneholder bestemmelser om registrering og kunngjøring. Bestemmelsen er ikke til hinder for elektronisk kunngjøring. Avgjørelsen skal registreres og kunngjøres når saken er endelig avgjort. Avvisning og forkasting av innsigelser vil kunne påklages, men det vil ikke kunne reises søksmål mot en avgjørelse i annen avdeling som avviser eller avslår innsigelsen, jf. § 52 tredje ledd annet punktum. I slike tilfeller vil saken dermed være endelig avgjort når Patentstyrets første avdeling har truffet avgjørelse og klagefristen er utløpt, eller, der det blir klaget til annen avdeling, når annen avdeling har truffet avgjørelse i klagesaken. Selv om slike avgjørelser ikke kan bringes inn for domstolene, kan det imidlertid reises vanlig ugyldighetssøksmål. I slike tilfeller prøver imidlertid domstolen spørsmålet om varemerkets gyldighet uavhengig av den forutgående behandling i Patentstyret av innsigelsessaken. Avgjørelser der registreringen oppheves kan påklages, og avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling stadfester opphevingen, vil kunne bringes inn for domstolene etter § 52 annet ledd. Saken vil i slike tilfeller være avgjort enten der første avdeling har opphevet registreringen og klagefristen er utløpt uten at klage er innkommet, eller, der det er klaget til annen avdeling og denne instansen har stadfestet opphevingen, når søksmålsfristen etter § 52 annet ledd annet punktum er utløpt eller når domstolene har truffet en rettskraftig avgjørelse.

Til § 30 Oppheving på grunn av søknader med bedre prioritet

Paragrafen erstatter § 21 b i den gjeldende varemerkeloven, og gjelder oppheving av registreringer der Patentstyret blir oppmerksom på søknader med bedre prioritet som ville ha utgjort registreringshinder for en allerede imøtekommet søknad. Dette kan skje både i form av søknader som påberoper prioritet etter § 19, som gjenopptas etter § 23 fjerde ledd, eller i form av internasjonale varemerkerregistreringer som Patentstyret får melding om skal gis virkning i Norge og som skal regnes for å ha en tidligere søknadsdag enn et allerede registrert og forvekselbart merke. I tillegg kan dette skje der en søknad med bedre prioritet tas under behandling etter § 80. Paragrafen viderefører gjeldende rett, og svarer med enkelte språklige endringer til § 32 annet til fjerde ledd i Varemerkeutredningen II.

I *fjerde ledd* har departementet tatt inn en bestemmelse om at endelige avgjørelser i saker etter

bestemmelsen skal registreres og kunngjøres. Bestemmelsen tilsvarer fjerde ledd i den gjeldende § 21 b og er ikke til hinder for elektronisk kunngjøring.

Til § 31 Innsyn i dokumenter

Paragrafen svarer til § 24 sjette ledd i Varemerkeutredningen II, og gir enhver rett til innsyn i dokumentene i innsigelsessaker og i saker om oppheving etter § 30, med de begrensningene som følger av § 25 annet og tredje ledd. Departementet har utvidet bestemmelsens virkeområde til å gjelde også eventuelle dokumenter i saker etter § 30.

Det vises ellers til merknadene til § 25.

14.1.4 Til kapittel 4 Varemerkeregistreringers gyldighetstid. Merkeendring

Til § 32 Registreringens varighet

Paragrafen erstatter § 23 i den gjeldende varemerkeloven, og bygger på § 26 i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsene om registreringens varighet og om merkeendring er i departementets forslag skilt ut som et eget kapittel, mens de i Varemerkeutredningen II var tatt inn i kapittel 2.

Den gjeldende § 23 slår fast at registreringen av et varemerke har rettsvirkning enten fra søknadsdagen eller fra en eventuell tidligere prioritetsdag oppnådd i samsvar med reglene om konvensjonsprioritet eller utstillingsprioritet. Fra dette tidspunktet oppstår altså den beskyttelsen registreringen gir, forutsatt at søknaden leder frem til registrering.

Varemerkeutredningen II gikk inn for å oppheve henvisningene til prioritetsreglene, med den begrunnelse at de synes å gi en beskyttelse som går lenger enn påkrevd etter Pariskonvensjonen artikkel 4 og 11. Ingen av *høringsinstansene* har hatt merknader til dette. Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at registreringer ikke bør kunne få rettsvirkninger allerede fra en eventuell prioritetsdag. I tråd med dette slår *første punktum* fast at varemerkeregistreringen gjelder fra og med søknadsdagen. Leder søknaden frem til registrering, vil beskyttelsen altså regnes fra og med søknadstidspunktet. Adgangen til å idømme straff og erstatning for inngrep som skjer etter søknadsdagen, men forut for registreringstidspunktet, er regulert i § 61.

Søknadsdagen er som utgangspunkt den dagen da søknaden kom inn til Patentstyret etter § 12. Søknaden vil imidlertid ikke få søknadsdag før

gjengivelsen av varemerket og listen over varer og tjenester registreringen skal gjelde for, er innlevert til Patentstyret, jf. § 23 annet ledd annet punktum. Hvis gjengivelsen av merket eller listen over varer og tjenester leveres på et senere tidspunkt enn søknaden, vil søknadsdatoen etter § 32 først være den dato da begge disse er kommet inn til Patentstyret.

Etter den gjeldende § 23 beregnes den første ti års verneperioden fra registreringsdagen, og dette ble foreslått videreført i Varemerkeutredningen II. Departementet har endret dette slik at den første beskyttelsesperioden i stedet skal regnes fra søknadsdagen. Dette innebærer at merkehaverne vil bli nødt til å fornye registreringene sine på et noe tidligere tidspunkt etter gjeldende rett. Bakgrunnen for departementets endring er at det er ønskelig å ha samme løsning på varemerkeområdet som på design- og patentområdet, der beskyttelsestiden løper fra søknadsdatoen, jf. designloven § 23 og patentloven § 40 første ledd. Også for fellesskapsvaremerker og internasjonale varemerkeregistreringer er det slik at vernetiden løper fra søknadsdagen, jf. forordningen om fellesskapsmerker artikkel 46 og Madridprotokollen artikkel 4, jf. artikkel 3 nr. 4. Oversittelse av fristen for fornyelse vil etter omstendighetene kunne avhjelpes ved begjæring om å få søknaden tatt under behandling etter § 80.

Etter *annet og tredje punktum* kan registreringen etter utløpet av den første tiårs verneperioden, fornyes for ti og ti år av gangen. Det gjelder ingen maksimumsgrense for varigheten av varemerkeregistreringer.

Til § 33 Fornyelse av registreringen

Paragrafen erstatter § 23 a i den gjeldende varemerkeloven, og svarer i hovedsak til § 27 i Varemerkeutredningen II.

Etter *første ledd første punktum* må krav om fornyelse leveres skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Etter at den første registreringsperioden på ti år har utløpt, kan registreringen fornyes for ti år av gangen. Det skal etter *annet punktum* betales fastsatt avgift for fornyelsen. Blir kravet om fornyelse innlevert etter utløpet av registreringsperioden, følger det av *tredje punktum* at det i så fall skal betales en tilleggsavgift.

Annet ledd slår fast at en innbetaling der registreringsnummeret er angitt, skal være tilstrekkelig til å få registreringen fornyet såfremt betalingen skjer innen fristene angitt i første ledd. Det vil altså ikke være nødvendig i tillegg å sende en skriftlig melding om fornyelse til Patentstyret.

Etter *tredje ledd* skal fornyelsen av en registrering føres inn i varemerke registret og kunngjøres. Kunngjøring kan skje elektronisk.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at § 27 fjerde ledd skulle gi §§ 20 (retting av søknaden) og 22 (registrering og kunngjøring) tilsvarende anvendelse ved krav om fornyelse. Flere av reglene i bestemmelsene om retting og registrering passer imidlertid ikke i saker om fornyelse, og departementet har derfor valgt å sløyfe denne henvisningen. Disse problemstillingene kan i stedet reguleres i forskrift. I tillegg har departementet tatt ut bestemmelsen i § 27 femte ledd i Varemerkeutredningen II om at det i forskrift kan gis regler om at Patentstyret skal varsle merkehaveren om når registreringsperioden utløper. At slike regler kan gis i forskrift følger av den generelle forskriftshjemmelen i § 82.

Til § 34 Endring av registrert varemerke

Paragrafen erstatter § 24 i den gjeldende varemerkeloven, og svarer med enkelte språklige endringer til § 25 i Varemerkeutredningen II.

Etter *første ledd første punktum* kan merkehaveren kreve at Patentstyret gjør endringer i et registrert varemerke hvis endringene er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket av merket. Vilkårene for merkeendring er de samme som etter gjeldende rett, og de samme som gjelder for endringer av registreringssøkte merker etter § 13 første ledd. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen ovenfor. Departementet har endret formuleringen om at Patentstyret «kan» endre merket når vilkårene er oppfylt, til at merkehaveren kan kreve endring når vilkårene er oppfylt. Dette presiserer at Patentstyret ikke kan avslå et krav om endring hvis det finner at vilkårene for dette er oppfylt.

For merkeendringer skal det etter første ledd *annet punktum* betales fastsatt avgift.

Annet og tredje ledd inneholder bestemmelser om registrering og kunngjøring av det endrede varemerket, og om at Patentstyret skal sende nytt registreringsbrev til merkehaveren. For at merket skal kunne registreres i endret form, må merkehaveren ha sendt inn en gjengivelse av det endrede merket. Dette kan det gis nærmere bestemmelser om i forskrift etter § 82.

Listen over varer eller tjenester som varemerket er registrert for, vil merkehaveren når som helst kunne begrense etter reglene om sletting i § 46. Utvidelse tillates ikke.

Regler om oppheving av merkeendringer som har skjedd ved åpenbare feil, finnes i § 45.

14.1.5 Til kapittel 5 Overprøving, ugyldighet og sletting

Til § 35 Ugyldighet

Paragrafen regulerer de materielle vilkårene for å få registreringen av et varemerke opphevet som ugyldig, og erstatter § 25 første ledd i den gjeldende varemerkeloven. Vilkårene videreføres i det vesentlige som etter gjeldende rett. I proposisjonen kapittel 6 foreslås det å innføre en ordning med administrativ overprøving av gyldigheten av varemerke registreringer hos Patentstyret, som et alternativ til søksmål. Paragrafen her regulerer vilkårene for ugyldighet enten avgjørelse treffes av domstolene eller av Patentstyret i sak om administrativ overprøving etter § 40. Paragrafen svarer med språklige og redaksjonelle endringer til § 28 første ledd i Varemerkeutredningen II, men departementet har redigert bestemmelsene om ugyldighet og sletting på en noe annen måte enn i Varemerkeutredningen II.

I utredningen ble det foreslått å regulere vilkårene for ugyldighet og visse former for sletting i én felles paragraf (§ 28). *Patentstyret* ga i sin høringsuttalelse uttrykk for at den foreslåtte § 28 var noe uoversiktlig, og at bestemmelsen om sletting ved manglende oppfyllelse av bruksplikten burde skilles ut som en egen paragraf. Departementet har valgt å dele opp bestemmelsene slik at vilkårene for ugyldighet reguleres av § 35, mens vilkårene for slik sletting som reguleres av den gjeldende varemerkeloven § 25 annet ledd er flyttet til § 36. Vil- kårene for sletting ved manglende oppfyllelse av bruksplikten reguleres av § 37. Felles regler om krav til sakstilknytning ved søksmål og administrativ overprøving fremgår av § 39. Regler om levering og behandling av krav om administrativ overprøving er tatt inn i § 40. Behandlingen av søksmål om ugyldighet eller sletting vil følge de alminnelige reglene i tvisteloven, med enkelte særlige bestemmelser i kapittel 9 i lovforslaget her.

Hvis en registrering av et varemerke er skjedd i strid med registreringsvilkårene i §§ 14 til 16, kan den kreves satt til side som, ugyldig, jf. § 35 *første ledd første punktum*. Sammenlignet med Varemerkeutredningen II har departementet presisert at registreringen bare kan settes til side som ugyldig hvis den har skjedd i strid med bestemmelsene i §§ 14 til 16, jf. varemerkedirektivet artikkel 3 og 4. En fellesmerke registrering skal imidlertid etter *annet punktum* også settes til side som ugyldig hvis den er skjedd uten at bestemmelser om bruken av merket er innlevert etter § 12 annet ledd annet punktum, jf. varemerkedirektivet artikkel 15 nr. 1.

Det er forholdene på registreringstidspunktet som er avgjørende ved vurderingen av registrering-

gens gyldighet. Når det gjelder kravet om særpreg og forbudet mot registrering av beskrivende merker mv. etter § 14 første og annet ledd, vil det følgelig ikke ha betydning om merket *etter* registreringstidspunktet har oppnådd et særpreg som oppfyller kravene etter § 14. Forelå ikke særpreg på søknads- og registreringstidspunktet, må registreringen likevel settes til side som ugyldig.

Selv om det foreligger grunnlag for å kjenne registreringen ugyldig etter §§ 14 til 16 eller § 12 annet ledd annet punktum, kan den likevel ikke oppheves eller kjennes ugyldig hvis den som angriper registreringen, har tapt adgangen til å gjøre dette etter bestemmelsene i § 8 første ledd, jf. varemerkedirektivet artikkel 9. Sammenlignet med Varemerkeutredningen II har departementet fjernet henvisningene til bestemmelsen om virkninger av passivitet ved innarbeidede merker (§ 8 annet ledd) og bestemmelsene om sameksistens (§ 9). Det er bare bestemmelsen i § 8 første ledd som direkte regulerer bortfall av adgangen til å få en registrering kjent ugyldig eller opphevet.

Annet ledd inneholder to bestemmelser som avskjærer visse ugyldighetsgrunner. Det er bare de ugyldighetsgrunnene som uttrykkelig nevnes som avskjæres. Andre grunnlag for ugyldighet kan gjøres gjeldende.

For det første skal registreringen etter annet ledd *første punktum* ikke settes til side som ugyldig av den grunn at bruk av merket ville krenke retten til et eldre registrert varemerke, hvis vilkårene for å slette dette eldre varemerket på grunn av ikke-bruk er oppfylt for de varene eller tjenestene det gjelder. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 11 nr. 1, og svarer til § 25 første ledd annet punktum i den gjeldende varemerkeloven. Det kreves at vilkårene for sletting etter § 37 er oppfylt, men ikke at det faktisk er truffet eller treffes avgjørelse om sletting.

Annet ledd *annet punktum* er nytt sammenlignet med gjeldende rett, og slår fast at registreringen heller ikke skal settes til side som ugyldig av den grunn at bruk av merket i næringsvirksomhet ville krenke retten til et eldre innarbeidet varemerke hvis dette merket bare har beskyttelse ved innarbeidelse innenfor en mindre del av riket. Ingen *høringsinstanser* hadde merknader til forslaget i Varemerkeutredningen II om at denne typen lokale rettigheter ikke lenger skal kunne utgjøre ugyldighetsgrunner. Departementet finner det rimelig at innehaveren av en varemerkeregistrering kan innrette seg på at slike lokale rettigheter, som det kan være vanskelig å bli oppmerksom på forut for registrering, ikke skal kunne gjøres gjeldende som ugyldighetsgrunner. Departementet går derfor inn

for forslaget i Varemerkeutredningen II. Slike lokalt innarbeidede varemerker vil imidlertid fortsatt være registreringshindre etter § 16 bokstav a, og vil dermed kunne gjøres gjeldende ved innsigelse innen tre måneder etter kunngjøringen av registreringen.

Spørsmålet om hva som skal regnes som en *mindre del* av riket, vil avhenge av en konkret vurdering som vil kunne variere mellom ulike bransjer. Selv om lokalt innarbeidede varemerker ikke kan utgjøre ugyldighetsgrunn, kan innehaveren likevel fortsette å bruke merket innenfor det geografiske området det er vernet i, jf. § 9 første ledd om sameksistens og varemerkedirektivet artikkel 6 nr. 2.

Paragrafen taler om hel eller delvis ugyldighet. Om når et varemerke kan settes delvis til side som ugyldig, se merknadene til § 38 nedenfor. Om virkningene av avgjørelser om ugyldighet, se merknadene til § 44 nedenfor. Når det foreligger en endelig avgjørelse fra domstolen eller Patentstyret som erklærer en varemerkeregistrering ugyldig, må Patentstyret slette registreringen i varemerkeregistret.

Til § 36 Sletting ved degenerasjon mv.

Paragrafen regulerer de materielle vilkårene for slik sletting av varemerkeregistreringer som reguleres av § 25 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven. I proposisjonens kapittel 6 er det foreslått at sletting på de grunnlag denne paragrafen oppstiller, skal kunne skje ved avgjørelse av Patentstyret i sak om administrativ overprøving i tillegg til ved dom. Den som ønsker registreringen slettet, vil dermed ha valget mellom å reise søksmål eller fremme krav om administrativ overprøving etter bestemmelsene i § 40.

Paragrafen svarer til § 28 annet ledd i Varemerkeutredningen II, men departementet har skilt bestemmelsen ut i en egen paragraf. I det vesentlige videreføres gjeldende rett, men med enkelte endringer for å tilpasse lovteksten til ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 12. Ingen av *høringsinstansene* hadde merknader til disse endringene i høringsrunden. Departementet har i tillegg gjort enkelte tekniske og språklige endringer.

Første ledd bestemmer at en registrering av et varemerke kan slettes helt eller delvis av domstolene eller av Patentstyret i sak om administrativ overprøving hvis nærmere bestemte forhold har inntrådt etter at registreringen har skjedd. Slettingsgrunner knytter seg altså, i motsetning til ugyldighetsgrunner, til forhold inntrådt etter registreringstidspunktet.

Etter første ledd *bokstav a* er det en slettingsgrunn at varemerket etter registreringen er blitt stridende mot offentlig orden eller moral. Uttrykket «egnet til å vekke forargelse» er erstattet med «moral». Bestemmelsen viderefører gjeldende rett.

Etter første ledd *bokstav b* kan en varemerkeregistrering videre slettes hvis varemerket er blitt den alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester som det er registrert for og dette er en følge av merkehaverens handlinger eller passivitet. Dette betegnes som at varemerket har degenerert, det vil si at det har gått fra å identifisere opprinnelsen til en vare eller tjeneste til å bli en generisk betegnelse på produkter eller tjenester av den typen det gjelder. Normalt vil slik degenerasjon ha sammenheng med handlinger eller passivitet hos merkehaveren, for eksempel at han ikke har grepet inn mot andres ulovlige bruk av varemerket. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 12 nr. 2 bokstav a.

I følge første ledd *bokstav c* kan registreringen dessuten slettes hvis varemerket etter registreringen er blitt egnet til å villede, for eksempel med hensyn til varenes eller tjenestenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse. Grunnen til at varemerket er blitt villedende må finnes i den bruken merkehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av det for slike varer eller tjenester som det er registrert for. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 12 nr. 2 bokstav b. Hvis merket skulle være villedende av andre årsaker enn merkehaverens bruk eller bruk han har gitt tillatelse til, kan bestemmelsen her ikke anvendes. I så fall kan det bli aktuelt å gripe inn mot bruken i medhold av bestemmelsene i § 10 eller regler i markedsføringsloven.

Bokstav d i første ledd inneholder noen særlige grunnlag for sletting som bare gjelder for fellesmerker. De slettingsgrunnene som gjelder for individuelle varemerker gjelder også for fellesmerker, men varemerkedirektivet artikkel 15 nr. 1 åpner for å oppstille særlige ekstra slettingsgrunner der fellesmerkens funksjon gjør dette påkrevd. Bokstav d utnytter denne muligheten. For det første bestemmes at registreringen av et fellesmerke kan kreves slettet hvis endringer i bestemmelsene for bruken av merket ikke er meldt som påbudt i § 22 annet ledd annet punktum. Denne bestemmelsen krever at vesentlige endringer i bestemmelsene for bruken av fellesmerker må meldes til Patentstyret for ny registrering og kunngjøring. Hvis dette ikke blir gjort, kan registreringen slettes. I tillegg kan registreringen kreves slettet hvis et fellesmerke er brukt i strid med de bestemmelsene som er fastsatt for hvordan merket kan brukes hvis merkehaveren

ikke har truffet tiltak for å hindre slik bruk innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid, vil avhenge av omstendighetene og må vurderes konkret.

Til § 37 Sletting ved manglende bruk av varemerke

Paragrafen oppstiller vilkårene for å få et registrert varemerke slettet på grunn av merket ikke tas i bruk innen fem år fra da endelig avgjørelse om registrering av merket fant sted. Det pålegger dermed innehaveren av registreringen en viss plikt til å bruke merket for å hindre at varemerkeretten går tapt. Bestemmelsen viderefører § 25 a i den gjeldende varemerkeloven, og svarer til § 28 tredje til sjette ledd i Varemerkeutredningen II. Den gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 12 nr. 1. Departementet har skilt bestemmelsen ut som en egen paragraf.

Sammenlignet med gjeldende rett foreslås at sletting ikke lenger bare skal kunne skje ved dom, men også ved avgjørelse av Patentstyret i sak om administrativ overprøving etter § 40. Administrativ overprøving er omtalt i proposisjonen kapittel 6.

Første ledd første punktum regulerer to tilfeller der registreringen av et varemerket skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket. I begge tilfeller er det et krav at merket ikke har vært brukt i en periode på fem sammenhengende år. For det første slår bestemmelsen fast at en registrering av et varemerke skal slettes helt eller delvis hvis merkehaveren ikke har tatt merket i bruk innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering ble truffet. For det andre skal registreringen slettes hvis merket ble tatt i bruk innen denne femårsfristen, men bruken senere har vært avbrutt i fem år i sammenheng.

Hvis det kommer inn innsigelse mot registreringen etter § 26, foreligger endelig avgjørelse om registrering først når innsigelsessaken er endelig avgjort, og femårsfristen for å ta varemerket i bruk løper i så fall først fra dagen for slik endelig avgjørelse. Kommer det ingen innsigelser, er registreringsavgjørelsen endelig når innsigelsesfristen på tre måneder utløpt.

Det foreslås uttrykkelig presisert i lovforslaget at varemerket må ha vært i *reell* bruk. For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket, jf. EF-domstolens dommer 11. mars 2003 i sak C 40/01 *Minimax* og 27. januar 2004 i sak C 259/02 *La Mer Technology*, jf. også dommen 11. mai 2006 i sak C 416/04 P *Vitafruit*. Det følger av EF-domstolens praksis at det ikke gjelder noe mini-

mumskrav med hensyn til brukens intensitet eller omfang. I *Minimax* ble bruk av merket i forbindelse med salg av reservedeler eller reparasjon godtatt som reell bruk. Ifølge *La Mer* kan det tas hensyn til bruk utenfor femårsperioden ved vurderingen av om bruken i femårsperioden var reell.

Selv om bruksplikten ikke er oppfylt, skal registreringen etter *annet punktum* likevel ikke slettes hvis merkehaveren har hatt rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen. Et eksempel på en rimelig grunn kan være forsinkelse hos offentlige myndigheter med tildeling av de tillatelser som er nødvendige for at bruk av merket kan påbegynnes. I følge EF-domstolens dom 14. juni 2007 i sak C 246/05 *Le Chef DE CUISINE* foreligger rimelig grunn hvis en omstendighet utenfor merkehaverens kontroll gjør det umulig eller urimelig vanskelig å ta varemerket i bruk.

Etter *annet ledd første punktum* skal også bruk av varemerket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, regnes som bruk av varemerket som oppfylder bruksplikten etter første ledd. Det samme gjelder påsetting av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport. Etter annet ledd *annet punktum* skal bruk som andre gjør med merkehaverens samtykke, regnes som merkehaverens egen bruk, dvs. at for eksempel en lisenshavers bruk kan være tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten.

Tredje ledd stiller opp en begrensning i utgangspunktet om at registreringen kan slettes der merket ikke har vært brukt i en femårsperiode. Bestemmelsen slår i *første punktum* fast at sletting likevel ikke kan skje hvis bruk av varemerket startes eller gjenopptas etter at merket har vært ute av bruk i fem år, men før det er reist søksmål eller fremsatt krav om administrativ overprøving for å få registreringen slettet. Det skal imidlertid, jf. *annet punktum*, ikke tas hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises eller krav om administrativ overprøving fremsettes, hvis forberedelser til bruken er innledet først etter at merkehaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist eller krav om overprøving fremsatt.

Til § 38 Delvis ugyldighet og sletting

Paragrafen er ny, men lovfester gjeldende rett. Den svarer til § 28 syvende ledd i Varemerkeutredningen II, men er i departementets forslag skilt ut som en egen bestemmelse.

Bestemmelsen presiserer at hvis et grunnlag for ugyldighet eller sletting etter §§ 35 til 37 bare gjelder noen av de varene eller tjenestene varemer-

ket er registrert for, skal registreringen settes til side som ugyldig eller slettes med virkning bare for disse varene eller tjenestene.

Til § 39 Krav til sakstilknytning

Eksistensen av en ugyldighets- eller slettingsgrunn etter §§ 35 til 37 medfører ikke i seg selv at en registrering bortfaller, men at den kan kreves satt til side som ugyldig eller slettet. Paragrafen her regulerer hvem som kan angripe en registrering ved søksmål eller krav om administrativ overprøving. I samsvar med forslaget i Varemerkeutredningen II, gikk departementet i proposisjonen kapittel 6 inn for at kravet til sakstilknytning skal være det samme ved krav om administrativ overprøving som ved søksmål om ugyldighet eller sletting etter § 25 b i den gjeldende varemerkeloven. I Varemerkeutredningen II ble kravene regulert i to forskjellige paragrafer, men departementet har valgt å la én paragraf regulere kravet både ved søksmål og administrativ overprøving.

Paragrafens *første punktum* slår fast utgangspunktet om at søksmål og krav om administrativ overprøving på grunnlag av §§ 35 til 37 kan reises eller fremsettes av enhver som har rettslig interesse i saken. Dette gjelder både der registreringen fortsatt består, og etter at den er bortfalt eller gitt avkall på. Det gjelder ingen tidsfrister for ugyldighets- eller slettingssøksmål eller krav om administrativ overprøving. Slike krav og søksmål kan dermed som utgangspunkt fremsettes i hele registreringens levetid, samt eventuelt senere hvis den som reiser søksmål eller fremsetter overprøvingskrav har rettslig interesse i dette. Adgangen til å kreve en registrering erklært ugyldig eller slettet kan imidlertid bortfalle på grunn av passivitet, jf. for eksempel § 8 første ledd.

Kravet om rettslig interesse skal forstås som en henvisning til de alminnelige reglene om søksmålsinteresse i tvisteloven § 1-3. Kretsen av personer som kan fremsette krav om administrativ overprøving er mindre enn når det gjelder innsigelser, som kan fremsettes av enhver, jf. § 26 første ledd første punktum. Når det gjelder søksmål eller overprøvingskrav på grunnlag av eldre rettigheter, vil utgangspunktet være at bare innehaveren eller eventuelle lisenshavere kan ha rettslig interesse i dette. I andre tilfeller, for eksempel ved krav om sletting på grunnlag av manglende oppfyllelse av bruksplikten etter § 37, må kravet om rettslig interesse tolkes vidt.

I enkelte tilfeller gjelder det unntak fra kravet om rettslig interesse. For merkehaveren selv gjelder det ikke noe slikt krav for fremsettelse av krav

om administrativ overprøving, jf. *annet punktum*. Merkehaveren kan tenkes å ha interesse av en overprøvingssak, for eksempel for å få avklart en konflikt om hvorvidt registreringen krenker en eldre varemerkerett. Patentstyret kan på sin side etter *tredje punktum* reise søksmål som bygger på §§ 14, 15 eller § 36 uten å måtte påvise noen rettslig interesse i dette. Det understrekes at Patentstyret ikke selv vil kunne sette i gang en sak om administrativ overprøving på noe grunnlag. Patentstyret må eventuelt bruke den begrensede omgjøringsadgangen etter §§ 30 eller 45.

Til § 40 Levering og behandling av krav om administrativ overprøving

Paragrafen er ny, og slår fast at krav om administrativ overprøving av om en varemerkeregistrering er ugyldig eller skal slettes på grunnlag av bestemmelsene i §§ 35 til 37, kan fremsettes for Patentstyret. Spørsmålet om innføring av en ordning med administrativ overprøving er behandlet i proposisjonen kapittel 6.

Paragrafen gir nærmere regler om levering av overprøvingskrav og om saksbehandlingen i Patentstyret. Den bygger på § 30 første til fjerde ledd i Varemerkeutredningen II, men departementet har gjort noen tekniske og innholdsmessige endringer. Redaksjonelt er bestemmelsen tilpasset designloven § 27.

Første ledd regulerer levering av og innholdet i kravet om overprøving. Det følger av *første punktum* at krav om administrativ overprøving ikke kan fremsettes så lenge innsigelsesperioden ikke er utløpt, eller hvis en pågående innsigelsessak ikke er endelig avgjort. Bestemmelsen svarer til § 30 første ledd i Varemerkeutredningen II innledningsvis. Det er ikke grunn til å åpne for administrativ overprøving så lenge registreringen fortsatt kan oppheves etter innsigelse. Det er heller ikke rasjonelt å åpne for en sak om administrativ overprøving når innsigelsesfristen har løpt ut hvis en innsigelsessak som kan lede til at registreringen oppheves, fortsatt er under behandling. Situasjonen der det allerede er reist søksmål om varemerket når overprøvingskravet leveres, reguleres av § 41.

Første ledd annet punktum regulerer kravene til overprøvingskravets innhold og begrunnelse. Slike krav var ikke angitt i § 30 i Varemerkeutredningen II, men etter departementets syn bør de viktigste opplysningene fremgå av loven. Kravene til innholdet i anmodningen om administrativ overprøving, og kravene til begrunnelse og levering av eventuell nødvendig dokumentasjon, er parallelle med kravene til innholdet av innsigelser etter § 26 annet ledd

første punktum, og skal forstås på samme måte. Det vises til merknadene til § 26 annet ledd første punktum ovenfor. Argumenter som gjøres gjeldende som grunnlag for krav om overprøving, må knytte seg til grunnlag for ugyldighet eller sletting etter §§ 35 til 37. Gjør de ikke det, må overprøvingskravet avvises etter annet ledd hvis manglene ikke rettes. I en del tilfeller vil det ikke være nødvendig å levere supplerende dokumentasjon til støtte for overprøvingskravet. Når det for eksempel gjelder krav om sletting på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikten etter § 37, vil det være opp til merkehaveren å dokumentere at merket er brukt slik § 37 krever.

Etter første ledd *tredje punktum* kan Kongen oppstille mer detaljerte tilleggsvilkår for innholdet i krav om administrativ overprøving. Kongen kan med dette presisere og supplere de lovbestemte vilkårene. Etter *fjerde punktum* skal det betales avgift for krav om overprøving.

Annet til femte ledd regulerer Patentstyrets behandling av overprøvingskrav. Gjelder saken gyldigheten av en varemerkeregistrering, må Patentstyret gjøre en ny vurdering av de registreringsvilkårene som påberopes som grunnlag for ugyldighet. For å sikre at denne vurderingen blir uavhengig, er det en forutsetning at de i Patentstyret som behandler en sak om administrativ overprøving, ikke har tatt del i søknads- eller innsigelsesbehandling for den registreringen som angripes, jf. lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern § 6 annet ledd. Patentstyret må organisere behandlingen av saker om administrativ overprøving slik at dette blir sikret.

Annet ledd første og annet punktum regulerer retting av mangler ved kravet om administrativ overprøving. Også denne bestemmelsen er ny sammenlignet med Varemerkeutredningen II, og gir tilsvarende regler om adgang til retting av mangler som de som ble foreslått i § 27 for innsigelser, se merknadene til denne bestemmelsen ovenfor. Bestemmelsen er i samsvar med reglene om retting i forvaltningsloven § 11 fjerde ledd, jf. § 32 tredje ledd første punktum. Det vil foreligge en mangel ved overprøvingskravet hvis det ikke oppfyller kravene i første ledd og krav om sakstilknytning etter § 39. Bestemmelsen svarer til § 27 første ledd om retting av mangler ved innsigelser, og det vises til merknadene til denne bestemmelsen. Blir manglene ikke rettet eller kan de ikke rettes, skal Patentstyret avvise overprøvingskravet. For eksempel vil en mangel som består i at innsigelsesfristen ikke har gått ut, ikke kunne rettes. En avgjørelse om avvisning i Patentstyrets første avdeling vil kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling, jf. § 49 tred-

je ledd. En endelig avvisning fra annen avdeling vil imidlertid ikke kunne bringes inn for domstolene, jf. § 52 tredje ledd annet punktum.

Annet ledd *tredje punktum* inneholder en særlig hjemmel for Patentstyret til å avvise krav om administrativ overprøving der saken ikke egner seg for administrativ avgjørelse. Som eksempel på et forhold som kan gjøre at saken ikke egner seg for behandling av Patentstyret, nevner bestemmelsen at faktiske forhold i saken er omtvistet eller lite opplyst. Bestemmelsen bygger på § 30 tredje ledd første punktum i Varemerkeutredningen II, og er omtalt i kapittel 6.3 i proposisjonen. Det er tale om en diskresjonær adgang for Patentstyret til å avvise saker som ikke passer for administrativ behandling, for eksempel fordi det er behov for omfattende bevisførsel i forhold til sakens faktum. Det kan også være aktuelt å benytte denne avvisningsadgangen der en avgjørelse om ugyldighet kan få uoverskuelige virkninger overfor tredjepersoner, eller på grunn av en tidligere avgjort inngrepssak. En avgjørelse der Patentstyrets første avdeling avviser saken i medhold av denne bestemmelsen, vil ikke kunne påklages til annen avdeling eller bringes inn for domstolene, jf. § 49 tredje ledd annet punktum, jf. at § 52 bare åpner for søksmål mot avgjørelser fra Patentstyrets *annen* avdeling. Den som har fremmet overprøvningskravet, vil i stedet kunne reise søksmål.

Tredje ledd inneholder bestemmelser om varsling av andre som har interesse i saken. Etter *første punktum* skal merkehaveren – når det ikke er denne som har fremsatt kravet om overprøving – gi melding om overprøvningskravet av Patentstyret, og anledning til å uttale seg. Det som skal forelegges merkehaveren er selve kravet om overprøving, slik det er innlevert med eventuell dokumentasjon.

Tredje ledd *annet punktum* gir regler om at den som krever overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere som er registrert i varemerke registret med adresse. Formålet er at disse skal gis mulighet til å sikre sine interesser i saken. Dokumenteres det ikke at de påkrevde meldinger er gitt, kan Patentstyret etter *tredje punktum* fastsette en frist for å gi melding. Oversettes fristen, skal kravet om administrativ overprøving avvises, jf. *fjerde punktum*. Avgjørelser om slik avvisning vil kunne påklages på vanlig måte.

I *fjerde ledd* finnes en bestemmelse om adgang for Patentstyret til å forene flere overprøvingssaker, som tilsvarer § 27 tredje ledd om innsigelser og skal forstås på samme måte. Bestemmelsen svarer til § 30 tredje ledd annet punktum i Varemerkeutredningen II. Forening kan være rasjonelt og lede til bedre opplysning av saken.

Femte ledd bestemmer at Patentstyret ikke kan gå utenfor de forhold som er anført som grunnlag for overprøvningskravet. Dette er den motsatte løsningen av det som gjelder ved administrativ overprøving av designregistreringer etter designloven § 27 femte ledd første punktum og av patenters gyldighet etter patentloven § 52 b syvende ledd. Når det gjelder varemerke registreringer, er de offentlige interessene i korrekte registreringer svakere enn når det gjelder design og særlig patent. I Varemerkeutredningen II ble spørsmålet om Patentstyret skulle kunne gå utenfor partenes anførsler i overprøvingssaker ikke berørt, men for innsigelser ble det foreslått at Patentstyret ikke skulle kunne gå utenfor de anførte opphevingsgrunnlag. Departementet har fulgt opp dette forslaget i § 27 fjerde ledd første punktum, se merknadene til denne bestemmelsen ovenfor. Når Patentstyret ikke skal kunne gå utenfor de anførte grunnlagene ved innsigelser, er det enda mindre grunn til å åpne for dette ved krav om administrativ overprøving. Patentstyret vil imidlertid stå fritt til å anvende relevante rettsregler på de forhold innsigeren har anført, og har en viss frihet til å tolke de anførsler som blir fremsatt.

I motsetning til i innsigelsessaker, vil Patentstyret ikke kunne fortsette behandlingen av krav om administrativ overprøving der kravet er trukket tilbake.

Hvis Patentstyret kommer til at en varemerke registrering må erklæres helt eller delvis ugyldig eller slettes, fremgår det av §§ 35 til 37, jf. § 38, at det skal treffes avgjørelse om dette. I motsatt fall må kravet administrativ overprøving avslås. Virkningen i tid av avgjørelser om ugyldighet og sletting reguleres i § 44.

Adgangen til å påklage avgjørelser i overprøvingssaker fra Patentstyrets første avdeling reguleres i § 49. Når det gjelder domstolprøving, er det bare avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling som går ut på at registreringen erklæres helt eller delvis ugyldig eller slettes, som vil kunne bringes inn for domstolene etter § 52, jf. § 52 annet ledd sammenholdt med tredje ledd annet punktum. Hvis kravet avvises eller avslås, står imidlertid muligheten til å reise alminnelig søksmål om ugyldighet eller sletting.

Patentstyret kan ikke tildele erstatning. Parter som ønsker å oppnå dette, for eksempel på grunn av en tidligere inngrepssak, vil måtte gå veien om søksmål.

Til § 41 Forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene

Paragrafen er ny, og skal hindre parallelle saker for Patentstyret og domstolene. Den skal også hindre at samme krav blir fremmet for Patentstyret etter at domstolene har behandlet en sak ferdig. Paragrafen bygger på § 30 annet ledd annet punktum i Varemerkeutredningen II, men departementet har sett det nødvendig å regulere noen flere former for mulig overlapping mellom søksmål og overprøvingssaker enn det som der ble foreslått. Forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene er drøftet i kapittel 6 i proposisjonen.

Første ledd første punktum bestemmer at krav om administrativ overprøving ikke kan fremsettes så lenge en sak om ugyldighet eller sletting for domstolene ikke er endelig avgjort. I så fall må overprøvingssaker avvises i medhold av § 40 annet ledd annet punktum. Bestemmelsen bygger på § 30 annet ledd første punktum i Varemerkeutredningen II. Krav om administrativ overprøving må avvises selv om kravet fremsettes av en som ikke er part i søksmålet. Hvis søksmålet trekkes, kan nytt krav om overprøving fremsettes.

Første ledd annet punktum regulerer situasjonen der det allerede er fremsatt krav om administrativ overprøving når det reises søksmål om ugyldighet eller sletting av andre enn den som har krevd overprøving. I så fall skal Patentstyret utsette behandlingen av sak om administrativ overprøving inntil søksmålet er rettskraftig avgjort. Dette skal imidlertid ikke skje hvis administrativ overprøving er krevd av innehaveren av det registrerte varemerket. Når kravet om overprøving er fremsatt av merkehaveren selv, vil saken ofte være kurant, og hensynet til rasjonell behandling medfører at overprøvingssaken i slike tilfeller ikke bør stanses. Hvis søksmålet for eksempel trekkes, kan den administrative saken settes i gang igjen.

Annet ledd hindrer at den som har fremmet krav om administrativ overprøving, reiser søksmål om ugyldighet eller sletting mens overprøvingssaken fortsatt pågår for Patentstyret. Hvis vedkommende ombestemmer seg og heller vil reise sak for domstolene, vil dette kunne oppnås ved å trekke tilbake saken hos Patentstyret, eller ved å la være å påklage en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling.

Tredje ledd regulerer adgangen til å fremsette krav om administrativ overprøving når den som fremsetter kravet, tidligere har reist sak om ugyldighet eller sletting av varemerkeregistreringen for domstolene. For å hindre at en som har tapt en sak hos domstolene i stedet prøver seg hos Patentstyret, må det gis særlige regler om dette. Reglene om

rettskraft i tvisteloven gjelder bare ved ny domstolsbehandling. Tredje ledd fastsetter derfor at krav om administrativ overprøving ikke kan fremsettes av en part som tidligere har anlagt sak for domstolene om gyldighet eller sletting av varemerkeregistreringen hvis reglene om rettskraft er til hinder for at det anlegges ny sak for domstolene om det samme forholdet. Reglene om rettskraft vil imidlertid ikke nødvendigvis være til hinder for at det reises nytt søksmål om sletting, for eksempel der nye omstendigheter gir grunnlag for dette. Krav om sletting ved administrativ overprøving skal bare være hindret i den grad rettskraftreglene ville hindre nytt søksmål.

§ 42 Ugyldighet og sletting i visse særlige tilfeller

Paragrafen svarer til første ledd i den gjeldende § 25 c og til § 31 fjerde ledd i lovutkastet i Varemerkeutredningen II, og gir regler om en voldgiftsliknende konfliktløsningsmulighet. *Første punktum* gjør det klart at hvis merkehaveren og den som angriper registreringen av et varemerke er enige om det, kan spørsmålet om registreringens gyldighet eller sletting kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling. Hvis annen avdelings avgjørelse går ut på at registreringen opprettholdes, vil den bare være bindende mellom partene i saken. Går den ut på at registreringen erklæres helt eller delvis ugyldig eller slettes, vil den virke for og imot alle. For saker som bestemmelsen gjelder, skal det etter *annet punktum* betales fastsatt avgift.

Departementet har ikke funnet grunn til å videreførebestemmelsen i gjeldende lov § 25 c. Denne bestemmelsen gir Patentstyrets annen avdeling anledning til å sette en registrering av et varemerke til side som ugyldig eller slette den hvis det finnes åpenbart at vilkårene for registrering ikke har vært til stede eller åpenbart ikke lenger er til stede, forutsatt at merkehaveren ikke har innvendinger til dette. Etter det departementet er kjent med har det ikke forekommet at en registrering er satt til side eller slettet etter denne bestemmelsen.

§ 43 Sletting ved ukjent adresse mv.

Paragrafen bygger på § 31 første og annet ledd i Varemerkeutredningen II. Den viderefører bestemmelsene i den gjeldende varemerkelovens § 26 om at Patentstyret på anmodning kan slette varemerkeregistreringer hvis det er tvil om merkehaverens eksistens eller denne har ukjent adresse. Før sletting kan skje, må merkehaveren oppfordres til å melde seg innen en viss frist.

Norske Patentingeniørers Forening gir i sin hø-

ringsuttalelse uttrykk for at Patentstyret har tolket bestemmelsen i den gjeldende § 26 svært innskrenkende. I høringsuttalelsen heter det:

«Våre kommentarer tar sikte på å henlede oppmerksomheten på at Patentstyret i den senere tid har tolket bestemmelsene til dels svært innskrenkende, [...] Patentstyret har ansett at uttrykket «begrunnet tvil» om at en innehaver finnes, pålegger den som begjærer slettelse etter den någjeldende varemerkelovs § 26 (1) å skaffe utskrift fra firmaregisteret i merkeinnhaverens hjemland eller en erklæring fra bobestyrer om at konkursbehandling er avsluttet uten at det er tatt stilling til varemerkerettighetene. Videre har Patentstyret antatt at en innehavers adresse ikke er ukjent selv om det vitterlig ikke har vært mulig å få kontakt med innehaveren på den oppgitte adressen.»

Foreningen konkluderer med at det ikke er hensiktsmessig å lempe på kravet om at det må være «begrunnet tvil» om merkehaverens eksistens for at registreringer skal kunne slettes. Foreningen mener imidlertid at det bør overveies å presisere hva som skal regnes som en «ukjent» adresse, slik at det at merkehaveren ikke kan nås på den adressen som er innført i varemerkeregistret, likestilles med at adressen er ukjent.

Departementet har etter dette opprettholdt slettingsvilkåret om begrunnet tvil om merkehaverens eksistens som etter gjeldende rett. Paragrafens *første ledd første punktum* slår derfor fast at hvis det er begrunnet tvil om innehaveren av en varemerkeregistring finnes, kan enhver fremsette skriftlig krav overfor Patentstyret om at registreringen slettes. Kravet om begrunnet tvil innebærer at det må kunne vises til forhold som gir en sterk indikasjon på at merkehaveren ikke lenger finnes. Videre følger det av *annet punktum* at registreringen også skal kunne slettes hvis merkehaverens adresse er ukjent. *Tredje punktum* slår fast at det skal betales fastsatt avgift for krav om sletting etter paragrafen.

Før sletting kan skje, skal Patentstyret etter *annet ledd første punktum* be merkehaveren om å melde seg innen en rimelig frist. Meddelelse om fristen skal ifølge *annet punktum* gis i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Det følger av *tredje punktum* at hvis merkehaverens adresse er ukjent, skal oppfordringen om å melde seg innen en viss frist meddeles ved kunngjøring. Etter anmodning fra Patentstyret under høringen av høringsnotatet 26. mars 2004 om oppheving av fullmektigplikten, har departementet presisert at kunngjøring skal skje i Norsk Varemerketidende,

slik at kravene til kunngjøring blir de samme som etter bestemmelsen om adresse i § 77.

Når det spesielt gjelder ukjent adresse, viser departementet til at med de nye regler som foreslås i § 77, om at adressen til registreringsinnehavere som ikke har fullmektig skal innføres i varemerkeregistret, vil det antakelig oppstå færre slike situasjoner med ufullstendige adresser som Norske patentingeniørers forening peker på i sin høringsuttalelse. Departementet er likevel enig med foreningen i at hvis Patentstyret først har sendt en oppfordring om å melde seg til den registrerte adressen, og det viser seg umulig å få kontakt med merkehaveren på denne adressen – rekommandert post kommer for eksempel i retur – må adressen regnes som ukjent. I så fall vil en ny oppfordring om å melde seg kunne gis ved kunngjøring, og registreringen deretter slettes hvis merkehaveren ikke melder seg innen fristen angitt i kunngjøringen. Det er etter departementets syn unødvendig å presisere dette i lovteksten.

Tredje ledd slår fast at hvis merkehaveren ikke har meldt seg innen fristen, skal Patentstyret treffe avgjørelse om å slette registreringen av merket. Det vil være nok til å avverge sletting at merkehaveren melder seg til Patentstyret innen fristen, det kreves ikke at merkehaveren leverer noen begrunnelse for at registreringen må opprettholdes. Avgjørelsen om sletting i Patentstyrets første avdeling vil kunne påklages til annen avdeling etter § 49 fjerde ledd, og eventuelt bringes inn for domstolene etter § 52. Virkningen i tid av avgjørelser om sletting fremgår av § 44.

Til § 44 Virkningen av avgjørelser om ugyldighet eller sletting

Paragrafen er ny sammenlignet med Varemerketredningen II. Den regulerer fra hvilket tidspunkt endelige avgjørelser fra Patentstyret eller domstolene som går ut på at en registrering av et varemerke er helt eller delvis ugyldig eller skal slettes, skal få virkning.

Spørsmålet om virkningen av Patentstyrets avgjørelser i saker om administrativ overprøving er drøftet i proposisjonen kapittel 6. Departementet går inn for at Patentstyrets avgjørelser om ugyldighet og sletting skal ha samme virkning som når tilsvarende avgjørelser treffes av domstolene.

Etter *første ledd* vil endelige avgjørelser fra Patentstyret eller domstolene om å erklære en registrering helt eller delvis ugyldig, ha virkning allerede fra den dag søknaden om registrering ble innlevert, jf. at det er fra søknadsdagen registreringen får virkning etter § 32. Avgjørelser om ugyldighet

har dermed virkning tilbake i tid (*ex tunc*) slik at varemerket behandles som om det aldri har vært registrert.

Annet ledd regulerer virkningene av endelige avgjørelser om sletting. Utgangspunktet etter annet ledd *første punktum* er at slike avgjørelser bare vil ha virkning fremover i tid fra det tidspunktet da søksmål ble reist eller krav om sletting innlevert til Patentstyret (*ex nunc*). I saker om administrativ overprøving, vil dette være tidspunktet da kravet om overprøving ble innlevert til Patentstyret.

Unntak fra dette utgangspunktet kan imidlertid gjøres når det gjelder avgjørelser om sletting på grunnlag av slettingsgrunner som nevnt i § 36. Det følger av annet ledd *annet punktum* at en part kan kreve at det fastsettes i dommen eller avgjørelsen fra Patentstyret at den skal ha virkning fra et tidligere tidspunkt da slettingsgrunnen forelå. For eksempel kan det være klart at varemerket hadde degenerert allerede to år før krav om administrativ overprøving ble fremsatt eller søksmål reist. Det kreves i så fall at den som krever fastsatt at avgjørelsen skal ha virkning fra et slikt tidligere tidspunkt, har rettslig interesse i dette – for eksempel på grunn av en tidligere gjennomført inngreppssak. I tillegg må det påvises at slettingsgrunnen forelå allerede på dette tidligere tidspunktet.

Det nevnte unntaket er ikke aktuelt ved sletting på grunnlag av manglende oppfyllelse av bruksplikten etter § 37. Slike avgjørelser kan aldri gis virkning fra noe tidligere tidspunkt enn tidspunktet da søksmål ble reist eller krav om administrativ overprøving innlevert. Dette skyldes at registreringen kan gjøres uangripelig selv om varemerket ikke har vært brukt i fem år, hvis bruken gjenopptas i tide før søksmål reises eller overprøvingskrav fremsettes.

Avgjørelser som går ut på at en registrering av et varemerke erklæres helt eller delvis ugyldig eller slettes, vil ha virkning overfor alle, ikke bare mellom partene i saken.

Til § 45 Oppheving av eget tiltak

Paragrafen erstatter § 21 c første ledd i den gjeldende varemerkeloven. Den erstatter også bestemmelsene i § 23 a fjerde ledd og 24 fjerde punktum om at § 21 c gjelder tilsvarende. Paragrafen gir Patentstyret en viss adgang til å omgjøre egne avgjørelser av eget tiltak, helt eller delvis. Ved utformingen av bestemmelsen har departementet tatt utgangspunkt i § 32 første ledd i Varemerkeutredningen II, og tilpasset bestemmelsen til designloven § 33. Bestemmelsene i § 32 annet til fjerde ledd i Varemerkeutredningen II (oppheving på grunn av søknader

med bedre prioritet), er tatt inn som § 30 i lovforslaget i proposisjonen her.

Etter *første ledd* er det adgang til oppheving hvis Patentstyret har registrert et varemerke eller fornyet eller endret en registrering ved en «åpenbar feil». Med åpenbare feil siktes det til rene glipp og inkurier. For å unngå at slike feil blir stående i registeret, foreslår departementet at tremånedersfristen for oppheving i den gjeldende § 21 c ikke videreføres. Interessene til merkehaveren er etter departementets syn tilstrekkelig ivaretatt ved at Patentstyret gir melding med rimelig frist for uttalelse før oppheving finner sted. At det skal gis slik melding, følger av *annet ledd*, som er nytt sammenlignet med Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen er i samsvar med § 33 annet ledd i designloven.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at også «andre noteringer» i varemerkeregistret som var skjedd ved åpenbare feil, skulle kunne rettes etter denne bestemmelsen. Dette kan dreie seg for eksempel om en lisens som er ført på feil registreringsnummer. At også slike feil kan rettes, er det imidlertid etter departementets syn ikke nødvendig å si i lovteksten. Retting av slike feil kan skje som ledd i Patentstyrets alminnelige forvaltning av varemerkeregistret, uten at merkehaveren må varsles på forhånd.

Oppheving av en registrering skal også skje hvis registreringen er blitt erklært ugyldig i en rettskraftig dom. Dette behøver heller ikke å sies i lovteksten.

Oppheving etter paragrafen her vil ha tilbakevirkende kraft, det vil si som om den feilaktige innføringen mv. aldri var skjedd.

Til § 46 Sletting ved registreringsperiodens utløp mv.

Paragrafen erstatter § 27 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven, og svarer med tekniske endringer til § 33 annet ledd i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen bør etter departementets syn plasseres i en egen paragraf. Kunngjøring av avgjørelser mv. reguleres i § 47. En avgjørelse om sletting etter § 46 vil alltid bare ha virkning fremover i tid.

Etter *første ledd* skal registreringen av et varemerke slettes hvis den ikke blir fornyet. Den skal i så fall slettes i sin helhet. Registreringen skal dessuten slettes hvis merkehaveren skriftlig krever dette. Sletting kan skje med virkning for hele eller deler av registreringen, avhengig av merkehaverens krav. Bakgrunnen for et krav om delvis sletting, kan for eksempel være at merkehaveren har blitt oppmerksom på at registreringen for enkelte varer eller tjenester kolliderer med en eldre varemerke-

rett, og derfor ønsker registreringen slettet for disse varene eller tjenestenes vedkommende. Alternativt vil det kunne bes om deling av registreringen etter nye forskriftsbestemmelser som vil bli gitt i medhold av § 82, se merknadene til denne bestemmelsen.

I *annet ledd* har departementet føyd til en bestemmelse om at merkehaveren ikke kan kreve at registreringen slettes i tilfeller der det er reist søksmål om overføring av retten til det registrerte merket. Selv om slike søksmål ikke reguleres særskilt av lovforslaget i proposisjonen her, er det etter departementets syn grunn til å ha en regel som sikrer at merkehaveren ikke får slettet registreringen av merket mens et eventuelt slikt søksmål pågår. Det vises til § 28 tredje ledd om overføring av registreringer i innsigelsessak, som gjør det klart at registreringen ikke kan slettes mens en slik sak pågår for Patentstyret.

Til § 47 Innføring i varemerkeregistret og kunngjøring

Paragrafen gjelder innføring i varemerkeregistret og kunngjøring av forhold som er omhandlet i lovforslagets kapittel 5. Den viderefører innholdet i varemerkeloven § 27 med forskrifter, men utvider Patentstyrets plikter sammenlignet med gjeldende rett. Bestemmelsen bygger på § 33 første ledd i Varemerkeutredningen II.

I motsetning til det som ble foreslått i Varemerkeutredningen II, går departementet inn for at ikke bare sakenes utfall, men også det forhold at det er innlevert krav om administrativ overprøving eller reist søksmål om ugyldighet og sletting, skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres, jf. *første ledd første punktum*. Dette er i samsvar med reguleringen i designloven § 35 første ledd. Patentstyret vil få melding om ugyldighets- og slettingssøksmål etter § 64. Ettersom det kan ta tid fra et overprøvingskrav leveres eller et søksmål reises frem til endelig avgjørelse treffes, er det etter departementets syn nyttig for allmennheten å få informasjon om at registreringen er angrepet før dette tidspunktet.

Det samme synspunktet gjør seg imidlertid ikke gjeldende for krav om sletting ved ukjent adresse (§ 43), utløp av registreringsperioden (§ 46) eller krav om avgjørelser etter § 42. Departementet finner det unødvendig å kreve at Patentstyret skal registrere og kunngjøre leveringen av slike krav, så lenge utfallet av sakene skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres etter annet ledd, se nedenfor.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at bare avgjørelser i overprøvingssaker og søksmål som går ut på ugyldighet eller sletting, skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres. Ettersom departementet går inn for at levering av krav om overprøving eller reising av søksmål om ugyldighet eller sletting alltid skal registreres og kunngjøres, synes det naturlig at også alle endelige avgjørelser i slike saker kunngjøres, uavhengig av hva utfallet har blitt, jf. første ledd *annet punktum*. Dommer i saker om ugyldighet eller sletting vil bli oversendt til Patentstyret etter § 65, men det er bare rettskraftige dommer som må registreres og kunngjøres etter bestemmelsen her.

Annet ledd gjelder andre typer av saker etter kapittel 5 enn søksmål om ugyldighet eller sletting og krav om administrativ overprøving. I slike saker skal bare selve den endelige avgjørelsen innføres i varemerkeregistret og kunngjøres. Dette gjelder oppheving etter 45, avgjørelse om ugyldighet eller sletting etter § 42 samt om sletting etter §§ 43 og 46.

Paragrafen er ikke til hinder for elektronisk kunngjøring.

Til § 48 Innsyn i dokumenter

Paragrafen slår sammen diverse bestemmelser om dokumentinnsyn som i Varemerkeutredningen II var plassert i ulike paragrafer. Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at det er et viktig prinsipp at saksbehandlingen i saker om registrerte varemerker er mest mulig åpen, og har derfor latt bestemmelsene om offentlighet omfatte alle saker for Patentstyret etter kapittel 5. Når det gjelder saker for domstolene, reguleres spørsmål om offentlighet av regler i tvisteloven.

Bestemmelsens *første punktum* slår fast at enhver kan kreve innsyn i dokumentene i saker for Patentstyret etter kapittel 5. *Annet punktum* gir bestemmelsene om unntak fra offentlighet i § 25 annet og tredje ledd tilsvarende anvendelse. Reglene i offentliglova om innsynsrettens omfang gjelder ikke, men det forutsettes at Patentstyret vurderer meroffentlighet for interne dokumenter.

Varemerkeutredningen II foreslo som § 34 en bestemmelse om oversending av dommer til Patentstyret. Departementet har flyttet denne bestemmelsen til § 65 i kapitlet om rettergangsbestemmelser.

14.1.6 Til kapittel 6 Klage og søksmål

Til § 49 Klage over avgjørelse i Patentstyrets første avdeling

Paragrafen regulerer adgangen til å klage over avgjørelser i Patentstyrets første avdeling. Klageinstans for første avdelings avgjørelser i saker etter lovforslaget her er alltid Patentstyrets annen avdeling.

Den gjeldende varemerkeloven inneholder ikke noe eget kapittel om klage. Bestemmelser om klageadgang er i stedet tatt inn i flere bestemmelser i loven. Et eget kapittel om klage mv. ble foreslått som kapittel 7 i Varemerkeutredningen II, klageadgangen ble foreslått noe utvidet og bestemmelsene om klageadgang ble foreslått samlet i én paragraf. *Norske Patentingeniørers Forening* gir i sin høringsuttalelse uttrykk for støtte til både utvidelse av klageadgangen og samling av bestemmelsene om klage i én paragraf.

Departementet har flyttet kapitlet om klage mv. slik at det blir plassert etter kapitlene om registrering og overprøving, men før reglene om overdragelser og lisenser som gjelder også for innarbeidede varemerker. Departementet har fulgt opp forslaget i Varemerkeutredningen II om å samle bestemmelsene om klage i én paragraf, og i realiteten er paragrafen her stort sett i samsvar med § 56 første til femte ledd i Varemerkeutredningen II. Redaksjonelt har imidlertid departementet utformet bestemmelsen etter mønster av designloven § 36. Bestemmelsene i § 56 sjette til åttende ledd i Varemerkeutredningen II har departementet skilt ut til en egen § 50 om behandling av klagesaker.

Paragrafen gir en uttømmende oppregning av hvilke avgjørelser i Patentstyrets første avdeling som kan påklages. *Første ledd* slår fast at søkeren kan påklage første avdelings avgjørelse av en søknad om varemerkeregistrering eller et krav om at en internasjonal varemerkeregistrering skal ha virkning i Norge, samt første avdelings avvisning av en søknad om internasjonal varemerkeregistrering som leveres inn via Patentstyret. Internasjonale varemerkeregistreringer er regulert i kapittel 10. Forutsetningen for klagerett er at avgjørelsen har gått søkeren imot. Dette vil være tilfellet hvis søknaden er avvist, avslått eller henlagt og gjenopptakelsesfristen er utløpt. Innvilgelse av søknader vil ikke kunne påklages. Tredjepersoner som mener at varemerket ikke skulle ha vært registrert, må i stedet gå veien om innsigelse, eventuelt ugyldighets-søksmål eller krav om administrativ overprøving.

Som utgangspunkt er det bare avgjørelsen av selve søknaden som kan påklages, ikke avgjørelser som treffes underveis i saksbehandlingen (proses-

suelle avgjørelser). Dette er i samsvar med forvaltningslovens prinsipp om at klageretten gjelder enkeltvedtak. Anførsler om prosessuelle feil, herunder om brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, kan imidlertid inngå i begrunnelsen for klagen og føre til at avgjørelsen blir opphevet hvis feilen har virket inn på avgjørelsens innhold.

Departementet understreker at hvis søkeren prinsipalt har krevd registrering uten unntaksanmerkning etter § 17, men subsidiært godtatt registrering med slik anmerkning, må søknaden regnes som delvis avslått, slik at søkeren kan påklage avgjørelsen om registrering med unntaksanmerkning til annen avdeling, jf. merknadene til § 17 ovenfor. Det må videre regnes som et delvis avslag hvis et krav om endring av varemerket etter § 13 har blitt avslått og merket registrert i opprinnelig form. I Varemerkeutredningen II ble det gitt uttrykk for at det ikke var behov for klageadgang i slike tilfeller, men *Patentstyret* ga i sin høringsuttalelse uttrykk for at det var vanlig praksis å tillate slik klage, og at det ville være tungvint om søkere skulle måtte vente til en eventuell innsigelsesbehandling og der fremsette et nytt krav om merkeendring etter § 34 for så å påklage avslag på dette kravet. Departementet er enig i at det er rasjonelt med en klageadgang også på søknadsstadiet, og presiserer derfor at avgjørelser der søknaden innvilges uten en krevd merkeendring, vil kunne påklages etter første ledd.

Annet ledd første punktum fastsetter at avgjørelsen av innsigelsessak etter § 29 vil kunne påklages til annen avdeling av den parten som avgjørelsen er gått imot. Både avvisning og avslag av innsigelser vil kunne påklages, samt selvfølgelig avgjørelser om oppheving av en registrering. Regelen gjelder både for innsigelser mot nasjonale varemerkeregistreringer og mot at internasjonale varemerkeregistreringer gis virkning i Norge, jf. § 71.

Annet ledd annet punktum gjelder saker om overføring av søknader etter § 21 eller registreringer etter § 28. Varemerkeutredningen II foreslo at ingen avgjørelser i overføringssaker skulle kunne påklages, men departementet går i stedet inn for den samme løsningen som etter designloven § 36 annet ledd annet punktum. Det vil dermed være klagerett hvis kravet om overføring innvilges. Hensynet til søkerens/merkehaverens rettssikkerhet taler for dette. Avgjørelser om avvisning og avslag av krav om overføring vil imidlertid ikke være omfattet av klageretten. Slike avgjørelser vil som regel skyldes at saken reiser vanskelige bevissspørsmål, og den vil i så fall egne seg best for behandling hos domstolene og ikke for administrativ klagebehandling.

Tredje ledd gjelder avgjørelser om ugyldighet eller sletting i sak om administrativ overprøving etter §§ 35 til 37, jf. § 40. Slike avgjørelser vil etter tredje ledd *første punktum* kunne påklages av den parten avgjørelsen har gått imot både der registreringen erklæres helt eller delvis ugyldig eller slettes, og der kravet om administrativ overprøving avslås. Det følger imidlertid av tredje ledd *annet punktum* at avgjørelser der Patentstyrets første avdeling avviser et krav om overprøving i medhold av sin diskresjonære avvisningsadgang etter § 40 annet ledd tredje punktum – for eksempel fordi de faktiske forhold i saken er omtvistet – ikke kan påklages til annen avdeling. Avvisningsadgangen gjelder nettopp saker som ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret, og hvor det derfor ikke er grunn til å åpne for nok en administrativ runde i Patentstyrets annen avdeling. I stedet vil den som har fremsatt overprøvningskravet, være henvist til å reise søksmål om ugyldighet eller sletting.

Fjerde ledd gjelder tilfeller der Patentstyrets første avdeling opphever en registrering eller innføring i varemerkeregistret av eget tiltak etter §§ 30 eller 45. Slike avgjørelser kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av merkehaveren. Det samme gjelder avgjørelser om sletting der merkehaverens ikke eksisterer eller adressen er ukjent etter § 43. Avgjørelser om å erklære en registrering helt eller delvis ugyldig eller slette den helt eller delvis etter § 42 vil ikke kunne påklages, da de treffes i av Patentstyrets annen avdeling som første instans. Slike avgjørelser vil imidlertid kunne bringes inn for domstolene i medhold av § 52 fjerde ledd.

Femte ledd lister opp en del avgjørelser om avvisning og avslag som skal kunne påklages. En avgjørelse om å henlegge en søknad etter § 23 tredje ledd, kan ikke påklages. I slike tilfeller kan det kreves gjenopptakelse etter § 23 fjerde ledd. Gjenopptakelse fyller dermed mye av den samme funksjonen som en klagerett. Blir kravet om gjenopptakelse avslått, vil avslaget kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling, se *bokstav a*.

Et nytt punkt sammenlignet med Varemerkeutredningen II, er at det oppstilles en uttrykkelig klagerett ved avslag på krav om innsyn i dokumenter etter blant annet § 25, jf. femte ledd *bokstav c*. Den gjeldende varemerkeloven § 22 fjerde ledd oppstiller bare klageadgang for avslag på anmodning om hemmelighold av dokumenter, og ikke for avgjørelser som nekter innsyn. Regelen om klagerett på avgjørelser om unntak fra offentlighet er videreført i *bokstav b*. Spørsmålet om det burde innføres en bestemmelse om klagerett ved nektelse av dokumentinnsyn, og forholdet til regler i forvaltningsloven og offentlighetsloven (nå erstattet av offentleglova),

ble for designlovens del drøftet i Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 58 annen spalte. Departementet går inn for at det på tilsvarende måte som i designloven § 36 fjerde ledd nr. 3, presiseres også i lovforslaget her at det er adgang til å klage på avgjørelser der dokumentinnsyn nektes. Dette er i samsvar med systemet etter offentleglova.

Slike klager skal behandles av Patentstyrets annen avdeling når avgjørelse om å nekte innsyn treffes av første avdeling som første instans. Det kan imidlertid forekomme at Patentstyrets annen avdeling i klagesak treffer avgjørelse om dokumentinnsyn som første instans, for eksempel ved å avslå et krav om innsyn i dokumenter i klagesaken, jf. § 51 femte ledd. Slike vedtak må kunne påklages til overordnet organ, det vil si Nærings- eller handelsdepartementet, i samsvar med alminnelige klage-regler i offentleglova.

Forøvrig oppstiller femte ledd klagerett på avgjørelser som avviser eller avslår krav om fornyelse av registreringer, jf. *bokstav d*, og krav om endring av et registrert varemerke, jf. *bokstav e*. Avgjørelser der Patentstyrets første avdeling avviser eller avslår krav om at en sak tas under behandling til tross for fristoversittelse etter bestemmelsene i § 80, kan påklages til annen avdeling etter *bokstav f*.

Sjette ledd presiserer at opplistingen i paragrafen av avgjørelser som kan påklages til Patentstyrets annen avdeling, er uttømmende. Presiseringen er tatt med etter at *Nærings- og handelsdepartementet* i høringsrunden ga uttrykk for at det var behov for mer klarhet knyttet til hvilke avgjørelser som ikke kan påklages.

Til § 50 Levering av klage

Paragrafen erstatter § 22 a første, annet og fjerde ledd i den gjeldende varemerkeloven, og svarer til § 56 sjette til åttende ledd i Varemerkeutredningen II. Paragrafen regulerer klageadressat og frist for å klage. Departementet har tilpasset paragrafen til den tilsvarende bestemmelsen om levering av klage i designloven § 37. I motsetning til den gjeldende varemerkeloven og Varemerkeutredningen II stiller paragrafen derfor også visse formkrav til klager, som i dag er regulert i forskrift. Formkravene er utformet med utgangspunkt i forvaltningsloven § 32.

Bestemmelsen i den gjeldende varemerkelovens § 22 a tredje ledd gjelder domstolsprøving av avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling, og erstattes av § 52.

En klage må etter *første punktum* være kommet inn til Patentstyret innen to måneder etter den dagen melding om avgjørelsen ble sendt til parten.

Dette er i samsvar med gjeldende rett. Fristen løper altså fra tidspunktet melding om avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret, og ikke fra det senere tidspunktet da parten mottok meldingen. Dette er en annerledes løsning enn den som følger av forvaltningsloven § 29 om frist for klage på enkeltvedtak, men klagefristen er vesentlig lengre enn etter forvaltningslovens hovedregel (tre uker). At klagefristen begynner å løpe allerede når melding om avgjørelsen sendes fra Patentstyrets første avdeling, innebærer at parten kan forholde seg til brevdatoen ved beregningen av fristen, noe som gjør fristberegningen enkel og kan forebygge tvister.

Etter *annet punktum* skal klagen oppgi klagerens navn (eventuelt foretaksnavn) og adresse (*bokstav a*), avgjørelsen som det klages over (*bokstav b*) og hvilken endring som ønskes i avgjørelsen (*bokstav c*). I tillegg stiller *bokstav d* krav om at klagen skal begrunnes. Et slikt krav følger i dag av § 12-1 i forskrift 29. mars 1996 nr. 315 om nærmere bestemmelser om registrering mv av varemerker og fellesmerker. Forvaltningsloven § 32 fastsetter bare at klagen «bør» gi nevne de grunnene klagen bygger på, men det er etter departementets syn grunn til å stille et absolutt krav om begrunnelse på varemerkeområdet. Departementet understreker likevel at det ikke er meningen at det skal stilles strenge krav til begrunnelsen, særlig ikke i saker som reiser rent rettslige spørsmål.

Tredje og fjerde punktum fastsetter at paragrafen kan suppleres med forskriftsbestemmelser, og at det skal betales fastsatt klageavgift.

Til § 51 Behandling av klage

Paragrafen er ny, og gir en del nye regler om klagebehandlingen i Patentstyret som ikke har noe motstykke i den gjeldende varemerkeloven eller i Varemerkeutredningen II.

Utgangspunktet er at de alminnelige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV og V kommer til anvendelse også ved behandlingen av klager, jf. forvaltningsloven § 1. Forvaltningsloven kapittel VI om klage gjelder imidlertid ikke i varemerkesaker, jf. lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern § 2 fjerde punktum. Med designloven § 38 ble det foretatt en tilnærming til forvaltningsloven §§ 33 og 34 om klagebehandlingen på designområdet, se Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 59 til 60. Den viktigste endringen besto i at Patentstyrets første avdeling fikk kompetanse til å vurdere sine avgjørelser på nytt når det kommer inn klager. Tidligere var det slik at klagen gikk direkte til Patentstyrets annen avdeling, uten noen forberedende behandling i første avdeling. Reglene

om klage i saker om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven er lagt opp på tilsvarende måte som designloven § 38, se foretaksnavneloven § 3-7. Etter departementets syn er det grunn til å innføre tilsvarende regler også på varemerkeområdet. Dette vil være gunstig for partene i saker for Patentstyret, og kunne medføre en rasjonaliseringsgevinst for Patentstyret. Det foreslås også enkelte andre tilpasninger til forvaltningslovens klagereregler.

Første ledd pålegger Patentstyret å varsle eventuelle motparter snarest mulig etter at klagen er kommet inn, se til sammenligning forvaltningsloven § 33 tredje ledd.

Annet ledd første punktum innfører det nye prinsipp i varemerkelovgivningingen – inspirert av forvaltningsloven § 33 annet ledd første punktum – om at Patentstyrets første avdeling skal kunne imøtekomme klager som den finner godt begrunnet. Første avdelings kompetanse gjelder bare der den finner det «klart» at klagen er begrunnet. Det er videre en forutsetning at de formelle klagevilkårene er oppfylt, det vil si at klagen må gjelde en type avgjørelse som kan påklages etter § 49, og dessuten er innlevert og utformet i samsvar med § 50. Bestemmelsen pålegger ikke Patentstyrets første avdeling å gjennomføre noen grundig formell kontroll av alle klager. Er det tvilsomt om vilkårene for å klage er oppfylt, kan saken i sin helhet overlates til annen avdeling. Første avdeling har heller ingen plikt til å realitetsvurdere alle klager, da dette ville være for ressurskrevende. Meningen er at første avdeling skal kunne sile unna en del opplagte saker for Patentstyrets annen avdeling.

Hvis Patentstyrets første avdeling finner det «klart» at klagen er begrunnet, kan den treffe avgjørelse selv om det er flere parter i saken med motstridende interesser. Dette vil det gjerne være i innsigelsesaker og saker om administrativ overprøving. En misfornøyd part vil kunne klage første avdelings vedtak i klagesaken inn for Patentstyrets annen avdeling etter § 49.

Hvis det opprinnelige vedtaket ikke blir endret eller opphevet av Patentstyrets første avdeling, skal saksdokumentene etter annet ledd *annet punktum* sendes over til Patentstyrets annen avdeling. Gir Patentstyrets første avdeling en uttalelse til annen avdeling, følger det av *tredje punktum* at en kopi av uttalelsen skal sendes til partene, se til sammenligning forvaltningsloven § 33 fjerde ledd annet punktum.

Hvis vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt, skal klageren etter *tredje ledd første punktum* gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Retting vil være aktuelt hvis

de formelle klagevilkårene ikke er oppfylt. Patentstyrets annen avdeling må undersøke om klagevilkårene er oppfylt selv om første avdeling allerede har tatt stilling til dette, jf. forvaltningsloven § 34 første ledd annet punktum. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av en frist Patentstyrets annen avdeling setter, følger det av tredje ledd *annet punktum* at annen avdeling skal avvise klagen, hvis den ikke finner at det bør gis en ny frist for retting.

Fjerde ledd første punktum bestemmer at Patentstyrets annen avdeling skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. I dette ligger at partenes anførsler skal være forsvarlig utredet og vurdert før klagen avgjøres. Bestemmelsen tar ikke sikte på å endre omfanget av annen avdelings utrednings- og veiledningsplikt sammenlignet med gjeldende rett, se til illustrasjon Rt. 2001 s. 450 om veilednings- og utredningsplikten i patentsaker.

Det følger av fjerde ledd *annet punktum* at Patentstyrets annen avdeling kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen. Med dette kan Patentstyret ta opp både rettslige og faktiske forhold som ikke var fremme under behandlingen i Patentstyrets første avdeling, og som heller ikke er berørt i klagen. Bestemmelsen går lenger enn lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern § 5 annet ledd, som sier at Patentstyrets annen avdeling ikke er bundet til de «kjensgjerningene» som forelå ved behandlingen i første avdeling. Bestemmelsen går også lenger enn det som vil gjelde i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving, se merknadene til § 27 og § 40 ovenfor. I klagesaker taler imidlertid hensynet til å oppnå riktige registreringsavgjørelser for en annen løsning. Trekkes nye forhold inn i saken, skal partene gis mulighet til å uttale seg før saken avgjøres, jf. styreloven § 9 og forvaltningsloven § 17. Departementet foreslår i *tredje punktum* opprettholdt regelen i den gjeldende varemerkeloven § 22 a annet ledd om at klagebehandlingen kan fortsette selv om klagen blir trukket tilbake, hvis det foreligger særlige grunner. Skulle Patentstyret under klagebehandlingen bli kjent med en ugyldighetsgrunn som ut fra allmenne hensyn burde lede til oppheving, gir denne bestemmelsen en sikkerhetsventil som åpner for dette. I forskrift etter § 82 kan det fastsettes at Patentstyret bare kan fortsette behandlingen av saken hvis merkehaveren er varslet om det innen en bestemt frist etter at klagen ble trukket tilbake.

Femte ledd gir enhver rett til innsyn i dokumentene i klagesaker med de begrensningene som følger av bestemmelsene i § 25 annet og tredje ledd.

Til § 52 Domstolprøving av avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling

Paragrafen regulerer adgangen til å reise søksmål mot Patentstyrets avgjørelser, og bygger på § 57 i Varemerkeutredningen II. Departementet har imidlertid utformet bestemmelsen i samsvar med de tilsvarende reglene i designloven § 39. I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å liste opp de klageavgjørelsene som det kan reises søksmål mot. For å forenkle bestemmelsen noe, har departementet i stedet valgt å fastsette hvilke avgjørelser som *ikke* kan bringes inn for domstolene. Paragrafen samler bestemmelser som i dag er plassert i mange paragrafer i den gjeldende varemerkeloven.

Første ledd første punktum er nytt, men innebærer ingen realitetsendring. Bestemmelsen presiserer at klageretten må være uttømt før søksmål reises mot Patentstyrets avgjørelse. Avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling kan altså ikke bringes inn for domstolene. Den som lar være å klage, eller klager etter at klagefristen er utløpt, er følgelig avskåret fra å reise søksmål mot Patentstyrets avgjørelse. Dette innebærer videre at en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling om å avvise et krav om administrativ overprøving i medhold av § 40 annet ledd tredje punktum – som ikke kan påklages – heller ikke kan bringes inn for domstolene.

Første ledd annet punktum slår fast at første punktum ikke berører retten til å reise søksmål om ugyldighet eller sletting etter §§ 35 til 37 eller om retten til varemerket. I proposisjonen kapittel 6.3 er det lagt til grunn at det ikke burde være nødvendig å bringe en overprøvingssak gjennom Patentstyrets to instanser før det kunne reises søksmål. Bestemmelsen her klargjør at det ikke er nødvendig å klage på avgjørelsen i sak om administrativ overprøving før det reises søksmål. Og hvis Patentstyrets første avdeling overfører en søknad etter § 21 eller en registrering etter § 28, kan søksmål om retten til varemerket reises selv om klageretten ikke er brukt.

Annet ledd første punktum fastslår hovedregelen om at avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling kan bringes inn for domstolene av den parten som avgjørelsen har gått imot. Søksmålsadgangen omfatter altså alle typer klageavgjørelser som ikke er uttrykkelig unntatt etter tredje ledd. Dette vil omfatte både avgjørelser om avvisning og avslag av klagen. Det må imidlertid dreie seg om den endelige avgjørelsen av klagesaken, og ikke bare en prosessuell avgjørelse underveis. Departementet presiserer at det vil kunne klages på avgjørelser der søkeren bare har fått medhold i sin subsidiære søknad, for eksempel der det prinsipielt ble krevd regi-

strering uten unntaksanmerkning og Patentstyret ikke ville godta dette. I så fall er den prinsipale søknaden avslått, og avgjørelsen som besluttet dette vil kunne bringes inn for domstolene.

Fristen for å reise søksmål er etter annet ledd *annet punktum* to måneder fra da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. På samme måte som klagefristen, løper altså søksmålsfristen fra tidspunktet da melding ble avsendt, og ikke fra tidspunktet når meldingen kommer frem til parten. Dette er i samsvar med gjeldende rett. Søksmålsfristen er absolutt i den forstand at hvis den er oversittet, kan Patentstyret ikke beslutte at saken likevel skal tas under behandling etter § 80. Videre gjelder ikke reglene om oppfriskning i den nye tvisteloven ved oversittelse av søksmålsfrister, slik at heller ikke domstolene vil kunne ta saken under behandling der søksmålsfristen er oversittet. Etter *tredje punktum* skal Patentstyret opplyse om søksmålsfristen i meldingen om klageavgjørelsen.

Tredje ledd regulerer unntakene fra søksmålsadgangen etter annet ledd. *Tredje ledd første punktum* slår fast at det ikke kan reises søksmål mot klageavgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling i sak om overføring av en søknad eller en registrering. Parten er i så fall henvist til eventuelt å reise søksmål om retten til varemerket. Dette er i samsvar med forslaget i Varemerkeutredningen II.

Tredje ledd annet punktum fastsetter at det heller ikke er adgang til å reise søksmål mot avgjørelse om å avvise eller forkaste en innsigelse. Videre slås det fast at heller ikke avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avviser eller avslår et krav om administrativ overprøving av spørsmål om ugyldighet eller sletting etter § 40, eller opprettholder en slik avgjørelse fra første avdeling, kan bringes inn for domstolene. Det kan imidlertid reises søksmål mot avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling erklærer en registrering ugyldig eller sletter den (helt eller delvis), eller opprettholder en avgjørelse fra første avdeling om dette. Dette er samme løsning som ble foreslått i Varemerkeutredningen II.

14.1.7 Til kapittel 7 Overdragelse og lisens mv.

Til § 53 Overdragelse

Paragrafen regulerer overdragelse av varemerkeretten. Den svarer til § 32 i den gjeldende varemerkeloven, og gjelder både registrerte og innarbeidede varemerker, samt «naturlige varekjennetegn», jf. § 1 tredje ledd. Paragrafen bygger på § 53 første ledd i Varemerkeutredningen II, men departementet har gjort språklige og redaksjonelle endringer.

Første ledd slår fast at det er adgang til å overdra rett til varemerke, enten separat eller sammen med virksomheten merket er knyttet til. *Annet ledd* gir en deklatorisk regel om at retten til varemerker knyttet til en virksomhet går over sammen med virksomheten ved overdragelse av denne, hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

Bestemmelsene i § 53 i Varemerkeutredningen II om virkninger av innføring av overdragelse i varemerkeregistret, er flyttet til § 56 som samler reglene om rettsvirkningene av innføringer i registret i én paragraf.

Til § 54 Lisens

Paragrafen regulerer lisenser til å bruke registrerte og innarbeidede varemerker i næringsvirksomhet. Den gjelder også for «naturlige varekjennetegn», jf. § 1 tredje ledd. Den svarer til § 34 første og annet ledd i den gjeldende varemerkeloven, og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 8. Paragrafen svarer med språklige og redaksjonelle endringer til § 54 første og annet ledd i Varemerkeutredningen II.

Første ledd presiserer at det er rettslig adgang til å gi lisens, men nevner ikke hvilke typer av lisens som kan gis. I likhet med Varemerkeutredningen II er departementet av den oppfatning at det ikke er grunn til å nevne bare enkelte av de mulige varianter av lisensavtaler særskilt. Det er uansett klart at de typer av lisensavtaler som spesielt nevnes i varemerkedirektivet artikkel 8 kan inngås etter norsk rett.

Annet ledd slår fast at merkehaveren kan påberope bestemmelsene i kapittel 8 om sanksjoner mot varemerkeinngrep overfor visse kontraktsbrudd fra lisenshaverens side.

Bestemmelsene i § 54 tredje ledd og fjerde ledd i Varemerkeutredningen II om innføring i varemerkeregistret av lisenser og opphør av lisenser, har departementet flyttet til § 56.

Til § 55 Utlegg mv.

Paragrafen oppstiller et forbud mot at det tas utlegg i varemerke samt mot at varemerkeretten gjøres til gjenstand for annen separat tvangsforfølgning fra fordringshaverne. Den er en videreføring av § 35 i den gjeldende varemerkeloven, og svarer til § 55 første ledd i Varemerkeutredningen II.

I Varemerkeutredningen II ble det i § 55 annet ledd foreslått en regel om at rett til varekjennetegn ved konkurs skulle gå over til konkursboet, med mindre kjennetegnet inneholdt et personnavn – i så fall skulle bare retten til den øvrige delen av kjenne-

tegnet gå over til konkursboet, hvis det ikke dreide seg om et registrert eller innarbeidet varemerke mv. Departementet har sløffet denne bestemmelsen da det praktiske etter lovforslaget her vil være registrerte og innarbeidede varemerker.

Til § 56 Innføring av overdragelser og lisenser i varemerkeregistre mv.

Paragrafen regulerer innføringer av overdragelser av og lisenser til registrerte varemerker i varemerkeregistret, og rettsvirkningene av slike innføringer. Den slår sammen bestemmelser i den gjeldende varemerkeloven §§ 33 og 34 tredje ledd, og i §§ 53 og 54 i Varemerkeutredningen II.

Første ledd gjelder varemerkeregistrets legitimasjonsvirkning, og svarer til den gjeldende varemerkelovens § 33 tredje ledd og § 53 første ledd i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen slår fast at den som er innført i registeret som innehaver av registreringen, skal regnes som rett saksøkt for domstolene. Videre skal Patentstyret anses å ha oppfylt sin plikt til å varsle merkehaveren om ulike forhold hvis meldingene sendes til den som står oppført som innehaver i registeret. Se bestemmelse om adresse i § 77.

Annet ledd svarer til den gjeldende varemerkeloven § 33 første ledd og til § 53 annet ledd i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen gjelder innføring i varemerkeregistret og kunngjøring av overdragelser. Reglene i § 78 om hjemlandsbevis gis som i den gjeldende loven tilsvarende anvendelse, se merknadene til denne bestemmelsen nedenfor. Kravet innebærer at hvis den nye merkehaveren er utenlandsk, må denne levere inn bevis for at merket er registrert for denne i hjemlandet, hvis ikke unntak fra kravet om hjemlandsbevis får anvendelse. Sammenlignet med Varemerkeutredningen II foreslår departementet at begge parter skal kunne kreve anmerkning av en overdragelse i registeret. Paragraf 82 gir grunnlag for å fastsette forskrifter om dokumentasjon for retten til varemerket som overdras. Plikten til å betale avgift for innføring av overdragelser i varemerkeregistret, som ble foreslått opphevet i Varemerkeutredningen II, ble opphevet allerede ved vedtakelsen av designloven.

Tredje ledd svarer til § 34 tredje ledd første og annet punktum i den gjeldende varemerkeloven og til § 54 tredje ledd i Varemerkeutredningen II. Tredje ledd *første punktum* slår fast at merkehaveren eller lisenshaveren kan kreve at en lisens innføres i varemerkeregistret og kunngjøres. Det samme gjelder etter *annet punktum* hvis en registrert lisens er overdratt eller opphørt. Alternativet «overdratt» er tilføydd av departementet. Overdragelse av

en lisens forutsetter at avtalen med merkehaveren gir lisenshaveren rett til dette, jf. § 54 første ledd annet punktum. Hvis lisensen etter avtalen først kan overdras, taler hensynet til at varemerkeregistret bør være mest mulig oppdatert for at slike overdragelser bør kunne kreves innført i registeret på lik linje med opphør av lisenser.

Bestemmelsen i Varemerkeutredningen II om at det skal betales for innføring i varemerkeregistret av lisenser, er tatt ut. Plikten til å betale for slik innføring ble opphevet ved vedtakelsen av designloven. Bestemmelsen i § 53 tredje ledd om melding av overdragelser av internasjonale varemerkeregistreringer til Det internasjonale byrået ved WIPO, har departementet flyttet til § 72.

Reglene i den gjeldende varemerkelovens §§ 33 annet ledd og 34 tredje ledd tredje til femte punktum om at Patentstyret kan nekte å innføre overdragelser og lisenser i varemerkeregistret der den nye merkehaveren eller lisenshaverens bruk av varemerket ville være villedende, videreføres ikke. Det vil imidlertid kunne gripes inn mot villedende bruk av varemerker i medhold av den generelle bestemmelsen i § 10.

14.1.8 Til kapittel 8 Sanksjoner mot varemerkeinngrep

Til § 57 Forbud mot fortsatt varemerkeinngrep

Paragrafen er ny, og regulerer muligheten til å oppnå en dom som forbyr den som har krenket varemerkeretten – begått varemerkeinngrep – å gjenta dette. Som resten av sanksjonsreglene i kapittel 8, gjelder paragrafen ved inngrep i eneretten til både registrerte og innarbeidede varemerker, samt for «naturlige varekjennetegn» vernet etter § 1 tredje ledd.

Ved vedtakelsen av den gjeldende varemerkeloven ble en bestemmelse om forbudsdom som sanksjon ansett unødvendig, se Ot.prp. nr 68 (1959-60) s. 13. Det følger uansett av den gjeldende varemerkeloven § 3 sammenholdt med alminnelige prosessregler, at det kan oppnås dom med forbud mot fortsatt inngrep hvis eneretten er krenket. En innføring av en uttrykkelig bestemmelse om dette i varemerkeloven vil dermed ikke innebære noen realitetsendring. Varemerkeutredningen II foreslo heller ingen slik bestemmelse. Departementet har likevel funnet grunn til å innta en paragraf om forbudsdom i lovforslaget i proposisjonen her. Et slikt forbud vil i praksis gjerne være den viktigste sanksjonen ved varemerkeinngrep, og det er dermed naturlig at den synliggjøres i lovens kapittel om sanksjoner mot slikt inngrep.

Bestemmelsen slår fast at retten, overfor den som har krenket en annens varemerkerett, ved dom kan nedlegge forbud mot at inngrepet gjentas. Det er en forutsetning at den forurettede har nedlagt påstand om slikt forbud.

Kravet om at varemerkeretten må være krenket, innebærer at den som det nedlegges forbud mot, må ha brukt et tegn i strid med en annens enerett slik denne er definert i § 4, og bruken må heller ikke være tillatt i medhold av andre bestemmelser, som §§ 5 eller 6. For at eneretten etter § 4 skal være krenket, må det foreligge en varemerkerett. For registrerte varemerker kan det følgelig ikke nedlegges forbud etter paragrafen her før merket er registrert og kunngjort etter bestemmelsene i § 22, selv om § 32 første punktum gir en varemerkeregistrering rettsvirkning med tilbakevirkende kraft fra søknadsdagen. Tvisteloven kapittel 34 åpner imidlertid adgang til å kreve midlertidige forbud, og denne adgangen vil etter omstendighetene kunne være aktuell allerede på søknadsstadiet.

Kravet om at varemerkeretten må være krenket, innebærer videre at paragrafen her ikke får anvendelse ved brudd på § 10 om villedende varemerkebruk eller på § 11 om gjengivelse av registrert varemerke i ordbøker mv. Den får bare anvendelse der det foreligger et varemerkeinngrep.

Det er tilstrekkelig til å nedlegge forbud etter paragrafen her at det påvises at den saksøkte objektivt sett har begått handlinger som utgjør varemerkeinngrep. Det stilles ikke krav om subjektiv skyld hos den saksøkte.

Det som kan forbys etter bestemmelsen, er at de begåtte inngrepshandlingene gjentas. Forbudet må altså rettes mot bestemt angitte handlinger som tidligere er begått. Den forurettede kan ikke oppnå noe generelt utformet forbud mot at «varemerkeinngrep begås» eller lignende. Hvis inngrepet er begått ved bruk av et registrert varemerke, bør det heller ikke nedlegges noe forbud mot all bruk av merket uten at registreringen samtidig erklæres ugyldig. I så fall gjelder bestemmelsen i § 62 om Oslo tingrett som tvungent vernetting.

Forbudsdom vil kunne kreves av merkehaveren selv, samt av eventuelle lisenshavere som har rettslig interesse i dette, jf. tvisteloven § 1-3. Dommen vil kunne fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdesloven § 13-16 ved at saksøkte pålegges å stille sikkerhet for skade som vil voldes hvis inngrepshandlingene fortsettes.

Paragraf 57 begrenser ikke adgangen til å få forbudsdom mot bruk av kjennetegnet på grunnlag av andre lovbestemmelser, som for eksempel bestemmelsene i markedsføringsloven. Paragrafen berører heller ikke adgangen til å oppnå en fastsettelse

sesdom hvor inngriperen kjennes uberettiget til å begå inngrepshandlingene. Det er imidlertid bare en forbudsdom som vil kunne fullbyrdes med namsmyndighetenes hjelp etter reglene i tvangsfullbyrdesloven.

§ 58 Vederlag og erstatning for varemerkeinngrep

Paragrafen regulerer erstatning som sanksjon mot varemerkeinngrep. Den erstatter § 38 i den gjeldende varemerkeloven, og bygger på § 59 i Varemerkeutredningen II. Departementet har foretatt språklige og redaksjonelle endringer.

Paragrafens *første ledd* viderefører gjeldende rett. Bestemmelsen slår fast at den som forsettlig eller uaktsomt krenker en annens varemerkerett, plikter å gi den forurettede et rimelig vederlag for bruken samt erstatning for eventuell ytterligere skade krenkelsen har medført. Hvis det objektivt sett er begått et varemerkeinngrep og skyldkravet bestemmelsen oppstiller er oppfylt, skal altså vederlag i form av en rimelig lisensavgift betales selv om den forurettede faktisk ikke har lidt noe tap på grunn av inngrepet. Avgjørende ved beregningen av vederlaget er ikke hva inngriperen ville ha betalt for en frivillig lisens, men hva som utgjør rimelig vederlag ut fra vanlig bransjeoppfatning.

Det skal videre betales erstatning utover vederlaget hvis den forurettede påviser at det har oppstått tap som vederlaget ikke dekker.

Annet ledd viderefører den gjeldende varemerkeloven § 38 første ledd tredje punktum om at vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes hvis inngriperens skyld er liten. Mens det etter første ledd kan bli tale om å tillegge skyldgraden betydning i skjerpende retning, er det etter annet ledd altså spørsmål om å lempe erstatningen hvis skyldgraden er liten.

Tredje ledd viderefører regelen i varemerkeloven § 38 annet ledd om at selv om en inngriper har vært i aktsom god tro, kan denne pålegges å betale vederlag og erstatning i den grad retten finner dette rimelig. Normalt bør det etter denne bestemmelsen ikke bli tale om å ilegge en erstatning som overstiger inngriperens antatte vinning ved inngrepet.

Fjerde ledd svarer til § 59 annet ledd i Varemerkeutredningen II, og er innført på bakgrunn av inkorporeringen av fellesmerkelovens bestemmelser. Etter fellesmerkeloven § 6 første punktum er det bare merkehaveren som har søksmålsrett ved inngrep i fellesmerke, jf. § 63 annet ledd i lovforslaget i proposisjonen her. I tråd med dette slår fellesmerkeloven § 6 annet punktum fast at innehaveren av fellesmerke også kan kreve erstatning for skade

som er påført andre som har rett til å bruke fellesmerket. Denne bestemmelsen er videreført i fjerde ledd, men er gitt en generell utforming. Den muliggjør dermed også at merkehavere til alminnelige varemerker kan kreve erstatning på vegne av lisenshavere, uten at disse må gjøres til part i søksmål merkehaveren reiser.

Femte ledd første punktum fastsetter at vederlag og erstatning ved inngrep i registrerte varemerker bare kan idømmes for inngrep som har skjedd etter at registreringen ble kunngjort etter § 22 eller at inngriperen hadde kunnskap om at merket var søkt registrert. For at ansvar skal inntre for inngrep gjort før kunngjøringen er det en forutsetning at søknaden leder til registrering. Bestemmelsen i femte ledd første punktum svarer med språklige endringer til § 60 i Varemerkeutredningen II, og erstatter delvis § 39 i den gjeldende varemerkeloven. Femte ledd *annet punktum* er nytt, og slår fast at foreldelsesfristen for vederlags- og erstatningskrav ved inngrep i registrerte varemerker, ikke vil begynne å løpe før varemerket er registrert. Bestemmelsen skal sikre at slike krav ikke foreldes før registreringstidspunktet.

Til § 59 Tiltak for hindre nye varemerkeinngrep

Paragrafen regulerer rettens adgang til å beslutte tiltak for å hindre nye varemerkeinngrep. Den erstatter § 40 i den gjeldende varemerkeloven, og svarer til § 61 i Varemerkeutredningen II. Departementet har gjort noen endringer, blant annet for å presisere nærmere hvilke typer av tiltak retten kan beslutte.

Forutsetningen for at retten skal kunne beslutte tiltak etter denne paragrafen, er at det er begått et varemerkeinngrep, og at den forurettede har nedlagt påstand om det aktuelle tiltaket. Formålet med tiltakene etter paragrafen her skal ikke være å gi den forurettede økonomisk kompensasjon, men derimot å hindre nye inngrep der et varemerkeinngrep allerede er begått.

Etter *første ledd første punktum* er et tiltak retten kan beslutte for å hindre nye inngrep, at varemerker som vil krenke varemerkeretten hvis de brukes, skal endres eller fjernes fra varer. Hvis merket ikke kan endres eller fjernes, kan retten etter første ledd *annet punktum* bestemme at varen merket finnes på, skal endres på en bestemt måte, ødelegges, eller overdras til den forurettede mot fradrag i eventuelt vederlags- og/eller erstatningskrav mot den domfelte etter § 58. Varemerkeutredningen II foreslo ikke ødeleggelse av varer som et mulig tiltak, men departementet har føyd til dette i lys av at det svenske lovutkastet § 71, det finske lovutkastet

62 og den danske varemerkeloven § 44 inneholder en hjemmel for dette.

Det er overlatt til rettens skjønn å bestemme om det skal avsies dom for slike preventive tiltak som nevnt, og hva tiltakene eventuelt skal gå ut på. Ved vurderingen må retten blant annet legge vekt på hvor stor faren for nye varemerkeinngrep er, hvor stor eventuell skade for den forurettede kan bli, og på hvor klanderverdig den saksøkte har opptrådt. Det må også tas i betraktning hvilke økonomiske og praktiske forutsetninger den saksøkte har for å iverksette de ulike tiltakene. Tiltakene må være forholdsmessige i forhold til det inngrep som er begått og faren for nye inngrep. Departementet forutsetter at ødeleggelse av varer normalt bare bør besluttes hvis ikke andre tiltak kan anses tilstrekkelige til å hindre nye varemerkeinngrep. I mange tilfeller vil det i stedet kunne besluttes at varene skal overdras til den forurettede mot vederlag, slik at unødvendig forspillelse av verdier unngås.

Annet ledd viderefører regelen i den gjeldende varemerkelovens § 40 tredje ledd om at retten kan beslutte også andre tiltak enn nevnt i første ledd, hvis den forurettede har nedlagt påstand om dette. Bestemmelsen gir retten en meget vid skjønnsmessig kompetanse, som må brukes med en viss forsiktighet. Ved vurderingen av om tiltak skal besluttes, må retten legge vekt på de samme momenter som nevnt i forhold til første ledd ovenfor.

Departementet har presisert i lovteksten at inngriperen kan pålegges å slette eller overdra til den forurettede domenenavn som er brukt i strid med varemerkeretten, jf. Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport og kapittel 7 i proposisjonen. Registreringstjenesten for «.no»-domenenavn, Norid, vil slette eller overføre domenenavn til den forurettede hvis det foreligger rettskraftig dom for dette.

Andre eksempler på tiltak som kan være aktuelle etter annet ledd er pålegg om at varer påsatt merker som krenker varemerkeretten skal tilbakekalles eller fjernes fra handelen.

Til § 60 Grunnlag for frifinnelse i sivile saker

Paragrafen er ny sammenlignet med den gjeldende varemerkeloven og Varemerkeutredningen II. Etter departementets syn bør det gå frem av lovforslaget at det for registrerte varemerker gjelder en tilsvarende regel som for patenter etter patentloven § 61 og for design etter designloven § 43, jf. at det også for varemerker gjelder en regel om tvungent verneting i ugyldighetssaker, se lovforslaget § 62.

Bestemmelsen gjelder bare registrerte varemerker. Den slår fast at en domstol som behandler en sivil inngrepssak, ikke kan bygge på at en vare-

merkeregistrering er ugyldig eller kan slettes etter bestemmelsene om ugyldighet og sletting i §§ 35 til 37, hvis det ikke allerede er avsagt dom eller truffet administrativt vedtak om ugyldighet eller sletting. Så lenge registreringen består, skal det legges til grunn at den er gyldig og ikke kan slettes. Det er presisert i lovteksten at dommen eller vedtaket må være henholdsvis rettskraftig eller endelig. Dette innebærer ingen realitetsendring sammenlignet med gjeldende rett.

På bakgrunn av Høyesteretts avgjørelse om patentloven § 61 i Rt. 2004 s. 763, presiserer departementet at paragrafen her ikke er til hinder for prejudisiell prøving av spørsmålet om registreringen er ugyldig eller kan slettes i sak om midlertidig forføyning.

Til § 61 Straff for varemerkeinngrep

Paragrafen erstatter § 37 i den gjeldende varemerkeloven, og svarer med språklige endringer til § 58 i Varemerkeutredningen II. Departementet har flyttet bestemmelsen til slutten av kapitlet om sanksjoner, i samsvar med systematikken i designloven kapittel 7.

Den alminnelige strafferammen for forsettlig inngrep eller medvirkning til inngrep, opprettholdes etter *første ledd første punktum* på bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Uaktsomt varemerkeinngrep er ikke straffbart.

I samsvar med forslaget i Varemerkeutredningen II, forhøyer *annet punktum* strafferammen til fengsel i inntil ett år hvis det ved inngrepet var til siktet en betydelig og åpenbart rettstridig vinning. Bestemmelsen vil typisk være aktuell i saker der det har blitt drevet med vareforfalskninger i større skala. *Norske Patentingeniørers Forening* ga i sin høringsuttalelse uttrykk for støtte til en slik forhøyelse av strafferammen.

Annet ledd slår fast at straff ikke kan idømmes ved inngrep i et registrert varemerke som har skjedd før kunngjøringen av registreringen av merket fant sted. Bestemmelsen viderefører gjeldende lov § 39 og svarer til § 60 i Varemerkeutredningen II

Tredje ledd gir regler om påtale. Etter *første punktum* finner offentlig påtale bare sted hvis den fornærmede ber om det, med mindre det kreves av allmenne hensyn. Adgangen til offentlig påtale også når allmenne hensyn tilsier det er ny.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at ved inngrep i rett til fellesmerke, skal bare merkehaveren anses som påtaleberettiget. Ingen *høringsinstanser* har hatt merknader til forslaget. I annet ledd *annet punktum* har derfor departementet gått

inn for at bare innehaveren av fellesmerket, og ikke andre som har rett til å bruke merket, skal anses som fornærmet ved inngrep i et fellesmerke.

14.1.9 Til kapittel 9 Rettergangsbestemmelser

Til § 62 Tvungent verneting

Paragrafen bygger på § 63 i Varemerkeutredningen II og erstatter varemerkeloven § 42. Den gjør Oslo tingrett til tvungent verneting i de fleste typer av rettssaker etter lovforslaget, med inngrepssaker som det viktigste unntaket. At Oslo tingrett er tvungent verneting, betyr at søksmål i tvister som paragrafen omfatter, alltid bare kan anlegges for Oslo tingrett.

Også etter den gjeldende loven § 42 er Oslo tingrett tvungent verneting i en rekke varemerkesaker. I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å utvide vernetingsregelen slik at alle søksmål mot klageavgjørelser i Patentstyrets annen avdeling må anlegges for Oslo tingrett. Forslaget ble begrunnet med at det er en klar fordel at de aktuelle sakene behandles av en domstol som har erfaring med immaterialrettslige spørsmål.

Ingen av *høringsinstansene* har hatt innvendinger mot forslaget i Varemerkeutredningen II. Departementet er enig at det vil være hensiktsmessig at alle søksmål mot avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling i klagesaker behandles ved en og samme domstol. Departementet har derfor fulgt opp forslaget i proposisjonen her, men har gjort enkelte redaksjonelle endringer som følge av endringene i utformingen av reglene om klage i § 49 og om domstolprøving av Patentstyrets avgjørelser i § 52.

Første ledd bokstav a bestemmer at Oslo tingrett er tvungent verneting for alle søksmål mot avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling i klagesak, se § 52 annet ledd. Departementet har presisert i lovteksten at slike søksmål «må» reises for Oslo tingrett.

Første ledd bokstav b gir en tilsvarende vernetingsregel for søksmål om gyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering etter bestemmelsene i §§ 35 til 37. Avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling som avviser eller avslår et krav om ugyldighet eller sletting i sak om administrativ overprøving, kan ikke bringes inn for domstolene, jf. § 52 tredje ledd annet punktum. Det samme gjelder avgjørelser som avviser eller forkaster innsigelser. I så fall må det i stedet reises ugyldighets- eller slettingssøksmål for Oslo tingrett.

Bestemmelsen omfatter ikke straffesaker eller

sivile saker om inngrep i varemerkerett. Den omfatter heller ikke søksmål om retten til varemerket. Slike saker behandles følgelig etter de alminnelige vernetingsreglene.

I *annet ledd* har departementet tilføyd en ny bestemmelse om at Oslo tingrett er verneting for søkere og merkehavere som har bopel i utlandet. En slik bestemmelse finnes både i patentloven § 63 annet ledd og designloven § 46 annet ledd, og bør derfor også finnes i den nye varemerkeloven.

Til § 63 Søksmålsrett

Paragrafen gir bestemmelser om søksmålsrett i saker om varemerkeinngrep.

Dens *første ledd* er nytt, og svarer til § 62 første ledd i Varemerkeutredningen II. Ingen av *høringsinstansene* hadde merknader til bestemmelsen. Departementet har gjort tekniske og språklige endringer. Bestemmelsen slår fast at hvis det er gitt lisens til bruk av et varemerke, kan både merkehaveren og lisenshaveren reise søksmål om inngrep innenfor lisenshaverens område, med mindre annet er avtalt. At søksmålsretten for lisenshaveren omfatter inngrep innenfor dennes «område», betyr at lisenshaveren kan reise søksmål om inngrep som faller innenfor det innholdsmessige og geografiske omfanget av den bruksrett lisensavtalen gir. Er lisensen for eksempel begrenset til bruk av varemerket i Oslo, vil lisenshaveren ikke kunne reise søksmål om inngrep som skjer utenfor dette området.

Regelen er deklarasjonsregulering, og gjelder ikke hvis det er avtalt mellom partene at lisenshaveren ikke skal ha søksmålsrett. Bestemmelsen er en ren kompetanseregulering, og har ikke betydning for partenes materielle rettsstilling, som for eksempel spørsmål om hvem som har krav på erstatning for inngrepet.

Annet ledd erstatter fellesmerkeloven § 6, og svarer til § 62 tredje ledd i Varemerkeutredningen II. Bestemmelsen slår fast at det bare er innehaveren av fellesmerke som har søksmålsrett i inngrepssaker.

Bestemmelsen i § 62 annet ledd i Varemerkeutredningen II, om at lisenshaveren skal gi melding om søksmål til merkehaveren, har departementet flyttet til de andre bestemmelsene om melding om søksmål i § 64.

Til § 64 Melding om søksmål

Paragrafen svarer innholdsmessig til § 43 i den gjeldende varemerkeloven og § 63 annet ledd i Varemerkeutredningen II. Departementet har skilt ut

bestemmelsen som en egen paragraf, mens den i Varemerkeutredningen II var tatt inn i bestemmelsen om tvungent verneting.

Første ledd første punktum fastsetter at den som reiser søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering, skal gi Patentstyret og eventuelle lisenshavere melding om søksmålet. Reises inngrepssøksmål av en lisenshaver, jf. § 64 første ledd, har denne etter *annet punktum* en tilsvarende varslingsplikt overfor merkehaveren. Bestemmelsen erstatter § 41 i den gjeldende varemerkeloven. Varslingsplikten gjelder uavhengig av om søksmålet gjelder et registrert eller innarbeidet varemerke. Gjelder søksmålet et registrert varemerke, skal meldingen gis til den som er innført som merkehaver i varemerkeregistret, eventuelt til dennes fullmektig.

Det følger av *annet ledd* at hvis varslingsplikten ikke overholdes, skal domstolen avvise søksmålet etter utløpet av en eventuell tilleggsfrist fastsatt av domstolen.

Til § 65 Oversendelse av dommer

Paragrafen regulerer rettens plikt til å oversende dommer i varemerkesaker til Patentstyret, og svarer til § 34 i Varemerkeutredningen II.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å innskrenke rettens plikt til oversendelse sammenlignet med gjeldende rett. Paragraf 44 i den gjeldende varemerkeloven bestemmer at det som skal oversendes, er dommer «i tvistemål etter loven her» (endret til «sivil sak» ved lov 26. januar 2007 nr. 3). Varemerkeutredningen II antok at det ikke er nødvendig at Patentstyret mottar dommer i saker om innarbeidede varemerker og i inngrepssaker, men at det er tilstrekkelig hvis Patentstyret mottar utskrift av dommer i saker som gjelder varemerkeregistreringer og registreringsøknader. Synspunktet ble begrunnet med at det bare er slike avgjørelser som har direkte betydning for Patentstyrets føring av varemerkeregistret. På grunn av de foreslåtte begrensningene i bestemmelsens virkeområde, ble den foreslått plassert i kapitlet om sletting og ugyldighet.

Ingen av *høringsinstansene* hadde innvendinger mot forslaget om å innskrenke rettens plikt til oversendelse av dommer. Departementet er enig i begrunnelsen for forslaget og har derfor fulgt det opp. Plikten til oversendelse etter paragrafen her vil omfatte dommer i søksmål om ugyldighet og sletting, samt søksmål om overføring av retten til registrerte og registreringssøkte varemerker. Den vil imidlertid ikke omfatte dommer i inngrepssaker

eller i saker om varemerker som bare er beskyttet ved innarbeidelse.

14.1.10 Til kapittel 10 Internasjonal varemerkeregistrering

Til § 66 Definisjoner

Paragrafen innleder kapitlet om internasjonale varemerkeregistreringer etter Protokollen 27. juni 1989 til Overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker (Madridprotokollen). Norge tiltrådte protokollen 29. mars 1996. Den erstatter § 45 i den gjeldende varemerkeloven og svarer til § 38 i Varemerkeutredningen II. I Varemerkeutredningen II var kapitlet om internasjonale registreringer tatt inn som kapittel 5, men departementet har ansett det som mer ryddig å plassere det nest sist i lovforslaget.

Første ledd definerer en internasjonal varemerkeregistrering som en registrering foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) i Genève. Søknad om slik registrering leveres til varemerkemyndigheten i et medlemsland, som sender den videre til Det internasjonale byrået.

Annet ledd slår fast at Patentstyret er varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering.

Til § 67 Søknad om internasjonal varemerkeregistrering

Paragrafen inneholder bestemmelser om hvem som kan levere søknad om internasjonal varemerkeregistrering basert på en norsk registrering eller søknad. Slik søknad skal leveres via Patentstyret. Paragrafen erstatter §§ 46 og 47 i den gjeldende varemerkeloven, og bygger på § 39 i Varemerkeutredningen II. Materielt innebærer ikke paragrafen noen endringer av gjeldende rett, men de viktigste kravene søknaden må oppfylle foreslås tatt inn i lovteksten i stedet for å fremgå av forskrift slik de gjør i dag. Sammenlignet med Varemerkeutredningen II har departementet gjort språklige og redaksjonelle endringer.

Første ledd slår fast at den som er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet i Norge, kan søke om internasjonal varemerkeregistrering hvis vedkommende er innehaver av en norsk varemerkeregistrering eller har innlevert søknad om slik registrering. Kravet om å drive virksomhet i Norge vil bare være oppfylt hvis det er etablert en reell industriell eller kommersiell virksomhet i Norge, jf. Madridprotokollen artikkel 2 første ledd (i).

Registrering av et foretak her i riket vil ikke alene være tilstrekkelig. Hvis krav til tilknytning og basisregistrering eller -søknad i Norge er oppfylt, kan søknad om internasjonal registrering leveres til Patentstyret.

Annet ledd stiller opp de formkravene en søknad må oppfylle. Kravene har grunnlag i Madridprotokollen artikkel 3. Søknaden skal etter annet ledd *første punktum* være skriftlig, på engelsk og oppgi søkerens navn (foretaksnavn) og adresse samt nummer og dato for den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader som den internasjonale registreringen skal bygge på. Videre skal søknaden inneholde en gjengivelse av merket, og en liste over de varer eller tjenester registreringen søkes gitt virkning for. Departementet har byttet ut «oppgave» med «liste» etter forslag fra *Patentstyret* i høringsrunden, på tilsvarende måte som i § 12. I tillegg skal søknaden peke ut de landene eller mellomstatlige organisasjoner som registreringen søkes gitt virkning for. Etter at EU tiltrådte Madridprotokollen i 2004, kan fellesskapet utpekes som et territorium en registrering søkes gitt virkning for. Ettersom EU ikke er et land, har departementet i tråd med dette presisert i bestemmelsen at det i tillegg til «land» kan pekes ut «mellomstatlig organisasjon».

Etter annet ledd *annet punktum* kan Kongen stille opp tilleggskrav til internasjonale søknader i forskrift. Søkeren må betales fastsatt søknadsavgift til Patentstyret.

Til § 68 Patentstyrets behandling av søknaden

Paragrafen regulerer saksbehandlingen i Patentstyret av søknader om internasjonal varemerkeregistrering basert på norske registreringer eller søknader. Den erstatter varemerkeloven § 48 og svarer med rent språklige og redaksjonelle endringer til § 40 i Varemerkeutredningen II.

Det følger av *første ledd* at Patentstyret skal påse at vilkårene i § 67 er oppfylt. Dette omfatter også at den fastsatte søknadsavgiften er betalt. I tillegg skal Patentstyret kontrollere at opplysningene i søknaden er i samsvar med de opplysninger som er gitt i den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader som den internasjonale søknaden bygger på.

Departementet har byttet rekkefølgen på bestemmelsene om oversending av søknader til Det internasjonale byrået og retting av mangler sammenlignet med § 41 i Varemerkeutredningen II. *Annet ledd* bestemmer følgelig at hvis søknaden oppfylder kravene etter første ledd, skal Patentstyret oversende søknaden til Det internasjonale byrå-

et. Departementet har klargjort at det er selve søknaden som skal oversendes og ikke en «bekreftelse» på at kravene i første ledd er oppfylt. I praksis er det slik at oversendelsen av søknaden regnes som en bekreftelse på at kravene er oppfylt.

Tredje ledd inneholder bestemmelser om retting av mangler. Patentstyret skal gi søkeren melding om mangelen og mulighet for uttalelse og retting på tilsvarende måte som ved behandlingen av nasjonale søknader, og departementet viser til merknadene til § 23. Søknaden skal avvises hvis manglene ikke rettes innen fristens utløp. Oversettes fristen for å rette mangler, kan saken ikke tas under behandling etter § 80. Avvisningsavgjørelser i Patentstyrets første avdeling vil imidlertid kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling etter § 49 første ledd annet punktum, og bringes inn for domstolene i medhold av § 52 annet ledd første punktum.

Til § 69 Krav om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land mv.

Paragrafen er ny, og bygger på § 41 i Varemerkeutredningen II. Den regulerer fremgangsmåten der noen ønsker at en internasjonal varemerkeregistrering basert på en norsk registrering eller søknad skal gis virkning i ytterligere land eller mellomstatlige organisasjoner (for eksempel EU) enn de som ble utpekt i den opprinnelige søknaden.

Søknad om utvidelse kan leveres direkte til Det internasjonale byrået eller til Patentstyret, som vil oversende den. Kravet til tilknytning til Norge for å levere søknaden via Patentstyret, er etter *første ledd* de samme som etter § 67. Etter innspill fra *Patentstyret* i høringsrunden, har departementet presisert bestemmelsen slik at det også her går frem at tilknytningskravet er oppfylt hvis søkeren «driver virksomhet i Norge», jf. regel 9 nr. 6 i Madridprotokollen.

Sammenlignet med Varemerkeutredningen II, har departementet endret utformingen av paragrafen slik at det går klart frem at søknaden enten kan leveres direkte til Det internasjonale byrået eller via Patentstyret. I tillegg har departementet foretatt endringer slik at bestemmelsen i *annet ledd* bare regulerer kravene til søknader som leveres via Patentstyret. Slike søknader må være på engelsk, og departementet har derfor sløffet fransk som alternativ. Ellers er kravene de samme som i § 41 i Varemerkeutredningen II, med unntak av departementet har føyd til et krav om å oppgi adresse.

Hvilke krav søknader som leveres direkte til Det internasjonale byrået må oppfylle, fremgår av

Madridprotokollen. Slike søknader kan leveres på fransk eller spansk i tillegg til engelsk.

Til § 70 Krav om at en internasjonal varemerkeregistrering skal ha virkning i Norge

Paragrafen regulerer tilfeller der en internasjonal registrering basert på en hjemlandsregistrering eller søknad i en annen Madridprotokollstat enn Norge, skal gis virkning i Norge fordi søkeren har pekt ut Norge i den internasjonale søknaden eller en etterfølgende utvidelse av registreringen. Paragrafen slår sammen §§ 49 til 51 i den gjeldende varemerkeloven, og bygger på §§ 42 til 44 i Varemerkeutredningen II.

Det følger direkte av Madridprotokollens bestemmelser at den som søker om internasjonal varemerkeregistrering, kan be om at registreringen skal ha virkning i Norge på lik linje med andre medlemsstater. Departementet har derfor sløffet bestemmelsen om dette i § 42 første ledd i Varemerkeutredningen II som unødvendig.

Første ledd begynner med bestemmelser som innholdsmessig tilsvarende § 42 annet og tredje ledd i Varemerkeutredningen II. Når Norge er utpekt, vil Patentstyret motta en kopi av kunngjøringen av den internasjonale registreringen fra WIPO. Bestemmelsen slår fast at når Patentstyret mottar slik melding, skal det undersøke om registreringsvilkårene etter §§ 14 til 16 er oppfylt. I § 42 tredje ledd i Varemerkeutredningen II ble det vist til «registreringsvilkårene i kapittel 2», men departementet har presisert dette ved å sette inn nøyaktig henvisning til de aktuelle bestemmelser, på tilsvarende måte som i den gjeldende lovs § 49 annet ledd.

Internasjonale registreringer skal i utgangspunktet vurderes ut fra de samme registreringsvilkår som nasjonale søknader, hvis ikke begrensninger følger av bestemmelsene om telle quelle-registrering i § 79. Patentstyret skal ikke prøve om formkrav er oppfylt, da dette hører under Det internasjonale byrået. Omfanget av Patentstyrets prøving av registreringsvilkårene etter § 16 skal være den samme som for nasjonale søknader etter § 20. Videre vil Patentstyret kunne kreve unntaksanmerkning etter § 17 også for internasjonale registreringer, hvis varemerket inneholder bestanddeler som ikke kan registreres særskilt. Departementet finner det unødvendig å presisere dette i lovteksten.

Departementet har flyttet bestemmelsen som tilsvarende § 44 i Varemerkeutredningen II til *annet ledd*. Bestemmelsen gjør det klart at hvis registreringsvilkårene i §§ 14 til 16 er oppfylt, skal Patentstyret innføre den internasjonale registreringen i

varemerkeregistret og kunngjøre at den gjelder her i riket.

Tredje ledd svarer til § 43 første ledd i Varemerkeutredningen II, men er gitt en noe enklere utforming. Hvis registreringsvilkårene i §§ 14 til 16 ikke er oppfylt, skal Patentstyret etter *første punktum* helt eller delvis avslå å gi registreringen virkning i Norge. Et avslag fra Patentstyret får bare virkning her i riket, og ikke i andre stater som er utpekt i den internasjonale søknaden. Patentstyret må varsle Det internasjonale byrået om avslag innen 18 måneder fra det mottok melding om utpeking av Norge etter første ledd, jf. annet punktum. Denne fristen følger av Madridprotokollen artikkel 5 annet ledd bokstav b.

Fjerde ledd bestemmer at hvis Patentstyret helt eller delvis avslår å gi registreringen virkning i Norge, kan innehaveren kreve at Patentstyrets første avdeling foretar en fornyet vurdering av saken. I forskrift etter § 82, vil det blant annet bli fastsatt en frist for å kreve slik fornyet vurdering. I Varemerkeutredningen II ble det lagt til grunn at denne fristen ikke kunne være lenger enn klagefristen på to måneder. Departementet er enig med *Patentstyret* når det i deres høringsuttalelse legges til grunn at den første avslagsavgjørelsen etter tredje ledd ikke kan betraktes som en endelig nektelse, og at fristen for å kreve fornyet vurdering derfor kan være lengre enn klagefristen etter § 50. Fristen kan dermed fastsettes slik at internasjonale varemerkesaker likebehandles med saker om nasjonale registreringer.

Hvis Patentstyrets første avdeling fastholder avslaget etter den fornyede vurderingen, kan innehaveren påklage dette vedtaket til Patentstyrets annen avdeling etter § 49 første ledd første punktum. Hvis fristen på 18 måneder etter tredje ledd annet punktum er løpt ut, vil Patentstyret ved fornyet vurdering ikke kunne beslutte avslag på andre grunnlag enn de som ble meldt til Det internasjonale byrået innen denne fristen.

Femte ledd slår fast at § 23 gjelder tilsvarende for behandlingen av krav om at internasjonale varemerkeregistreringer skal ha virkning i Norge. Dette viderefører regelen i den gjeldende varemerkelovens § 50 tredje ledd som ble tilføyd ved vedtaket av designloven, og innebærer at reglene om retting og henleggelse mv. kommer til anvendelse også i slike saker. Dette innebærer blant annet at Patentstyret skal gi den internasjonale varemerkehaveren mulighet til å uttale seg før kravet om virkning i Norge avslås.

Det følger av § 80 at reglene om adgang til å få en sak tatt under behandling til tross for fristoversitting får anvendelse ved oversittelse av frister

overfor Patentstyret. Paragrafene 23 og 80 får imidlertid ikke anvendelse på saksbehandlingen ved Det internasjonale byrået. De nevnte bestemmelsene gjelder heller ikke i forbindelse med Patentstyrets oversendelse av søknader til Det internasjonale byrået etter § 68. Det er ikke rom for slike regler i disse sakene, ettersom Patentstyret ikke skal kontrollere om internasjonale søknader oppfyller formkravene.

Femte ledd *annet punktum* gir § 19 om prioritet anvendelse når prioritet er krevd.

Til § 71 Innsigelse

Paragrafen regulerer innsigelser mot at en internasjonal varemerkeregistrering gis virkning i Norge. Den erstatter § 52 første ledd i den gjeldende varemerkeloven og bygger på §§ 45 og 46 i Varemerkeutredningen II, som departementet har slått sammen. Departementet har gjort språklige og redaksjonelle endringer. Stort sett svarer innsigelsesbehandlingen for internasjonale registreringer til behandlingen av innsigelsessaker som gjelder nasjonale registreringer.

I tråd med det som er foreslått for varemerker som er registrert etter nasjonal søknad, forlenges fristen for å levere innsigelse fra to til tre måneder etter *første ledd første punktum*. Ellers er kravene til innsigelsers form og innhold de samme som ved rent nasjonale registreringer, jf. at første ledd *annet punktum* gir § 26 tilsvarende anvendelse. Av denne henvisningen følger det også at Patentstyret skal innføre innsigelser i varemerkeregistret og kunngjøre dem, jf. § 26 tredje ledd. Om behandlingen av innsigelser gjelder etter første ledd *tredje punktum* de samme reglene som i saker om nasjonalt registrerte varemerker etter § 27. Patentstyret skal følgelig gi adgang til å rette mangler og forelegge innsigelsen for innehaveren av den internasjonale registrering, og avvise innsigelsen hvis mangler ikke rettes innen utløpet av fristen. Det følger videre av henvisningen til § 27 at Patentstyret ikke kan gå utenfor de grunnlag som innsigieren har anført er til hinder for at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge. Henvisningen til § 28 gjør det klart at påstand om retten til varemerket kan fremsettes i innsigelsessaker om internasjonale varemerkeregistreringer, og skal behandles på tilsvarende måte som for norske registreringer.

Annet ledd regulerer Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaker om internasjonale varemerkeregistreringer. Hvis et registreringsvilkår etter §§ 14 til 16 ikke er oppfylt, følger det av *første punktum* at Patentstyret i så fall skal beslutte at den internasjonale registrering helt eller delvis ikke skal ha

virksomhet i Norge. På tilsvarende måte som i rent nasjonale saker vil det være slik at beslutning om at registreringen ikke skal ha virkning i Norge, bare kan treffes der registreringshindringen fortsatt foreligger, jf. at bestemmelsen taler om at registreringsvilkårene ikke «er» oppfylt på tidspunktet for avgjørelsen i innsigelsessaken.

På grunn av fristene Madridprotokollen artikkel 5 tredje ledd bokstav c oppstiller, kan avgjørelse om at registreringen nektes gitt virkning i Norge likevel bare treffes i to tilfeller: Enten må fristen etter § 70 tredje ledd annet punktum ikke være utløpt, eller Patentstyret må innen utløpet av denne fristen ha gitt Det internasjonale byrået beskjed om at det kan bli innlevert innsigelse etter fristens utløp. I sistnevnte tilfelle må melding om innsigelsen i tillegg være oversendt innen en måned etter utløpet av innsigelsesfristen. Hvis Patentstyret ikke lenger kan treffe avgjørelse om at registreringen ikke skal ha virkning i Norge, vil den som ønsker å angripe registreringen være henvist til søksmål eller krav om administrativ overprøving for å få registreringen erklært ugyldig eller slettet.

Tredje ledd slår fast at hvis registreringsvilkårene er oppfylt, skal Patentstyret forkaste innsigelsen.

Fjerde ledd gir regler om at partene skal gis melding om avgjørelsen og om kunngjøring.

Bestemmelsen i § 46 sjette ledd i Varemerkeutredningen II har departementet flyttet til § 72.

Om adgangen til å klage på avgjørelser i Patentstyrets første avdeling i innsigelsessaker om internasjonale registreringer, gjelder bestemmelsene i § 49 annet ledd. Avgjørelsene kan bringes inn for domstolen etter bestemmelsene i § 52.

Til § 72 Virkningene av en internasjonal varemerkeregistrering

Paragrafen bygger på utgangspunktet i Madridprotokollen artikkel 4 om at en internasjonal registrering skal ha samme virkning i de utpekte statene som nasjonale søknader og registreringer. Den erstatter § 53 i den gjeldende varemerkeloven og svarer innholdsmessig til § 47 i Varemerkeutredningen II. Departementet har imidlertid føyd til noen bestemmelser i tredje og fjerde ledd som er nødvendige når kapitlet om internasjonale registreringer er flyttet til kapittel 10. Dette innebærer ingen realitetsendringer sammenlignet med Varemerkeutredningen II.

Etter *første ledd første punktum* får bestemmelsene om rettsvirkningene av nasjonale varemerkeregistreringer tilsvarende anvendelse for internasjonale varemerkeregistreringer som er innført i vare-

merkeregistret. Innføringen har slik virkning fra det tidspunktet den internasjonale registreringen anses for å ha skjedd, eller fra dagen for en etterfølgende utpeking av Norge, jf. *annet punktum*. Som utgangspunkt vil den internasjonale registreringen regnes for å ha skjedd på søknadsdagen, jf. Madridprotokollen artikkel 3 fjerde ledd. Dermed vil beskyttelsen i Norge normalt oppstå fra samme tidspunkt som for nasjonale registreringer, jf. § 32. En etterfølgende utpeking vil ha virkning fra den dagen den innføres i det internasjonale registeret, jf. artikkel 3 *ter* annet ledd. I samsvar med forslaget i Varemerkeutredningen II har departementet fjernet alternativet i den gjeldende § 53 om beskyttelse fra en eventuell tidligere prioritetsdag.

At innføringen har samme virkning som om varemerket var registrert etter en nasjonal søknad, innebærer blant annet at de alminnelige bestemmelsene i kapittel 1 om enerettens innhold og avgrensninger får anvendelse. Retten kan videre overdras og lisensieres mv. etter bestemmelsene i kapittel 7, men se den særlige bestemmelsen i *fjerde ledd*, jf. nedenfor. Innehaveren av den internasjonale registreringen vil kunne kreve forbudsdom og erstatning mv. for varemerkeinngrep etter bestemmelsene i kapittel 8. Begrensningene av straff- og erstatningsansvaret for varemerkeinngrep begått før kunngjøringen av registreringen, jf. §§ 58 og 61, får anvendelse også for internasjonale registreringer. Kunngjøringsdagen etter denne paragrafen må i denne sammenheng forstås som dagen da det ble kunngjort at den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge etter § 70 annet ledd.

Innføringen har i følge *annet ledd første punktum* virkning i ti år fra den dagen registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd. Virkningene av registreringen vil bortfalle hvis registreringen opphører etter bestemmelsene i Madridprotokollen, jf. § 74. I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at paragrafen her skulle henviser til bestemmelsen om slikt opphør, men departementet har sløffet henvisningen som unødvendig.

Annnet ledd annet og tredje punktum gir regler om fornyelse av internasjonale registreringer. Registreringen kan fornyes for ti år av gangen etter reglene i Madridprotokollen. Dette skjer direkte overfor det internasjonale byrået. Patentstyret vil motta melding om fornyelsen fra Det internasjonale byrået og sørge for innføring i varemerkeregistret og kunngjøring.

I *tredje ledd* har departementet presisert at en innføring i varemerkeregistret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, kan oppheves etter §§ 30 og 45 og bli erklært helt eller delvis ugyldig eller slettet etter bestemmelsene i kapittel

5. På samme måte som for nasjonale registreringer kan dette skje både ved dom og ved avgjørelse av Patentstyret i sak om administrativ overprøving etter § 40. Når det gjelder Patentstyrets adgang til å oppheve innføringen av eget tiltak etter §§ 30 (bedre prioriterte søknader) og 45 (åpenbare feil), er det presisert at dette bare kan skje hvis opphevingen foretas innen atten månedersfristen etter § 70 tredje ledd. Denne bestemmelsen svarer til § 46 sjette ledd i Varemerkeutredningen II og § 52 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven.

Det er bare innføringen i det norske varemerke-registret om at registreringer har virkning i Norge, som kan oppheves, kjønes ugyldig eller slettes. Avgjørelser om dette får ingen rettsvirkning i andre stater der registreringer gjelder.

I *fjerde ledd* har departementet presisert at overdragelse og lisensiering av retten til internasjonale varemerkeregistreringer meldes til Det internasjonale byrået. Denne bestemmelsen fantes i Varemerkeutredningen II i § 53 tredje ledd. Adgangen til overdragelse og lisens reguleres også for internasjonale registreringer av §§ 53 og 54, det er bare § 56 som ikke får anvendelse på grunn av særregelen i bestemmelsen her. Bestemmelsen slår videre fast at søksmål alltid kan reises mot den som står som innehaver i det internasjonale registeret, jf. den tilsvarende regelen i § 56 første ledd innledningsvis. Når det gjelder meldinger fra Patentstyret, skal disse ikke nødvendigvis sendes til den som står oppført som innehaver i det internasjonale varemerkeregistret. Meldinger fra Patentstyret skal sendes i til den adressen som er innført i det norske varemerkeregistret, eventuelt til søkerens fullmektig.

Til § 73 Forholdet mellom en nasjonal og en internasjonal varemerkeregistrering

Paragrafen gir regler om at en internasjonal registrering vil erstatte en eldre norsk registrering, hvis registreringene innehas av samme person, gjelder samme varemerke og dekker de samme varene eller tjenestene. Den norske registreringen vil i så fall bortfalle, men rettigheter ervervet på grunnlag av den vil bestå.

Paragrafen erstatte § 55 i den gjeldende varemerkeloven og svarer til § 48 i Varemerkeutredningen II. Departementet har forenklet bestemmelsen, men ikke gjort realitetsendringer.

Til § 74 Virkningen av at en internasjonal varemerkeregistrering opphører

Paragrafen regulerer virkningen av at en internasjonal varemerkeregistrering opphører. Den erstatte § 56 i den gjeldende varemerkeloven og svarer til § 49 i Varemerkeutredningen II.

I fem år etter at den internasjonale registreringen har skjedd, er den avhengig av den nasjonale søknaden eller registreringen den bygger på, jf. Madridprotokollen artikkel 6 tredje ledd. Dette betyr at hvis den nasjonale registreringen eller søknaden bortfaller innen fem år etter den internasjonale registreringsdagen, bortfaller også den internasjonale registreringen. I tillegg vil en internasjonal registrering kunne opphøre som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen.

Paragrafen her slår fast at hvis den internasjonale registreringen helt eller delvis opphører å gjelde, opphører samtidig også dens virkning i Norge i tilsvarende utstrekning. Patentstyret skal innføre dette i varemerkeregistret og kunngjøre det.

Til § 75 Omdanning til en nasjonal varemerkeregistrering

Som nevnt i merknadene til § 74 ovenfor, vil virkningene av en internasjonal registrering i Norge opphøre såfremt den internasjonale registreringen bortfaller. Paragrafen her gjør det mulig i slike tilfeller å kreve den internasjonale registreringen omdannet til en norsk varemerkeregistrering, med virkning fra den dagen den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge. Paragrafen erstatte § 57 i den gjeldende varemerkeloven og bygger på §§ 50 og 51 i Varemerkeutredningen II.

Varemerkeutredningen II foreslo samme paragrafoverskrift for både § 50 og § 51. *Patentstyret* foreslo i sin høringsuttalelse to alternative paragrafoverskrifter. Departementet har valgt å benytte bare én paragraf, på tilsvarende måte som i den gjeldende varemerkeloven. Departementet har også foretatt redaksjonelle endringer og forenklet bestemmelsen.

For det første vil det være mulighet for omdanning der den internasjonale registreringen opphører som følge av bortfall av den nasjonale varemerkeregistreringen eller søknaden den bygger på, jf. *første ledd*. Omdanning kan dessuten skje der den internasjonale registreringen opphører som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, jf. *annet ledd*.

I praksis kreves det ikke at innehaveren av den internasjonale registreringen sender inn en ny søknad om registrering i Norge. Det er tilstrekkelig at

søkeren fremsetter krav om omdanning av den internasjonale registreringen overfor Patentstyret. Departementet har presisert paragrafen i samsvar med dette.

Til § 76 Innsyn i dokumenter

Paragrafen er ny, og gir § 25 om innsyn i søknadsdokumenter tilsvarende anvendelse for Patentstyrets saksdokumenter i saker om internasjonale varemerkeregistreringer. Dette gjelder både dokumenter i søknadssaker etter §§ 67 til 69, dokumenter i saker om krav om at registreringen skal ha virkning i Norge etter § 70, og dokumenter i innsigelsesaker etter § 71. Departementet kan ikke se noen grunn til at dokumentene i slike saker ikke skal være omfattet av de samme regler om innsyn som søknadsdokumenter i rent nasjonale saker. Når det gjelder dokumenter i klagesaker og administrative saker etter kapittel 5, følger innsynsretten av henholdsvis § 51 femte ledd og § 48.

Paragrafen regulerer ikke innsyn i dokumenter hos Det internasjonale byrået ved WIPO.

14.1.11 Til kapittel 11 Forskjellige bestemmelser

Til § 77 Adresse for korrespondanse

Paragrafen erstatter § 31 i den gjeldende varemerkeloven, som oppstiller en plikt for søkere og innehavere av varemerkeregistreringer som er bosatt i utlandet, til å ha en fullmektig i Norge. Spørsmålet om fullmektigplikt er drøftet i proposisjonen kapittel 10. Paragrafen innebærer at det ikke lenger gjelder noen fullmektigplikt for søkere og merkeinnhavere mv. I stedet er det gitt regler om korrespondanseadresse

Første ledd slår fast at meddelelser fra Patentstyret i forbindelse med en søknad eller varemerkeregistrering, alltid kan sendes til den adressen som er oppgitt i søknaden eller eventuelt i en senere melding om adresseendring. Bestemmelsen innebærer at det både for norske og utenlandske søkere alltid skal være registrert en adresse som meddelelser kan rettes til. Den gjelder uansett om det dreier seg om en nasjonal eller internasjonal søknad, og gjelder også for innehavere av internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i Norge. Disse må selv sørge for å melde inn en adresse til Patentstyret som meldinger kan sendes til. Bestemmelsen bruker ordet «registreringsinnehaveren», til tross for at de fleste paragrafene i lovforslaget gjelder «merkehaveren». Dette uttrykket er valgt for å gjøre det fullstendig klart at innehavere av in-

ternasjonale varemerkeregistreringer etter kapittel 10, som der stort sett betegnes «innehavere» på grunn av sammenhengen, er omfattet av plikten til å melde adresse.

Bestemmelsen gjelder også for innsigere og den som fremmer krav om administrativ overprøving. Patentstyret vil dermed kunne sende meddelelser i anledning innsigelses- eller overprøvingssaken til den registrerte adressen. Også for disse partene gjelder bestemmelsen uavhengig av om innsigelsen eller overprøvingssaken gjelder en nasjonal eller internasjonal varemerkeregistrering. Det følger av bestemmelser i henholdsvis §§ 26 annet ledd og 40 første ledd at adresse må oppgis til Patentstyret ved levering av innsigelse og krav om administrativ overprøving.

Utgangspunktet er at Patentstyret ikke trenger å kontrollere om den registrerte adressen er korrekt. Det er den private partens ansvar å varsle Patentstyret om eventuelle adresseendringer. Hvis Patentstyret blir klar over at adressen er feil, for eksempel fordi et brev kommer i retur, bør Patentstyret forsøke å finne riktig adresse. Hvis adressen ikke kan fremskaffes ved enkle midler, skal meddelelsen eller et sammendrag i stedet inntas i Norsk Varemerketidende, jf. *annet ledd. Patentstyret* ga i høringen uttrykk for at det burde presiseres i annet ledd at fastsatte frister likevel alltid regnes fra avsendelsen av den første meldingen. Etter departementets syn er en slik presisering unødvendig, da dette følger allerede av formuleringen «regnes alltid som avgitt» i første ledd. Det følger også av de relevante bestemmelsene om ulike frister at de beregnes fra avsendelsen av den første meldingen, se for eksempel § 50 første ledd om at klagefristen regnes fra den dagen «melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part». Oppstår det problemer i postgangen eller fristen er utløpt når den private parten blir klar over kunngjøringen i Norsk Varemerketidende, må det eventuelt bes om fristforlengelse eller om å få saken tatt under behandling etter reglene i § 80.

Etter § 43 kan registreringen av et varemerke slettes hvis merkehaverens adresse er ukjent. Denne bestemmelsen vil gjøre det mulig for tredjepersoner å fremsette krav om sletting også der det viser seg umulig å få kontakt med merkehaveren på den oppgitte adressen, se merknadene til § 43 ovenfor. Merkehaveren vil dermed ha en særlig interesse av å holde Patentstyret oppdatert om adressen.

Tredje ledd gjelder forkynnelser og andre prosessuelle meddelelser i saker for domstolene. Også disse bestemmelsene vil gjelde for innsigere og de som krever administrativ overprøving. Utgangs-

punktet er at retten skal følge de alminnelige regler i domstoloven kapittel 9. Om den nærmere fremgangsmåten ved forkynnelse vises det til Justisdepartementets rundskriv G 04/2007. Hvis forkynnelse eller meddelelse ikke kan skje ved den oppgitte adressen, eller eventuelt hos fullmektigen, kan retten i stedet følge fremgangsmåten i tredje ledd. Dette betyr at meddelelsen eller et sammendrag inntas i Norsk Varemerketidende med opplysning om at dokumentet kan fås hos retten, se tredje ledd *første punktum*. Det er ikke nødvendig først å foreta ytterligere undersøkelser eller forkynnelsesforsøk etter ordinær fremgangsmåte. Bestemmelsen dekker ikke bare tilfellene der den private partens adresse er ukjent eller usikker. Den omfatter også situasjoner der vedkommende befinner seg i utlandet og det aktuelle landet ikke vil bistå til forkynnelse.

Etter tredje ledd *annet punktum* skal forkynnelse og meddelelse anses skjedd fire uker etter utgivelsen av det aktuelle nummeret av Norsk Varemerketidende. Fristen bygger på prinsippene i domstoloven § 181.

Det følger av forvaltningsloven § 12 og den alminnelige prosesslovgivningen at de private partene på frivillig grunnlag kan oppnevne en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder søknaden, registreringen, innsigelsen eller overprøvningskravet. Hvis fullmektig er oppnevnt, følger det av *fjerde ledd* at fullmektigens navn og adresse skal innføres i varemerke registret. Meddelelser og forkynnelser mv. skal i så fall rettes til fullmektigen i stedet for til den registrerte adressen, på samme måte som etter gjeldende rett.

Til § 78 Bevis for registrering i hjemlandet

Paragrafen viderefører § 28 i den gjeldende varemerkeloven, og svarer innholdsmessig til § 35 i Varemerkeutredningen II. Departementet har gjort et par språklige endringer. I tillegg har departementet flyttet §§ 35 og 36 i Varemerkeutredningen II til kapittel 10 om forskjellige bestemmelser, da det ikke er hensiktsmessig å beholde et eget kapittel om registrering av utlendingers varemerker med bare to paragrafer. Den gjeldende § 30 om prioritet er flyttet til kapittel 2, og den siste bestemmelsen i det nåværende kapittel 4, § 31 om fullmektigplikt, erstattes av § 77 som gjelder for både norske og utenlandske registreringsinnehavere.

Hvis søkeren ikke driver virksomhet i Norge, krever paragrafen som utgangspunkt at det godtgjøres at varemerket er registrert for søkeren i landet der vedkommende bor, for at det skal kunne registreres i Norge. Det gjelder imidlertid unntak fra

kravet om slikt hjemlandsbevis for bosatte i land som er medlem i Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller Verdens handelsorganisasjon (jf. avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen), samt eventuelle andre land som ikke stiller krav om hjemlandsbevis fra norske søkere. Paragrafen får heller ikke betydning i saker om internasjonale varemerke registreringer som kreves gitt virkning i Norge, ettersom slike alltid bygger på en hjemlandsregistrering eller -søknad.

Til § 79 Rett til registrering som i hjemlandet

Paragrafen gir en hjemmel for at Kongen i forskrift kan bestemme at varemerker som lovlig er registrert i utlandet, kan kreves registrert her i riket slik som de er registrert i hjemlandet. Slik registrering kalles «*telle quelle*»-registrering og bygger på Pariskonvensjonen artikkel 6 *quinquies*. Paragrafen erstatter § 30 i den gjeldende varemerkeloven, og svarer med et par språklige endringer til § 36 i Varemerkeutredningen II.

Bestemmelsen innebærer at registreringsvilkårene i §§ 14 til 16 må tolkes innskrenkende overfor merker som søkes registrert *telle quelle* i den utstrekning Pariskonvensjonen artikkel 6 *quinquis* krever dette. Denne begrensningen i anvendelsen av registreringsvilkårene har imidlertid svært begrenset betydning i dag, da det etter artikkel 6 *quinquis* først og fremst er krav til varemerkets form som ikke kan anvendes overfor merker som kreves registrert *telle quelle*. Ettersom § 2, jf. § 14 første ledd, oppstiller en meget vid definisjon av hvilke tegn som kan være varemerke, vil dette ha liten praktisk betydning. Artikkel 6 *quinquis* er ikke til hinder for at kravet om særpreg mv. etter § 14 og registreringshindrene i §§ 15 og 16 anvendes på vanlig måte overfor varemerker som søkes registrert *telle quelle*.

Til § 80 Virkning av fristoversittelse

Paragrafen erstatter § 60 i den gjeldende varemerkeloven, og bygger på § 65 i Varemerkeutredningen II. Den regulerer adgangen til å få foreta en handling overfor Patentstyret til tross for at en frist er oversittet. Hvis slik adgang ble gitt, het det tidligere at det ble gitt oppreisning mot fristoversittingen. Etter den nye tvisteloven benyttes ikke lenger begrepet «oppreisning», og ved lov 26. januar 2007 nr 3 ble varemerkeloven § 60 endret slik at bestemmelsen i stedet bestemmer at saken kan «bli tatt under behandling» til tross for fristoversittingen.

Denne begrepsbruken er følgelig lagt til grunn i lovforslaget i proposisjonen her.

I Varemerkeutredningen II ble kriteriene for å få saken tatt under behandling til tross for fristoversittelse, foreslått opprettholdt som etter gjeldende rett. Ingen *høringsinstanser* hadde merknader til dette. Departementet har imidlertid tatt i betraktning at det ved vedtakelsen av designloven ble gitt en bestemmelse tilsvarende varemerkeloven § 60 i § 50, men med et noe mindre strengt formulert krav til den aktsomhet som må ha vært utvist for at saken skal kunne tas under behandling til tross for fristoversittelse. I stedet for kriteriet i varemerkeloven § 60 om at det må ha vært utvist «all den omhu som med rimelighet kan kreves», krever designloven § 50 i stedet «den aktsomhet som med rimelighet kan forventes». Det sistnevnte kriteriet er i samsvar med Patentlovtraktaten 1. juni 2000 artikkel 12 nr. 1 iv, og designloven § 50 ble formulert med tanke på en mulig fremtidig norsk tiltredelse til denne. Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 2 iii benytter et tilsvarende aktsomhetskrav. For å legge til rette for en eventuell norsk tiltredelse til Singaporetraktaten, jf. proposisjonen punkt 2.2.4, samt fordi vilkårene for å få en sak tatt under behandling bør være de samme etter den nye varemerkeloven som etter designloven, har departementet utformet aktsomhetskravet i *første ledd første punktum* i samsvar med kriteriet i designloven § 50. For å få en sak tatt under behandling må det følgelig godtgjøres at den som krever dette, og eventuelt fullmektigen, har utvist den aktsomhet som med rimelighet kan forventes. Det tilsiktes likevel ikke med dette noen vesentlig senking av det aktsomhetskrav som har vært lagt til grunn i Patentstyrets praksis.

I Varemerkeutredningen II ble det videre foreslått å videreføre gjeldende rett når det gjaldt hvilke typer av fristoversittelser som skulle være omfattet av adgangen til å kreve saken tatt under behandling. Etter den gjeldende § 60 omfatter adgangen bare tilfeller der fristoversittelsen medfører at en søknad om registrering ikke kan imøtekommes. Departementet har imidlertid i lovforslaget i proposisjonen her gått inn for at den første beskyttelsesperioden for registrerte varemerker skal løpe allerede fra søknadsdatoen, jf. § 32. Adgangen til å få en sak tatt under behandling etter paragrafen her bør derfor utvides slik at den vil omfatte oversittelse av fristene for fornyelse av registreringen etter § 33. Departementet går videre inn for å utvide paragrafens virkeområde slik at adgangen til å få en sak tatt under behandling som hovedregel skal omfatte også oversittelse av fristen for å klage til Patentstyrets annen avdeling etter § 50, men se omtalen av unntakene i annet ledd nedenfor. Også etter

patentloven § 72 og designloven § 50 omfatter adgangen til å få saken tatt under behandling oversittelse av klagefrister.

Adgangen til å få saken tatt under behandling ved oversittelse av frister i forbindelse med krav om at en internasjonal varemerkeregistrering gis virkning i Norge, videreføres som etter gjeldende rett. I Varemerkeutredningen II ble dette foreslått gjennomført ved en generell henvisning til frister etter kapitlet om internasjonale registreringer i første ledd, med unntak i annet ledd. Ettersom det bare er for frister etter § 68 at adgangen er aktuell, jf. merknadene til denne bestemmelsen ovenfor, har departementet valgt bare å henvise til § 68 i første ledd. Dette innebærer ingen realitetsforskjell sammenlignet med Varemerkeutredningen II. Etter dette fastsetter første ledd første punktum innledningsvis at paragrafen får anvendelse ved oversittelse av fristene i kapittel 2 (søknadsbehandlingen), kapittel 4 (fornyelse) og 6 (klage), samt ved oversittelse av frister etter § 68 tredje ledd. Kriteriet om at fristoversittelsen må «lede til at søknaden av den grunn ikke kan imøtekommes», er fjernet.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at adgangen til å få en sak tatt under behandling skulle omfatte tilfeller der en innenlandsk adresse ikke ble meldt innen frist satt av Patentstyret etter § 37. Denne paragrafen erstattes i proposisjonen her av § 77 som ikke stiller opp frister. Departementet har derfor ikke fulgt opp forslaget i Varemerkeutredningen II på dette punktet.

I tillegg til at oversittelsen må gjelde en frist omfattet av første ledd og aktsomhetskravet må være oppfylt, er ytterligere forutsetninger for å få saken tatt under behandling ifølge første ledd *annet og tredje punktum* at det er sendt inn et skriftlig krav om at saken skal tas under behandling innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest fire måneder etter utløpet av den fristen som er oversittet. Innen samme frist må den unnlatte handlingen være foretatt. *Fjerde punktum* slår fast at det skal betales fastsatt avgift for krav om å få saken tatt under behandling etter paragrafen.

Annet ledd gjør visse unntak for tilfeller som ellers ville falt inn under adgangen til å be om å få saken tatt under behandling etter første ledd. For det første omfatter adgangen ikke oversittelse av fristene for å kreve prioritet etter § 19. Heller ikke alle klagefrister er omfattet av adgangen. Saken kan ikke tas under behandling der klagefristen som er oversittet gjelder avgjørelse i innsigelsessak, administrativ overprøvingssak om ugyldighet eller sletting etter §§ 35 til 37, eller sak om overføring av en søknad eller registrering, jf. §§ 21 og 28. Disse be-

grensningene er satt av hensyn til innrettelse hos den parten som har fått medhold i Patentstyrets første avdeling. Departementet viser til at tilsvarende begrensninger gjelder etter designloven § 50 annet ledd. I tillegg har departementet presisert i bestemmelsen at Patentstyret ikke kan beslutte at saken skal tas under behandling der fristen for å reise søksmål mot en avgjørelse i Patentstyrets annen avdeling etter § 52 annet ledd annet punktum er oversittet. Reglene om oppfriskning i den nye tvisteloven får ikke anvendelse ved oversittelse av søksmålsfrister, jf. Ot.prp. nr. 74 (2005-2006) 26 annen spalte. Dermed vil heller ikke domstolene kunne beslutte å ta saken under behandling der søksmålsfristen er oversittet.

Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at bestemmelsen i den gjeldende § 60 tredje ledd om at Patentstyrets sjef bestemmer hvem som skal avgjøre krav etter paragrafen, ikke behøver å fremgå av loven. Denne bestemmelsen er derfor sløyfet.

Det følger av § 49 femte ledd bokstav f at avgjørelser i Patentstyrets første avdeling som avviser eller avslår krav om at saken tas under behandling etter paragrafen her, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Avgjørelse i Patentstyrets annen avdeling kan bringes inn for domstolene etter § 52 annet ledd.

Til § 81 Om varemerkeregistret mv.

Paragrafen erstatter § 61 i den gjeldende varemerkeloven, og svarer i hovedsak til § 66 første ledd i Varemerkeutredningen II.

Første ledd slår fast at Patentstyret skal føre et varemerkeregister og utgi en tidende (Norsk Varemerketidende) der registreringer mv. kunngjøres. Bestemmelsen er ikke til hinder for at føringen av og utgivelsen av Norsk Varemerketidende og kunngjøring skjer elektronisk.

Annet ledd første punktum gir enhver rett til å kreve innsyn i varemerkeregistret. Dette er i samsvar med gjeldende rett. Innsynsretten gjelder etter hvert som opplysninger blir ført inn. Varemerkeregistret inneholder en rekke faktiske opplysninger om blant annet søkerens navn og adresse, søknadsdagen mv. Dokumentene i varemerkesaker er som hovedregel offentlige fra søknadsdagen, se § 25 første ledd.

I Varemerkeutredningen II ble det også vist til fellesmerkeregistret. Patentstyret fører imidlertid ikke lenger noe fellesmerkeregister, og fellesmerkene innføres som andre merker i varemerkeregistret. Departementet har derfor sløyfet denne henvisningen.

For bekreftede utskrifter fra varemerkeregistret kan det etter annet ledd *annet punktum* fastsettes i forskrift at det skal betales avgift. Det kan etter *tredje ledd* også fastsettes at det skal betales for kopier av dokumenter med vedlegg i saker etter lovforslaget i proposisjonen her.

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF) om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor setter et pristak når det kreves betaling for informasjon fra det offentlige. Direktivet er gjennomført i offentleglova, se særlig offentleglova § 8. Reglene om prising får imidlertid ikke anvendelse når det er knyttet særlige rettsvirkninger eller tjenester til kopier eller utskrifter, typisk når det gis attestert eller bekreftet kopi eller utskrift. For å minne om pristaket i direktivet som er gjennomført i offentleglova § 8 fjerde ledd, er det presisert i tredje ledd *annet punktum* at avgiftssatsene etter tredje ledd for utskrifter og kopier skal fastsettes slik at de samlede inntektene ikke blir større enn de faktiske omkostningene ved formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig fortjeneste. Denne begrensningen gjelder ikke for bekreftede utskrifter og kopier. Bestemmelsen er formulert noe annerledes enn offentleglova § 8 fjerde ledd – som reelt er likelydendes med prisingsbestemmelsen i direktivet – da omkostningene ved innsamling, produksjon og reproduksjon ikke er nevnt som en del av omkostningene som kan tas i betraktning. Bakgrunnen for dette er at det synes lite rimelig å belaste de som ber om innsyn for de alminnelige omkostningene forbundet ved føringen av Patentstyrets registre. De omkostninger som kan tas i betraktning er omkostninger forbundet med å håndtere innsynskravene.

Til § 82 Forskrifter til loven (avgifter mv.)

Paragrafen gir i *første punktum* Kongen myndighet til å gi forskrifter til utfylling og gjennomføring av loven. *Annet punktum* nevner eksempler på forhold som kan reguleres i forskrift. Oppregningen er ikke uttømmende. Paragrafen erstatter § 62 i den gjeldende varemerkeloven og bygger på § 67 i Varemerkeutredningen II.

Det kan gis forskrifter om søknadsbehandlingen, herunder om omfanget av Patentstyrets prøving av registreringsvilkårene etter § 20, for eksempel om omfanget av undersøkelsene opp mot flaggregelen i § 15 bokstav c. Det kan også gis forskrifter om bruk av språk i korrespondanse med Patentstyret. Utgangspunktet er at forvaltningsspråket er norsk.

Videre kan det gis forskrifter om internasjonale søknader og registreringer, om føring av varemer-

keregistret, om lengden av frister og om innsyn i varemerkeregistret og om kunngjøring. Det kan også fastsettes satser for de ulike avgiftene og avgiftene som skal betales etter loven og gi regler om fremgangsmåten ved betaling av slike avgifter. Dette åpner for å videreføre den faktureringsordning som Patentstyret har lagt om til.

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått en hjemmel for forskrifter om deling av registreringer i tillegg til deling av søknader. En hjemmel for å tillate deling av registreringer er nødvendig for at Norge skal kunne tiltre Singaporetraktaten, jf. proposisjonens kapittel 2.2.4. *Norske Patentingeniørers Forening* støttet i sin høringsuttalelse forslaget om å åpne for deling av registreringer. *Patentstyret* pekte for sin del på at forskriftshjemmelen også bør omfatte bestemmelser om sammenslåing av tidligere delte søknader og registreringer. Departementet har presisert *bokstav c* i samsvar med dette.

14.1.12 Til kapittel 12 Sluttbestemmelser

Til § 83 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Etter *første ledd første punktum* gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Forskriftene til gjeldende varemerkelov må revideres før loven kan tre i kraft (det tas sikte på å gi en helt ny forskrift), slik at ikrafttredelse tidligst vil kunne skje 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt som varemerkeloven trer i kraft oppheves lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker, jf. *annet punktum*.

Annet ledd slår fast at bestemmelsen i § 32 første punktum om at registreringen får virkning fra søknadsdagen bare gjelder for søknader som leveres etter at den nye varemerkeloven trer i kraft. Etter gjeldende lov får registreringen først virkning fra registreringstidspunktet, og det vil være mest praktisk at endringen med hensyn til virkningstidspunkt bare blir gjort gjeldende for søknader som leveres etter at den nye loven har trådt i kraft.

Tredje ledd slår fast at søknader om registrering av varemerker og fellesmerker som er innlevert før den nye loven trer i kraft, skal anses å oppfylle kravene til søknadens innhold dersom bestemmelsene om dette i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker, er oppfylt.

Fjerde ledd første punktum slår fast at registrering av varemerke eller fellesmerke som har skjedd før den nye loven trer i kraft, bare kan oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker. Slike eldre registreringer

kan likevel slettes etter §§ 36, 37, 42 og 43 dersom vilkårene for sletting etter en av disse bestemmelsene er oppfylt, jf. fjerde ledd *annet punktum*. Andre bestemmelser i loven gjelder også for registreringer som har skjedd før ikrafttredelsen, jf. tredje ledd tredje punktum. Det innebærer blant annet at det også kan kreves administrativ overprøving etter § 40 for registreringer som har skjedd før loven trer i kraft.

14.2 Til endringene i landbrukskvalitetsloven

Til § 2a

Bestemmelsen gir hjemmel for forskrifter om beskyttelse av visse produkt- og varebetegnelser, og for å innskrenke registreringsadgangen etter den gjeldende varemerkeloven og fellesmerkeloven. Henvisningene til disse lovene er foreslått erstattet med en henvisning til den nye varemerkeloven.

14.3 Til endringene i patentloven

Til §§ 12

Bestemmelsen i § 12 om fullmektigplikt oppheves. Det vises til omtalen av forslaget i proposisjonen kapittel 10, samt til merknadene til § 77 i den nye varemerkeloven.

Til § 20

Første ledd er endret slik at gjenopptakelsesavgiften kan betales på grunnlag av faktura. Forslaget er omtalt i proposisjonen kapittel 12.3.

Til § 22

I § 22 *syvende ledd fjerde punktum* foreslås en språklig endring for å få bedre sammenheng i bestemmelsen.

Til § 24

I *fjerde ledd* rettes en henvisning som ikke er dekkende opp. § 24 femte ledd *annet punktum* som henviser til § 12 oppheves.

Til § 33

Annet ledd annet punktum som henviser til § 12 oppheves.

Til § 39 a

Forslaget om endringer i § 39 a *annet ledd annet punktum* om forholdet mellom innsigelser og administrativ patentbegrensning medfører ingen realitetsendring. Forslaget er omtalt i proposisjonen kapittel 12.2.

Til § 52

Patentloven § 52 gjelder ugyldighetssøksmål mot patenter. Det foreslås endringer i fristene for å reise ugyldighetssøksmål begrunnet med at patenthaveren ikke er berettiget til patentet. Forslaget er omtalt i proposisjonen kapittel 12.1. Det er noe justert sammenlignet med forslaget i høringsnotatet 26. mars 2004, på grunn av lovendringer som har skjedd i mellomtiden.

I *tredje ledd* er det tatt inn en henvisning til nytt femte ledd, se nedenfor.

Ordlyden i *fjerde ledd* er justert, men innholdet er uendret.

Femte ledd er nytt. De nye fristreglene skal sikre adgang til ugyldighetssøksmål etter at innsigelsesbehandlingen er over. Ugyldighetssøksmål med påstand om at patenthaveren ikke har rett til patentet, må reises innen to måneder etter at melding om Patentstyrets endelige avgjørelse av en innsigelses-sak knyttet til rettighetsforholdet.

Tidligere femte ledd er uendret og blir nå *sjette ledd*.

Til § 53

Patentloven § 53 gjelder søksmål om overføring av patenter. Fristene for å reise slikt søksmål endres på samme måte som fristene for ugyldighetssøksmål, se merknadene til § 52. Dette gjøres ved å endre henvisningen i § 53 *annet ledd* slik at den også omfatter § 52 femte ledd, jf. *sjette ledd*.

Til § 67

Reglene om fullmektigplikten er opphevet, og det er i stedet gitt regler om korrespondanseadresse. Det vises til merknadene til den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven § 77. Paragraf § 67 gjelder også for meddelelser fra Konkurransetilsynet til patenthaveren i saker om administrativ tvangslisens etter § 50 a.

Til § 68

Det er i *annet ledd* annet punktum føyd til en bestemmelse om avgiftssatser for utskrifter og kopier

som svarer til varemerkeloven § 81 tredje ledd annet punktum og det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Til § 72 tredje ledd

Det er presisert at reglene i paragraf 72 om at en sak likevel kan tas under behandling til tross for fristoversittelse ikke gjelder for søksmålsfristene i § 52 fjerde og femte ledd og § 53 annet ledd.

14.4 Til endringene i panteloven

Til § 3-4

Det foreslås å endre § 3-2 *annet ledd bokstav b* slik at innarbeidede sekundære forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd, skal være omfattet av driftstilbehørspant på lik linje med varemerkerettigheter. Forslaget er omtalt i kapittel 9 i proposisjonen. Bakgrunnen for forslaget er at et og samme kjennetegn gjerne vil være både et innarbeidet varemerke og et innarbeidet sekundært forretningskjennetegn på én gang, og det er derfor hensiktsmessig at et driftstilbehørspant omfatter kjennetegnet i begge disse beskyttelsesformene.

14.5 Til endringene i foretaksnavneloven

Til § 1-1

Det foreslås en endring i § 1-1 *tredje ledd* for å klargjøre at bestemmelsene om foretaksnavn i kapittel 4 ikke får tilsvarende anvendelse for sekundære forretningskjennetegn. Kapittel 4 vil i stedet gi separate og til dels ulike regler for foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn, se nedenfor.

Til § 2-6 nr. 4

Henvisningene til den gamle varemerkeloven og fellesmerkeloven erstattes med en henvisning til den nye varemerkeloven.

Til § 3-2 første ledd

Henvisningen til den gamle varemerkeloven erstattes med en henvisning til den nye loven.

Til kapitteloverskriften til kap. 4 og ny § 4-3

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått endringer i kapitteloverskriften til kapittel 4, samt en ny § 4-3 om overdragelse mv. av rett til sekundært for-

retningskjennetegn. Regler om overdragelse mv. av rett til foretaksnavn er gitt i foretaksnavneloven §§ 4-1 og 4-2. Forslagene i Varemerkeutredningen II gikk ut på at reglene om sekundære forretningskjennetegn på en del punkter skulle gjøres parallelle med reglene for varemerker, i stedet for å følge reglene om foretaksnavn. Forslaget er omtalt i proposisjonen kapittel 9.

Ingen av *høringsinstansene* har hatt innvendinger mot forslaget. Departementet viser til at det er hensiktsmessig at reglene om sekundære forretningskjennetegn tilpasses reglene om varemerker, ettersom et og samme kjennetegn gjerne vil være beskyttet både som varemerke og som sekundært forretningskjennetegn. Departementet har derfor fulgt opp forslaget i Varemerkeutredningen II. Departementet har imidlertid valgt en noe annen utforming av kapitteloverskriften, og har også gjort språklige og redaksjonelle endringer i lovteksten for å tilpasse den til løsningene som er valgt i tilsvarende bestemmelser i forslaget til ny varemerkelov.

Første ledd gir en tilsvarende adgang til å overdra rett til sekundært forretningskjennetegn som den som gjelder for varemerker. I motsetning til foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 4-1, vil sekundære forretningskjennetegn kunne overdras separat.

Annet ledd første punktum gir reglene i foretaksnavneloven §§ 4-1 annet ledd og 4-2 første ledd om foretaksnavn tilsvarende anvendelse for sekundære forretningskjennetegn. I likhet med varemerkerett, jf. § 55, vil heller ikke rett til sekundære forretningskjennetegn kunne være gjenstand for utlegg.

Annet ledd annet til fjerde punktum regulerer sekundære forretningskjennetegns stilling i konkurs. Utgangspunktet er at sekundære forretningskjennetegn vil inngå i konkursboet, men unntak kan gjelde der det inneholder personnavn. Unntaket vil imidlertid ikke gjelde blant annet der kjennetegnet er et registrert eller innarbeidet varemerke.

Tredje og fjerde ledd gir tilsvarende regler om lisensiering av rett til sekundært forretningskjennetegn, som de som foreslås for varemerker i § 54 i lovforslaget i proposisjonen her. Det vises til merkene til denne paragrafen ovenfor.

Femte ledd gir tilsvarende regler om villedende sekundære forretningskjennetegn, som de som er foreslått for varemerker i § 10 i lovforslaget i proposisjonen her. *Forbrukerombudet* understreket i sin høringsuttalelse viktigheten av at varemerker og foretaksnavn ikke er villedende for forbrukerne. Departementet følger mot denne bakgrunn opp forslaget i Varemerkeutredningen II, og viser til

merkene til varemerkeloven § 10 ovenfor. Sammenlignet med utkastet til varemerkeloven § 10 er det en forskjell at Patentstyret ikke foreslås gitt søksmålsrett i saker etter paragrafen her. Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at dette ikke er nødvendig når det gjelder sekundære forretningskjennetegn.

14.6 Til endringene i planteforedlerloven

Til § 26 annet nytt sjette punktum

I *annet ledd sjette punktum* inntas en bestemmelse om avgiftssatser som for utskrifter og kopier som svarer til varemerkeloven § 81 tredje ledd annet punktum, og det vises til merkene til denne.

Til § 27

Plikten etter § 27 til å ha fullmektig bosatt i Norge foreslås erstattet med tilsvarende korrespondanse-regler som etter den nye varemerkeloven § 77 og patentloven § 67. Det vises til merkene til varemerkeloven § 77, og til omtalen av forslaget i proposisjonen kapittel 10.

I tilfeller der adressen er ukjent eller usikker i saker for domstolene på patent-, varemerke- eller designområdet, foreslås det at forkynnelser og annen prosessuell meddelelse i stedet kan inntas i Patentstyrets publikasjoner på disse områdene. Denne ordningen passer dårlig etter planteforedlerrettsloven, fordi den tilsvarende publikasjonen fra Plantereguleringnemnda bare utgis tre ganger i året. Det er derfor fastsatt at den prosessuelle meddelelsen kan inntas i Norsk Lysingsblad.

Paragrafen her er, på tilsvarende måte som på patent- og varemerkeområdet, foreslått gjort gjeldende også for den som fremsetter innsigelse etter planteforedlerloven § 11.

14.7 Til endringene i matloven

Til § 30

Bestemmelsen gir hjemmel for forskrifter om beskyttelse av visse produkt- og varebetegnelser, og for å innskrenke registreringsadgangen etter den gjeldende varemerkeloven og fellesmerkeloven. Henvisningene til disse lovene foreslått erstattet med en henvisning til den nye varemerkeloven, på tilsvarende måte som for landbrukskvalitetsloven.

14.8 Til endringene i designloven

Til § 1 annet ledd

Henvisninger til den gamle varemerkeloven og fellesmerkeloven er erstattet med en henvisning til den nye loven.

Til § 7

I *første ledd nr. 2* er ordet «og» erstattet med «eller» for å gjøre det klart at henvisningene til straffeloven § 328 nr. 4 og annet ledd gjelder to forskjellige bestemmelser og dermed to forskjellige grunnlag for registreringsnektelse.

Det foreslås å rette opp en henvisning i § 7 *tredje ledd nr. 3* som har blitt feilaktig som følge av en senere lovendring.

Til § 26

Bestemmelsen er justert i tråd med de foreslåtte endringene i patentloven §§ 52 og 53, se merknadene til disse paragrafene ovenfor. Forslaget er omtalt i proposisjonen kapittel 12.1.

Til § 39

Departementet foreslår å oppheve § 39 *annet ledd tredje punktum*. Denne bestemmelsen slår fast at domstolen ikke kan gi oppfriskning hvis søksmålsfristen etter denne paragrafen er utløpt. Reglene om oppfriskning i tvisteloven gjelder imidlertid ikke for søksmålsfrister.

Til § 49

Paragrafen gir tilsvarende regler om korrespondanseadresse som i varemerkeloven § 77 i lovforslaget i proposisjonen her. Det vises til merknadene til denne paragrafen ovenfor.

Til § 50

Ved vedtakelsen av designloven ble det lagt til grunn at det ikke var nødvendig å presisere i § 50 at Patentstyret ikke kunne tillate at en sak tas under behandling hvis søksmålsfristen etter § 39 annet ledd var oversittet, se Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 98 annen spalte. Ettersom § 50 henviser generelt til frister fastsatt i kapittel 6, har departementet likevel funnet grunn til å presisere i dens *annet ledd* at Patentstyret ikke kan beslutte at en sak skal tas under behandling der søksmålsfristen etter § 39 annet ledd annet punktum er oversittet.

Til § 51

Nytt fjerde ledd svarer til varemerkeloven § 81 tredje ledd annet punktum, og det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Justis- og politidepartementet

t i l r å r:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1 Enerett til varemerke mv.

Enhver kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet etter bestemmelsene i denne loven (varemerkerett).

En forening eller annen sammenslutning kan oppnå enerett for sine medlemmer til å bruke et felles varemerke for varer eller tjenester i næringsvirksomhet (kollektivmerke). Myndighet, stiftelse, selskap eller annen sammenslutning som fastsetter normer for eller fører annen kontroll med varer eller tjenester, kan oppnå enerett til å bruke et varemerke for slike varer eller tjenester som normene eller kontrollen gjelder (garanti- eller kontrollmerke). Varemerker som nevnt i leddet her kalles fellesmerker.

Den som bruker eget navn eller beskyttet forretningsnavn som kjennetegn for sine varer eller tjenester, har beskyttelse etter reglene i loven her mot andres urettmessige bruk av navnet som varemerke innenfor samme geografiske område.

§ 2 Tegn som kan være varemerke

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje.

Det kan ikke oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form som følger av vares art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

§ 3 Stiftelse av varemerkerett

Varemerkerett kan oppnås for hele riket ved registrering i varemerkeregistret etter bestemmelsene i kapittel 2.

Varemerkerett kan også oppnås for hele riket ved internasjonal registrering etter bestemmelsene i kapittel 10.

Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her

i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse bare i en del av riket, gjelder eneretten bare for dette området.

§ 4 Varemerkerettens innhold

Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:

- a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for
- b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.

For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

Som bruk anses blant annet:

- a) å sette merket på varer eller deres emballasje
- b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
- c) å innføre eller utføre varer med merket på
- d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk.

§ 5 Begrensning av varemerkeretten

Varemerkerett oppnådd ved registrering omfatter ikke slik del av et varemerke som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt.

Varemerkeretten er ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker:

- a) sitt navn, sitt foretaksnavn eller sin adresse
- b) angivelser som gjelder vares eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geo-

grafiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for prestasjon av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten

- c) varemerket, når dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel.

Enerett til en geografisk opprinnelsesbetegnelse oppnådd ved registrering som fellesmerke er ikke til hinder for at andre bruker betegnelsen når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

§ 6 *Konsumpsjon av varemerkeretten*

Varemerkeretten er ikke til hinder for bruk av varemerket for varer som av innehaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) under varemerket.

Første ledd gjelder ikke hvis innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning av varene, for eksempel hvis varenes tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning.

§ 7 *Forrang ved kollisjon mellom rettigheter*

Gjør flere hver for seg krav på enerett til identiske eller lignende varemerker, jf. § 4, har den forrang som har eldst rettsgrunnlag for sitt krav, med mindre annet følger av bestemmelsene i § 8.

§ 8 *Virksomheter av passivitet*

Retten til et registrert varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnrett, dersom innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng, og søknaden om registrering av det yngre merket ble innlevert i god tro. Hvis det yngre varemerket har vært brukt bare for noen av de varer eller tjenester det er registrert for, skal retten bestå bare for disse varene eller tjenestene.

Retten til et innarbeidet varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnrett hvis innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket. Innehaveren av en eldre rett til et varemerke som er velkjent, jf. § 4 annet ledd, anses for å ha handlet innen rimelig tid når vedkommende tar skritt for å hindre bruken innen fem år etter at vedkommende fikk kjennskap til bruken.

§ 9 *Sameksistens*

I tilfeller som nevnt i § 8 og § 35 annet ledd annet punktum kan innehaveren av den yngre retten ikke motsette seg bruk av det eldre kjennetegnet,

selv om innehaveren av den eldre retten ikke lenger kan gjøre sin rett gjeldende mot bruk av det yngre varemerket.

I tilfeller som nevnt i § 8 annet ledd kan retten, om den finner det rimelig, ved dom bestemme at det ene eller begge kjennetegn i fremtiden bare må brukes på en bestemt måte, slik som i en bestemt utforming eller med et klargjørende tillegg som for eksempel innehaverens navn eller en stedsangivelse, eller bare må brukes for bestemte varer eller tjenester eller innen et bestemt område.

Annet ledd gjelder tilsvarende for tilfeller der samme eller lignende varemerker er innarbeidet for forskjellige innehavere i forskjellige deler av riket.

§ 10 *Villedende varemerker mv.*

Hvis et varemerke er villedende, eller av merkehaveren eller noen annen med merkehaverens samtykke blir brukt på en måte som er egnet til å villedes, kan retten ved dom forby bruk av varemerket eller slike former for bruk som anses villedende, samt gi andre påbud som anses nødvendig.

Søksmål etter første ledd kan reises av Patentstyret og enhver som har rettslig interesse i det.

§ 11 *Gjengivelse av varemerke i lærebøker mv.*

Ved utgivelse av leksikon, håndbok, lærebok eller lignende skrift av faglig innhold har skriftets forfatter, hovedredaktør, utgiver og forlegger plikt til, etter krav fra innehaveren av et registrert varemerke, å sørge for at merket ikke blir gjengitt uten at det samtidig fremgår at det er beskyttet ved registrering.

Hvis et krav etter første ledd som er fremsatt i rimelig tid ikke blir etterkommet, kan det kreves at den som kravet ble rettet til, skal bekoste en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som finnes rimelig.

Krav etter første ledd anses alltid etterkommet hvis varemerket gjengis sammen med symbolet ® på en tydelig måte.

Kapittel 2 *Nasjonal søknad om registrering av varemerke*

§ 12 *Søknaden om registrering*

Søknad om registrering av et varemerke leveres skriftlig til Patentstyret.

Søknaden skal oppgi:

- søkerens navn og adresse
- en gjengivelse av merket
- en liste over de varer eller tjenester som merket søkes registrert for.

En søknad om registrering av et fellesmerke skal dessuten inneholde de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket.

Søknaden skal i tillegg oppfylle de kravene som er fastsatt av Kongen i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

§ 13 *Endring av søknaden*

I et varemerke som er søkt registrert kan det gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket av merket.

Listen over varer eller tjenester som merket søkes registrert for kan begrenses.

§ 14 *Alminnelige registreringsvilkår*

Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjenne-tegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:

- a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller
- b) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten.

Vilkårene i første og annet ledd må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet.

Et tegn som i næringsvirksomhet brukes for å angi den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste, kan uten hinder av bestemmelsene i annet ledd registreres som fellesmerke.

§ 15 *Varemerke som strider mot offentlige interesser*

Et varemerke kan ikke registreres hvis det:

- a) strider mot lov, offentlig orden eller moral
- b) er egnet til å villed, for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse, eller
- c) uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 328 første ledd nr. 4 eller annet ledd, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som slikt tegn eller flagg.

For vin og brennevin kan det heller ikke registreres varemerke som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk

opprinnelsesbetegnelse for vin eller brennevin, med mindre varen har den geografiske opprinnelsen betegnelsen utpeker.

§ 16 *Varemerke som strider mot andres rettigheter*

Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:

- a) bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn,
- b) merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjenne-tegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk,
- c) merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlengst avdød person,
- d) merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittelen på en annens beskyttede åndsverk, eller krenker en annens rett her i riket til et åndsverk eller et fotografisk bilde eller en design, eller
- e) merket krenker en annens rett her i riket til en betegnelse som er beskyttet i forskrift etter lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. eller lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.

§ 17 *Unntaksanmerkning*

Inneholder et varemerke en bestanddel som ikke kan registreres særskilt, kan Patentstyret for å unngå uvisshet om varemerkerettens omfang, sette som vilkår for registrering at det ved en unntaksanmerkning angis at denne bestanddelen ikke omfattes av den beskyttelsen registreringen gir. Det forhold at unntaksanmerkning ikke er gjort, har ikke betydning for varemerkerettens omfang.

Om det senere viser seg at den bestanddelen av merket som har blitt unntatt fra beskyttelsen, vil kunne registreres særskilt, kan merkehaveren i en ny søknad kreve registrering av delen eller av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning.

§ 18 *Vare- og tjenesteklasser*

Varemerker registreres for bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vare- eller tjenesteklasser. Inndelingen i vare- og tjenesteklasser fastsettes av Kongen.

§ 19 *Prioritet*

Den som har innlevert en søknad om registrering av et varemerke i en fremmed stat tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller WTO-avtalen 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, og som innen seks måneder etter dette søker om registrering av varemerket her i riket, kan kreve at den nye søknaden skal anses som innlevert samtidig som den første søknaden.

Den som første gang har brukt et varemerke for en vare i forbindelse med en fremvisning på en internasjonal utstilling som nevnt i konvensjonen 22. november 1928 om internasjonale utstillinger, og som innen seks måneder etter dette søker om registrering av varemerket her i riket, kan kreve at søknaden skal anses som innlevert på den dagen da varemerket for første gang ble vist frem på utstillingen.

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere vilkår for retten til å kreve prioritet. Kongen kan også fastsette at prioritet kan kreves i andre tilfeller enn nevnt i første og annet ledd.

§ 20 *Prøving av registreringsvilkårene*

Patentstyret skal påse at søknaden oppfyller kravene i §§ 12 til 15, at eventuelle krav om unntaksmerkning er etterkommet, og at det ikke foreligger registrerte varemerker eller søknader om registrering som er til hinder for at søknaden tas til følge.

Patentstyret undersøker ikke særskilt om det finnes andre registreringshindre som nevnt i § 16. Hvis Patentstyret likevel blir oppmerksom på slike hindre, skal søknaden prøves mot dem.

§ 21 *Retten til varemerket*

Den som godtgjør å ha retten til et varemerke i en søknad som er innlevert av en annen, kan kreve at Patentstyret overfører søknaden. Vedkommende skal i så fall betale ny søknadsavgift.

Er det tvil om rettighetsforholdet, kan Patentstyret oppfordre vedkommende som krever søknaden overført til seg til å reise søksmål innen en frist som Patentstyret fastsetter. Reises ikke søksmål innen fristen, kan Patentstyret se bort fra kravet. Vedkommende som krever overføring, skal gjøres oppmerksom på dette.

Pågår sak om overføring for Patentstyret, kan søknaden ikke endres, henlegges, avslås eller innvilges før spørsmålet om overføring er endelig avgjort.

Er det reist søksmål om retten til varemerket, skal Patentstyret utsette behandlingen av sak om

registrering eller overføring inntil søksmålet er rettskraftig avgjort.

Patentstyret skal gi melding om avgjørelse i overføringssaken til søkeren og den som har krevd søknaden overført til seg. Endelig avgjørelse om at søknaden overføres, skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres.

§ 22 *Registrering og kunngjøring*

Hvis søknaden oppfyller vilkårene i § 20, skal varemerket registreres og registreringsbrev sendes til søkeren. Registreringen skal kunngjøres.

Når et fellesmerke registreres, skal også bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket registreres og kunngjøres. Blir bestemmelsene senere vesentlig endret, skal den endrede teksten straks meldes til Patentstyret for registrering og kunngjøring.

§ 23 *Mangler ved søknaden*

Hvis søknaden ikke oppfyller vilkårene i § 20, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette og informere om virkningene manglene kan få. Søkeren skal gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene.

Om manglene blir rettet innen den fristen Patentstyret setter, skal søknaden regnes som innlevert den dagen da den kom inn til Patentstyret. Søknaden regnes likevel ikke som innlevert før gjengivelsen av varemerket og listen over de varer eller tjenester merket skal registreres for, har kommet inn til Patentstyret.

Hvis søkeren ikke har uttalt seg eller rettet manglene innen fristens utløp, skal søknaden henlegges.

Behandlingen av en henlagt søknad skal gjenoptas hvis søkeren uttaler seg eller retter manglene innen to måneder etter utløpet av fristen. Det skal betales fastsatt avgift. Behandlingen av en søknad kan bare gjenoptas én gang.

§ 24 *Avslag*

Hvis søknaden har mangler som ikke blir rettet etter § 23, skal søknaden avslås, med mindre Patentstyret finner at søkeren bør gis en ny frist for retting.

§ 25 *Innsyn i dokumentene i søknadssaken*

Enhver kan fra og med søknadsdagen kreve innsyn i søknaden med vedlegg og alle dokumenter i saken, om ikke annet er bestemt i annet og tredje ledd.

Opplysninger om forretningshemmeligheter kan unntas fra offentlighet hvis søkeren krever det. Når slikt krav er innlevert, blir opplysningene ikke

offentlige før kravet er endelig avslått. Opplysninger som har betydning for om varemerket kan registreres eller for varemerkerettens omfang kan ikke unntas fra offentlighet. Bestemmelser for bruken av fellesmerke kan heller ikke unntas fra offentlighet. Offentleglova § 12 gjelder tilsvarende.

Dokumenter som Patentstyret har utarbeidet for sin egen interne saksforberedelse kan unntas fra offentlighet.

Kapittel 3 Innsigelse og oppheving

§ 26 *Innsigelse*

Når registreringen av et varemerke er kunnngjort, kan enhver fremsette innsigelse mot registreringen. En innsigelse skal fremsettes skriftlig og må være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunnngjøringsdagen.

Innsigelsen skal inneholde:

- a) innsigerens navn og adresse
- b) angivelse av hvilken registrering innsigelsen gjelder
- c) de grunner innsigelsen bygger på
- d) nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen.

Innsigelsen skal i tillegg oppfylle de krav som er fastsatt av Kongen i forskrift.

Når en innsigelse er kommet inn til Patentstyret, skal dette innføres i varemerkerregistret og kunnngjøres.

§ 27 *Behandling av innsigelser*

Hvis innsigelsen ikke oppfyller vilkårene i § 26, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal innsigelsen avvises, med mindre Patentstyret finner at det bør gis en ny frist for retting.

Merkehaveren skal snarest mulig gis melding om innsigelsen og anledning til å uttale seg.

Er det innlevert to eller flere innsigelser mot samme registrering, kan Patentstyret slå sakene sammen til én sak hvis det ikke fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret kan bare ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen. Er en innsigelse trukket tilbake, kan Patentstyret fortsette innsigelsesbehandlingen hvis særlige grunner taler for det.

§ 28 *Retten til varemerket*

Hvis en innsiger krever registreringen av varemerket overført til seg, skal Patentstyret overføre registreringen hvis retten til varemerket blir godtgjort. Vedkommende skal i så fall betale ny søknad-savgift. § 21 annet til femte ledd gjelder tilsvarende.

§ 29 *Avgjørelse i innsigelsessaker*

Patentstyret skal oppheve registreringen av et varemerke helt eller delvis hvis den er skjedd i strid med §§ 14 til 16 og registreringshindringen fortsatt foreligger. Registreringen av et fellesmerke skal også oppheves hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av merket og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen.

Hvis det ikke foreligger hinder for at registreringen opprettholdes, skal innsigelsen forkastes.

Merkehaveren og innsigieren skal gis melding om Patentstyrets avgjørelse i saken. Når saken er endelig avgjort, skal utfallet innføres i varemerkerregistret og kunnngjøres.

§ 30 *Oppheving på grunn av søknader med bedre prioritet*

Hvis det etter at en søknad om registrering av et varemerke er imøtekommet, viser seg at en annen søknad etter § 19 skal anses som innlevert før den førstnevnte søknaden, og Patentstyret antar at den andre søknaden helt eller delvis ville ha utgjort registreringshinder for den førstnevnte søknaden, skal Patentstyret gi merkehaveren melding om dette og anledning til å uttale seg innen en rimelig frist. Blir søknaden med best prioritet imøtekommet, skal Patentstyret etter utløpet av den nevnte fristen oppheve den første registreringen i den utstrekning den best prioriterte søknaden er til hinder for at registreringen blir stående.

Første ledd gjelder tilsvarende hvis Patentstyret antar at en eldre søknad som blir gjenopptatt etter § 23 fjerde ledd eller tatt under behandling etter § 80, ville ha utgjort registreringshinder for en yngre søknad som allerede er imøtekommet.

Første ledd gjelder dessuten tilsvarende hvis Patentstyret får melding om at en internasjonal varemerkerregistrering skal ha virkning i Norge etter § 70 og antar at den internasjonale registreringen ville ha utgjort registreringshinder for en imøtekommet søknad som anses innlevert på en senere dag enn den internasjonale registreringen skal ha virkning her i riket fra, jf. § 72.

Endelig avgjørelse i saker etter paragrafen her skal innføres i varemerkerregistret og kunnngjøres.

§ 31 *Innsyn i dokumenter*

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i saker om innsigelse og oppheving. Bestemmelsene i § 25 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 4 Varemerkeregistreringens gyldighetstid. Merkeendring.

§ 32 Registreringens varighet

Varemerkeregistreringen gjelder i ti år fra søknadsdagen. Registreringen kan deretter fornyes for ti år av gangen. Hver periode løper fra utgangen av den forrige perioden.

§ 33 Fornyelse av registreringen

Krav om fornyelse leveres skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. Blir kravet om fornyelse innlevert etter utløpet av registreringsperioden, skal det betales en tilleggsavgift.

Innbetaling av fornyelsesavgift med angivelse av varemerkets registreringsnummer innen fristene i første ledd skal anses som et krav om fornyelse.

Fornyelsen av en registrering skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres.

§ 34 Endring av registrert varemerke

Merkehaveren kan kreve at Patentstyret gjør endringer i et registrert varemerke hvis endringene er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket av merket. Det skal betales fastsatt avgift.

En endring av et registrert merke skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres. Nytt registreringsbrev skal sendes til merkehaveren.

Kapittel 5 Overprøving, ugyldighet og sletting

§ 35 Ugyldighet

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved dom eller ved avgjørelse av Patentstyret (administrativ overprøving) etter §§ 38 til 40 hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14 til 16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd. Registreringen av et fellesmerke skal settes til side som ugyldig hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av merket og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen.

Registreringen skal likevel ikke settes til side som ugyldig av den grunn at bruk av varemerket ville krenke retten til et registrert varemerke, hvis vilkårene etter § 37 for å slette registreringen av dette merket for de varer eller tjenester det gjelder, er oppfylt. En registrering skal heller ikke settes til side som ugyldig av den grunn at bruk av merket ville krenke retten til et innarbeidet varemerke, hvis innarbeidelse bare foreligger innenfor en mindre del av riket.

§ 36 Sletting ved degenerasjon mv.

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter bestemmelsene i §§ 38 til 40 hvis:

- merket er blitt stridende mot offentlig orden eller moral,
- merket, som følge av merkehaverens handlinger eller passivitet, er blitt den alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester som det er registrert for,
- merket, som følge av den bruk merkehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av det for slike varer eller tjenester som det er registrert for, er blitt egnet til å villed, særlig med hensyn til varenes eller tjenestenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse, eller
- endringer i bestemmelsene for bruken av fellesmerke ikke er meldt som påbudt i § 22 annet ledd annet punktum, eller fellesmerke er brukt i strid med de leverte bestemmelsene uten at merkehaveren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre slik bruk.

§ 37 Sletting ved manglende bruk av varemerke

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Registreringen skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen.

Som bruk av varemerket etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport. Som merkehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren.

En registrering skal ikke slettes hvis bruk av varemerket startes eller gjenopptas etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist søksmål eller fremsatt krav om administrativ overprøving for å få registreringen slettet. Det skal likevel ikke tas hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises eller krav om administrativ overprøving fremsettes, hvis forberedelser til bruken er innledet først etter at merkehaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist eller krav om overprøving fremsatt.

§ 38 *Delvis ugyldighet og sletting*

Hvis et grunnlag for ugyldighet eller sletting etter §§ 35 til 37 bare gjelder noen av de varene eller tjenestene varemerket er registrert for, skal registreringen settes til side som ugyldig eller slettes med virkning bare for disse varene eller tjenestene.

§ 39 *Krav om sakstilknytning mv.*

Søksmål eller krav om administrativ overprøving som bygger på §§ 35 til 37 kan reises eller fremsettes av enhver som har rettslig interesse i saken. Krav om administrativ overprøving kan også fremsettes av merkehaveren. Søksmål som bygger på §§ 14, 15 eller 36 kan også reises av Patentstyret.

§ 40 *Levering og behandling av krav om administrativ overprøving*

Kravet om administrativ overprøving etter §§ 35 til 37 kan fremsettes når innsigelsesfristen er utløpt og eventuelle innsigelsessaker endelig avgjort. Kravet skal leveres skriftlig til Patentstyret og inneholde

- a) navnet og adressen til den som har innlevert kravet
- b) angivelse av hvilken varemerkeregistrering kravet gjelder
- c) de grunner kravet bygger på
- d) nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Kravet skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

Hvis kravet ikke oppfyller vilkårene i første ledd og § 39, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal kravet avvises hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist for retting. Patentstyret kan også avvise kravet hvis saken ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret, særlig fordi de faktiske forholdene er omtvistet eller lite opplyst.

Er kravet fremmet av andre enn innehaveren av registreringen, skal Patentstyret snarest mulig gi denne melding om kravet med en rimelig frist for uttalelse. Den som krever administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere som er registrert i varemerkeregistret med adresse. Dokumenteres det ikke at det er gitt slik melding, kan Patentstyret fastsette en frist for å gi melding. Oversittes fristen, skal kravet avvises.

Er det innlevert to eller flere krav om overprøving av den samme varemerkeregistreringen, kan Patentstyret forene sakene hvis det ikke fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret kan bare ta hensyn til forhold som er berørt i kravet.

§ 41 *Forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene*

Krav om administrativ overprøving kan ikke fremsettes så lenge et søksmål om ugyldighet eller sletting ikke er rettskraftig avgjort. Hvis det reises søksmål om ugyldighet eller sletting før det er truffet endelig avgjørelse i sak om administrativ overprøving, skal Patentstyret stanse behandlingen inntil søksmålet er rettskraftig avgjort hvis kravet om administrativ overprøving er fremsatt av andre enn merkehaveren.

Den som har fremsatt krav om administrativ overprøving, kan ikke reise søksmål om ugyldighet eller sletting mens saken pågår hos Patentstyret.

Krav om administrativ overprøving kan ikke fremsettes av en part som tidligere har reist søksmål om ugyldighet eller sletting hvis reglene om rettskraft er til hinder for at det reises nytt søksmål om det samme forholdet.

§ 42 *Ugyldighet og sletting i visse særlige tilfeller*

Hvis merkehaveren og den som angriper registreringen av varemerket er enige om det, kan spørsmålet om registreringens gyldighet eller om sletting kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling. Det skal betales fastsatt avgift.

§ 43 *Sletting ved ukjent adresse mv.*

Er det begrunnet tvil om en merkehaver finnes, kan enhver fremsette skriftlig krav overfor Patentstyret om at registreringen slettes. Det samme gjelder hvis merkehaverens adresse er ukjent. Det skal betales fastsatt avgift.

Før sletting etter første ledd kan skje, skal Patentstyret oppfordre merkehaveren til å melde seg innen en rimelig frist. Oppfordringen skal gis i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Er merkehaverens adresse ukjent, gis oppfordringen ved kunngjøring i Norsk Varemerketidende.

Har merkehaveren ikke meldt seg innen fristen, skal Patentstyret treffe avgjørelse om å slette registreringen av varemerket.

§ 44 *Virkingen av avgjørelser om ugyldighet eller sletting*

En rettskraftig dom eller endelig avgjørelse fra Patentstyret om å sette en registrering helt eller delvis til side som ugyldig, har virkning allerede fra den dag søknaden om registrering ble innlevert.

En rettskraftig dom eller endelig avgjørelse fra Patentstyret om å slette en registrering, har virk-

ning fra det tidspunktet da søksmål ble reist eller krav om sletting innlevert til Patentstyret. Etter krav fra en part i saken kan det likevel fastsettes i en dom eller avgjørelse som bygger på § 36 at avgjørelsen skal ha virkning fra et tidligere tidspunkt da et grunnlag for sletting forelå.

§ 45 *Oppheving av eget tiltak*

Hvis en registrering av et varemerke, en fornyelse eller en endring av en registrering har skjedd ved en åpenbar feil, kan Patentstyret av eget tiltak helt eller delvis oppheve registreringen.

Merkehaveren skal gis melding med rimelig frist for uttalelse før oppheving finner sted.

§ 46 *Sletting ved registreringsperiodens utløp mv.*

Registreringen av et varemerke skal slettes etter utløpet av registreringsperioden hvis registreringen ikke blir fornyet, eller hvis merkehaveren skriftlig krever at registreringen slettes.

Er det reist søksmål om retten til varemerket, kan registreringen ikke slettes etter krav fra merkehaveren før søksmålet er rettskraftig avgjort.

§ 47 *Innføring i varemerkeregistret og kunngjøring*

Er det fremsatt krav om administrativ overprøving av en varemerkeregistrering, eller reist søksmål om ugyldighet eller sletting av en slik registrering, skal dette innføres i varemerkeregistret og kunngjøres. Når saken er endelig avgjort, skal utfallet innføres i varemerkeregistret og kunngjøres.

Endelig avgjørelse om oppheving av en registrering etter § 45 skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres. Det samme gjelder endelig avgjørelse om ugyldighet eller sletting etter § 42 og sletting etter §§ 43 og 46.

§ 48 *Innsyn i dokumenter*

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i saker for Patentstyret etter dette kapitlet. Bestemmelsene i § 25 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 6 Klage og søksmål

§ 49 *Klage over avgjørelse i Patentstyrets første avdeling*

Avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling av en søknad om varemerkeregistrering eller et krav om at en internasjonal varemerkeregistrering skal ha virkning i Norge, kan påklages av søkeren til Patentstyrets annen avdeling hvis avgjørelsen har gått søkeren imot. Det samme gjelder avgjørelse i Patentstyrets første avdeling om å avvise en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 68 tredje ledd.

Avgjørelsen av en innsigelsessak kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av den parten som avgjørelsen har gått imot. Blir et krav om overføring av en søknad etter § 21 eller en registrering etter § 28 innvilget, kan avgjørelsen påklages til Patentstyrets annen avdeling av søkeren eller merkehaveren.

Avgjørelsen av en sak om administrativ overprøving etter §§ 35 til 37, jf. § 40, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av den parten som avgjørelsen har gått imot. Dette gjelder ikke avgjørelse om å avvise kravet etter § 40 annet ledd tredje punktum.

Avgjørelsen om å oppheve en registrering etter §§ 30 eller 45, eller om å slette en registrering etter § 43, kan påklages til Annen avdeling av merkehaveren.

Avgjørelsen om å avvise eller avslå krav om:

1. gjenopptagelse etter § 23 fjerde ledd
 2. unntak fra offentlighet etter § 25 annet ledd, §§ 31, 48, § 51 femte ledd og § 76
 3. innsyn i dokumenter i saker etter loven her
 4. fornyelse av varemerkeregistrering etter § 33
 5. endring av et varemerke etter § 34
 6. at saken blir tatt under behandling etter § 80
- kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av den som har fremsatt kravet.

Andre avgjørelser i Patentstyrets første avdeling kan ikke påklages.

§ 50 *Levering av klage*

En klage leveres skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter den dagen melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Klagen skal oppgi:

- a) klagerens navn og adresse
- b) avgjørelsen som det klages over
- c) hvilken endring som ønskes i avgjørelsen
- d) hvilke grunner klagen bygger på.

Klagen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen i forskrift. Det skal betales fastsatt klageavgift.

§ 51 *Behandling av klage*

Andre parter i saken skal snarest mulig gis melding om klagen med en rimelig frist for uttalelse.

Er vilkårene for å behandle klagen oppfylt, kan Patentstyrets første avdeling oppheve eller endre avgjørelsen hvis den finner det klart at klagen vil føre frem. Blir det ikke truffet slik avgjørelse, skal saken forelegges for Patentstyrets annen avdeling. Gir Patentstyrets første avdeling en uttalelse til Annen avdeling, skal en kopi sendes til partene.

Hvis vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt, skal klageren gis en rimelig frist for uttalelse.

se og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal klagen avvises hvis ikke Patentstyrets annen avdeling finner at det bør gis en ny frist for retting.

Tas klagen under behandling, skal Patentstyrets annen avdeling foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen. Er klagen trukket tilbake, kan Patentstyret fortsette behandlingen av saken hvis det foreligger særlige grunner for dette.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i klagesaker. Bestemmelsene i § 25 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 52 Domstolprøving av avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling

Avgjørelse fra Patentstyret kan bare bringes inn for domstolene hvis klageretten etter § 49 har blitt brukt, og Patentstyrets annen avdeling har avgjort klagen. Første punktum berører ikke retten til å reise søksmål om ugyldighet eller sletting etter §§ 35 til 37 eller om retten til varemerket.

Avgjørelsen i Patentstyrets annen avdeling i klagesak kan bringes inn for domstolene av den parten som avgjørelsen har gått imot, om ikke annet følger av tredje ledd. Søksmål må reises innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Opplysning om søksmålsfristen skal inntas i meldingen om avgjørelsen.

Avgjørelsen i Patentstyrets annen avdeling av sak om overføring av en søknad eller registrering kan ikke bringes inn for domstolene. Det samme gjelder avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avviser eller forkaster en innsigelse, avviser eller avslår et krav om administrativ overprøving etter § 40, eller opprettholder en avgjørelse i første avdeling om slik avvisning, forkasting eller avslag.

Kapittel 7 Overdragelse og lisens mv.

§ 53 Overdragelse

En varemerkerett kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomheten som varemerket er knyttet til.

Ved overdragelse av virksomhet går rett til varemerker som er knyttet til virksomheten over til erververen hvis ikke annet er avtalt.

§ 54 Lisens

En merkehaver kan gi en annen rett til å bruke varemerket i næringsvirksomhet (lisens). Lisenshaveren kan ikke overdra retten videre hvis ikke annet er avtalt.

Merkehaveren kan påberope bestemmelsene i

kapittel 8 overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om varigheten av lisensen, i hvilken utforming merket kan brukes, hvilke varer eller tjenester det kan brukes for, hvilket geografisk område merket kan brukes i, eller kvaliteten av de varer eller tjenester merket kan brukes for.

§ 55 Utlegg mv.

En varemerkerett kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshaverne.

§ 56 Innføring av overdragelser og lisenser i varemerkeregistret mv.

Søksmål som gjelder et registrert varemerke, kan alltid reises mot den som står som merkehaver i varemerkeregistret, og meldinger som Patentstyret skal gi merkehaveren, kan alltid sendes til denne.

Er retten til et registrert varemerke overdratt til en annen, skal dette innføres i varemerkeregistret og kunngjøres hvis en av partene ber om det. § 78 gjelder tilsvarende.

En lisens til et varemerke som er registrert eller søkt registrert, skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres hvis en av partene ber om det. Det samme gjelder hvis en registrert lisens er overdratt eller opphørt.

Kapittel 8 Sanksjoner mot varemerkeinngrep

§ 57 Forbud mot fortsatt varemerkeinngrep

Den som krenker en annens varemerkerett, kan ved dom forbyes å gjenta handlingen.

§ 58 Vederlag og erstatning for varemerkeinngrep

Den som forsettlig eller uaktsomt krenker en annens varemerkerett, skal betale et vederlag som svarer til en rimelig lisensavgift for bruken av merket, samt erstatning for ytterligere skade som inngrepet har medført.

Vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes hvis det bare er lite å legge inngriperen til last.

Er inngrepet skjedd i god tro, kan retten i den grad det finnes rimelig pålegge inngriperen å betale vederlag og erstatning etter første og annet ledd.

Merkehaveren kan kreve erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke varemerket.

Ved inngrep i registrert varemerke kan vederlag og erstatning bare tilkjennes når inngrepet har skjedd etter kunngjøringen eller etter at inngriperen på annen måte har fått kunnskap om at varemerket var søkt registrert. For inngrep i slike vare-

merker begynner foreldelsesfristen for vederlags- og erstatningskrav etter paragrafen her først å løpe fra registreringen.

§ 59 Tiltak for å hindre nye varemerkeinngrep

For å hindre nye varemerkeinngrep kan retten etter krav fra den forurettede bestemme at varemerker skal endres eller fjernes fra varen. Hvis dette ikke kan skje på annen måte, kan retten bestemme at varen skal endres på en bestemt måte, ødelegges, eller overdras til den forurettede mot fradrag i eventuelt krav etter § 58.

Retten kan også beslutte andre tiltak for å hindre nye varemerkeinngrep, herunder at inngriperen skal sørge for sletting eller overdragelse til den forurettede av domenenavn brukt i strid med varemerkeretten.

§ 60 Grunnlag for frifinnelse i sivile saker

I sivile saker om inngrep i registrert varemerke kan det bare bygges på at registreringen er ugyldig eller kan slettes etter bestemmelsene i §§ 35 til 37, hvis det først er avsagt rettskraftig dom for ugyldighet eller sletting eller hvis Patentstyret har truffet endelig avgjørelse om dette.

§ 61 Straff for varemerkeinngrep

Den som forsettlig krenker en annens varemerkerett, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel i inntil tre måneder. Hvis det var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettstridig vinning ved inngrepet, er straffen bøter eller fengsel i inntil ett år.

Ved inngrep i registrert varemerke kan straff bare idømmes hvis inngrepet har skjedd etter kunngjøringen av registreringen.

Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede ber om det, med mindre det kreves av allmenne hensyn. Ved inngrep i rett til fellesmerke anses bare merkehaveren som fornærmet.

Kapittel 9 Rettergangsbestemmelser

§ 62 Tvungent verneting

Følgende søksmål må reises ved Oslo tingrett:

- søksmål om prøving av avgjørelse truffet av Patentstyrets annen avdeling som omtalt i § 52
- søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering etter §§ 35 til 37.

Oslo tingrett er verneting for søkere og merkehavere som ikke har bopel i Norge.

§ 63 Søksmålsrett

Hvis det er gitt lisens til bruk av et varemerke, kan både merkehaveren og lisenshaveren reise

søksmål om varemerkeinngrep innenfor lisenshaverens område, med mindre annet er avtalt.

Ved inngrep i rett til fellesmerke kan bare merkehaveren reise søksmål.

§ 64 Melding om søksmål

Den som reiser søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering etter §§ 35 til 37, skal samtidig gi melding om dette til Patentstyret samt i rekommandert brev til enhver lisenshaver som er innført i varemerkeregistret med adresse. En lisenshaver som reiser søksmål om varemerkeinngrep, skal på tilsvarende måte gi melding om dette til merkehaveren.

Dokumenterer saksøkeren ikke at de nødvendige meldingene er gitt, kan retten sette en frist for å gi meldingene. Oversittes fristen, skal saken avvises.

§ 65 Oversendelse av dommer

Retten skal sende Patentstyret utskrift av dommer i sivile saker om varemerkeregistreringer eller søknader.

Kapittel 10 Internasjonal varemerkeregistrering

§ 66 Definisjoner

En internasjonal varemerkeregistrering er en registrering av et varemerke som er foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) etter protokollen 27. juni 1989 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker (Madridprotokollen).

Patentstyret er varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering.

§ 67 Søknad om internasjonal varemerkeregistrering

Den som er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet i Norge og innehar en varemerkeregistrering eller har innlevert søknad om slik registrering her i riket, kan søke om internasjonal registrering av varemerket ved å levere søknad om det til Patentstyret.

Søknaden skal være skriftlig, avfattet på engelsk og oppgi:

- søkerens navn og adresse
- nummer og dato for den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader som den internasjonale registreringen skal bygge på
- en gjengivelse av merket
- en liste over de varer eller tjenester som merket søkes registrert for

- e) en liste over land eller mellomstatlig organisasjon som registreringen ønskes gitt virkning for.

Søknaden skal i tillegg oppfylle de krav som er fastsatt av Kongen i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

§ 68 Patentstyrets behandling av søknaden

Patentstyret skal påse at vilkårene i § 67 er oppfylt, og at opplysningene i søknaden er i samsvar med de opplysninger som er gitt i den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader som den internasjonale søknaden bygger på.

Hvis søknaden oppfylder kravene som nevnt i første ledd, skal Patentstyret oversende søknaden til Det internasjonale byrået.

Hvis søknaden ikke oppfylder kravene som nevnt i første ledd, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette og informere om virkningene manglene kan få. Søkeren skal gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Hvis søkeren ikke har uttalt seg eller rettet manglene innen fristens utløp, skal søknaden avvises.

§ 69 Krav om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land mv.

Den som er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet i Norge og som innehar en internasjonal registrering som bygger på en norsk registrering eller søknad, og som ønsker at den internasjonale registreringen skal ha virkning i ytterligere land eller i mellomstatlige organisasjoner, kan levere søknad om dette til Det internasjonale byrået eller til Patentstyret.

Søknad som leveres til Patentstyret må være skriftlig, avfattet på engelsk og oppgi:

- søkerens navn og adresse
- den internasjonale registreringsnummer
- hvilket eller hvilke ytterligere land eller mellomstatlige organisasjoner registreringen ønskes gitt virkning for
- om søknaden gjelder alle eller bare nærmere angitte av de varene eller tjenestene den internasjonale registreringen omfatter.

§ 70 Krav om at en internasjonal varemerkeregistrering skal ha virkning i Norge

Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med krav fra innehaveren om at en internasjonal varemerkeregistrering skal ha virkning i Norge, skal Patentstyret undersøke om registreringsvilkårene i §§ 14 til 16 er oppfylt.

Er registreringsvilkårene oppfylt, skal Patentstyret innføre den internasjonale varemerkeregistreringen i varemerkeregistret og kunngjøre at den har virkning i Norge.

Er registreringsvilkårene ikke oppfylt, skal Patentstyret helt eller delvis avslå å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge. Avslag må meldes til Det internasjonale byrået innen 18 måneder etter at Patentstyret fikk melding som nevnt i første ledd.

Ved avslag kan innehaveren av den internasjonale registreringen på de vilkårene som er fastsatt i forskrift, kreve at Patentstyrets første avdeling foretar en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge.

For Patentstyrets behandling av krav om at en internasjonal varemerkeregistrering skal ha virkning i Norge, gjelder § 23 tilsvarende. Hvis innehaveren av den internasjonale registreringen har påberopt prioritet, gjelder § 19.

§ 71 Innsigelse

Enhver kan innen tre måneder fra kunngjøringsdagen fremsette innsigelse mot at den internasjonale varemerkeregistreringen skal ha virkning i Norge. Om fremsettelse og kunngjøring av innsigelser gjelder § 26 tilsvarende. Om behandlingen av innsigelser gjelder §§ 27 og 28 tilsvarende.

Hvis et registreringsvilkår etter §§ 14 til 16 ikke er oppfylt, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen helt eller delvis ikke skal ha virkning i Norge hvis fristen etter § 70 tredje ledd annet punktum ikke er utløpt, eller Patentstyret innen utløpet av nevnte frist har gitt Det internasjonale byrået melding om at det kan bli innlevert innsigelse etter fristens utløp og melding om innsigelsen er oversendt innen en måned etter utløpet av innsigelsesfristen.

Hvis registreringsvilkårene er oppfylt, skal Patentstyret forkaste innsigelsen.

Innehaveren av den internasjonale registreringen og innsigeren skal gis melding om Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaker. Når saken er endelig avgjort, skal utfallet innføres i varemerkeregistret og kunngjøres.

§ 72 Virkningene av en internasjonal varemerkeregistrering

En innføring i varemerkeregistret om at en internasjonal varemerkeregistrering har virkning i Norge, har samme virkning som om varemerket var registrert her i riket. Innføringen har virkning fra den dagen registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd eller for dagen for en etterfølgende utpeking av Norge.

Registreringen gjelder i ti år fra den dagen regi-

streringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd. Den kan fornyes for ti år av gangen etter reglene i Madridprotokollen. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om fornyelse av en internasjonal registrering skal dette innføres i varemerkeregistret og kunngjøres.

En innføring i varemerkeregistret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, kan oppheves etter §§ 30 og 45, og erklæres ugyldig eller slettes etter bestemmelsene i kapittel 5. Oppheving etter §§ 30 og 45 må skje innen fristen i § 70 tredje ledd annet punktum.

Overdragelse og lisensiering av retten til internasjonale varemerkeregistreringer meldes til Det internasjonale byrået. Søksmål som gjelder varemerket, kan alltid reises mot den som står som innehaver i det internasjonale registeret.

§ 73 *Forholdet mellom en nasjonal og en internasjonal varemerkeregistrering*

Hvis noen innehar både en internasjonal registrering med virkning i Norge og en norsk registrering av det samme varemerket, erstatter den internasjonale registreringen den norske hvis den internasjonale registreringen har virkning her i riket fra et senere tidspunkt enn den norske, og alle varer eller tjenester som er omfattet av den norske registreringen inngår i listen over varer eller tjenester som omfattes av den internasjonale registreringen slik den gjelder for Norge. Dette innebærer ingen innskrenkninger i rettigheter som allerede er ervervet på grunnlag av den norske registreringen.

Etter krav fra merkehaveren skal Patentstyret innføre i varemerkeregistret og kunngjøre at den internasjonale registreringen har erstattet den norske.

§ 74 *Virkingen av at en internasjonal varemerkeregistrering opphører*

Hvis en internasjonal registrering helt eller delvis opphører å gjelde, opphører samtidig dens virkning i Norge i tilsvarende utstrekning. Dette skal innføres i varemerkeregistret og kunngjøres.

§ 75 *Omdanning til en nasjonal varemerkeregistrering*

Hvis en internasjonal registrering som har virkning i Norge helt eller delvis opphører å gjelde som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, og innehaveren deretter overfor Patentstyret fremsetter krav om registrering av varemerket her i riket, skal slik registrering ha virkning fra den dagen den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge såfremt kravet leveres innen tre måneder fra den dagen den

internasjonale registreringen opphørte, og de varer eller tjenester som angis i kravet, var omfattet av den internasjonale registreringen slik den gjaldt i Norge.

Hvis en internasjonal registrering som har virkning i Norge helt eller delvis opphører å gjelde som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, og innehaveren deretter overfor Patentstyret fremsetter krav om registrering av varemerket her i riket, skal slik registrering skje med virkning fra den dagen den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge hvis kravet leveres innen to år fra den dagen oppsigelsen fikk virkning, og de varer eller tjenester som angis i kravet, var omfattet av den internasjonale registreringen slik den gjaldt i Norge.

§ 76 *Innsyn i dokumenter*

Enhver kan kreve innsyn i dokumenter hos Patentstyret i saker etter kapittelet her. § 25 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 11 Forskjellige bestemmelser

§ 77 *Adresse for korrespondanse*

Meddelelser fra Patentstyret til en søker, registreringsinnehaver, innsiger eller en som har krevd administrativ overprøving etter § 40 regnes alltid som avgitt når de er sendt til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Patentstyret. Adressen innføres i varemerkeregistret. For søkere og registreringsinnehavere som har fullmektig, kan meddelelser sendes til fullmektigen.

Hvis den registrerte adressen viser seg å være feil, inntas meddelelsen eller et sammendrag i Norsk Varemerketidende, med opplysning om at dokumentet kan fås hos Patentstyret.

Kan forkynnelse eller annen prosessuell meddelelse ikke skje ved den registrerte adressen eller hos fullmektigen, gjelder annet ledd tilsvarende for retten. Dokumentet anses i så fall som forkynt eller meddelt fire uker etter utgivelsen av Norsk Varemerketidende.

Hvis en søker eller registreringsinnehaver ellers har oppnevnt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder søknaden eller registreringen, skal fullmektigens navn og adresse innføres i varemerkeregistret. Det samme gjelder hvis en innsiger eller en som har krevd administrativ overprøving har oppnevnt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder innsigelsen eller overprøvingskravet.

§ 78 *Bevis for registrering i hjemlandet*

Den som søker om registrering av et varemerke uten å drive virksomhet her i riket, og som ikke

er bosatt i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen), må godtgjøre at varemerket er registrert for vedkommende i hjemlandet for de varer eller tjenester som søknaden gjelder.

Første ledd gjelder ikke hvis søkerens hjemland ikke krever tilsvarende bevis for varemerker som søkes registrert der av innehaver av virksomhet i Norge.

§ 79 Rett til registrering som i hjemlandet

Kongen kan i forskrift bestemme at et varemerke som er registrert i en fremmed stat, på nærmere fastsatte vilkår skal kunne registreres her i riket slik som det er registrert i den fremmede staten.

Hvis det etter første ledd registreres et varemerke som ellers ikke kunne ha oppnådd beskyttelse ved registrering her i riket, gjelder registreringsbeskyttelsen ikke i videre omfang eller for lengre tid enn i den fremmede staten.

§ 80 Virkning av fristoversittelse

Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2, 4, 6 eller § 68 tredje ledd og som følge av dette har lidt rettstap, skal når denne krever det, likevel få en sak tatt under behandling hvis det godtgjøres at vedkommende selv og eventuelt fullmektigen har vist den aktsomhet som med rimelighet kan forventes. Kravet må være innlevert skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest fire måneder etter fristens utløp. Innen samme frist skal den unnlatte handlingen være foretatt. Det skal betales fastsatt avgift.

Første ledd gjelder ikke frister etter § 19 om prioritet, fristen for å klage på avgjørelser som nevnt i § 49 annet og tredje ledd eller søksmålsfristen etter § 52 annet ledd annet punktum.

§ 81 Om varemerkeregistret mv.

Patentstyret fører varemerkeregistret og utgir en tidende der registreringer mv. kunngjøres.

Enhver har rett til å få se varemerkeregistret og få bekreftet utskrift av det. For utskrifter skal det betales fastsatt avgift.

For kopier av dokumenter som er offentlige etter loven her, skal det betales fastsatt avgift. Avgiftssatsene for utskrifter og kopier etter leddet her skal fastsettes slik at de samlede inntektene ikke blir større enn de faktiske omkostningene ved formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig fortjeneste.

§ 82 Forskrifter til loven (avgifter mv.)

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av loven her. Kongen kan blant annet gi bestemmelser om:

- a) levering og behandling av søknader og innsigelser, herunder om adgang til å bruke annet språk enn norsk i korrespondanse med Patentstyret
- b) internasjonale søknader og registreringer
- c) deling og sammenslåing av søknader og registreringer og om avgifter for dette
- d) lengden på frister etter loven
- e) føring av og innsyn i varemerkeregistret
- f) kunngjøring etter loven
- g) den tidende Patentstyret utgir
- h) avgiftssatser og betaling av avgifter.

Kapittel 12 Sluttbestemmelser

§ 83 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tid som loven settes i kraft oppheves lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker.

§ 32 første punktum gjelder bare for søknader som leveres etter at loven her har trådt i kraft.

Søknader om registrering av varemerke og fellesmerker som er innlevert før loven trer i kraft, skal anses å oppfylle kravene til søknadens innhold dersom bestemmelsene om dette i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker med forskrifter er oppfylt.

Registrering av varemerke eller fellesmerke som er skjedd før loven trer i kraft, kan bare oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker. Reglene om sletting i §§ 36, 37, 42 og 43 gjelder likevel også for registreringer som har skjedd før loven trer i kraft. For øvrig gjelder loven også for registreringer som har skjedd før ikrafttreddelsen.

§ 84 Endringer i andre lover

1. I lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer mv. skal § 2 a lyde:

Kongen kan gi forskrifter om beskyttelse og bruk av produktbetegnelser og varebetegnelser, inkludert bl.a. geografiske betegnelser, samt regler for erstatning ved urettmessig bruk av slike betegnelser. Herunder kan Kongen gi forskrifter som innskrenker registreringsadgangen i medhold av *varemerkeloven*, og begrenser rettigheter gitt i eller i medhold av samme *lov* dersom det ikke har inn-

kommet innsigelse mot at en betegnelse beskyttes i henhold til forskrifter gitt i medhold av denne lov.

2. I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

§ 12, § 24 femte ledd annet punktum og § 33 annet ledd annet punktum oppheves.

§ 20 første ledd skal lyde:

Innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles, skal søkeren betale fastsatt meddelelsesavgift. Skjer ikke dette, henlegges søknaden. Behandlingen av søknaden gjenopp- tas likevel dersom søkeren *betaler meddelelsesavgiften innen fire måneder etter utløpet av fristen. Det skal betales fastsatt gjenopptakelsesavgift.*

§ 22 syvende ledd fjerde punktum skal lyde:

Prøve skal heller ikke utleveres til noen hvis befatning med den må antas å være forbundet med betydelig risiko på grunn av materialets skadevoldende egenskaper.

§ 24 fjerde ledd skal lyde:

Patentstyret skal avvise en innsigelse som ikke oppfyller vilkårene i *første til tredje ledd.*

§ 39 a annet ledd annet punktum skal lyde:

Begjæringen kan ikke fremsettes før innsigelsespe- rioden *på ni måneder etter § 24 første ledd* er utløpt og eventuelle innsigelser *frem satt i denne perioden* er endelig avgjort.

§ 52 tredje til femte ledd skal lyde:

Søksmål etter denne bestemmelse kan med *de* unntak som er fastsatt i fjerde og femte ledd, reises av enhver.

Søksmål som *er begrunnet med* at patentet er meddelt til en annen enn den som etter § 1 *har rett til det*, kan bare reises av den som påstår å *ha rett til patentet. Søksmål må reises innen ett år etter at saksøkeren fikk kjennskap til meddelelsen av patentet* og de øvrige forholdene som *søksmålet* bygger på. Var patenthaveren i god tro da patentet ble meddelt eller *overført til vedkommende*, kan *søksmål ikke reises* senere enn tre år etter *meddelelsen eller overføringen.*

Den som i samsvar med § 24 har fremsatt innsigelse med påstand om at patentet er meddelt til en annen enn den som har rett til det, kan reise søksmål om spørsmålet innen to måneder etter den dagen da meddelelse om Patentstyrets endelige avgjørelse i innsigelses- saken ble sendt vedkommende part.

§ 52 nåværende femte ledd blir sjette ledd.

§ 53 annet ledd skal lyde:

Søksmålsfristene i 52 fjerde og femte ledd kom- mer tilsvarende til anvendelse på søksmål som her omhandlet.

§ 67 skal lyde:

Meddelelser fra Patentstyret til en søker, patentha- ver, innsiger eller en som krever administrativ over- prøving regnes alltid som avgitt når de er sendt til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Pa- tentstyret. Adressen innføres i patentregistret. Første punktum gjelder tilsvarende for meddelelser fra Kon- kurransetilsynet til patenthaveren i saker etter § 50 a.

Hvis den registrerte adressen viser seg å være feil, inntas meddelelsen eller et sammendrag i Norsk Pa- tenttidende med opplysning om at dokumentet kan fås hos Patentstyret.

Kan forkynnelse eller annen prosessuell meddelel- se ikke skje ved den registrerte adressen, gjelder annet ledd tilsvarende for retten. Dokumentet anses i så fall som forkynt eller meddelt fire uker etter utgivelsen av Norsk Patenttidende.

Hvis søker eller patenthaver har oppnevnt en full- mektig til å representere seg i forhold som gjelder søk- naden eller patentet, skal fullmektigens navn og ad- resse innføres i patentregistret. Det samme gjelder hvis en innsiger eller en som krever administrativ overprøving, har utpekt en fullmektig til å represente- re seg i forhold som gjelder innsigelsen eller kravet om overprøving.

§ 68 annet ledd skal lyde:

Kongen fastsetter også avgifter for innføring i patentregisteret og for *utskrifter, kopier* og attester som Patentstyret gir. *Avgiftssatsene for utskrifter og kopier skal fastsettes slik at de samlede inntektene ikke blir større enn de faktiske omkostningene ved formid- lig av informasjonen, med tillegg av en rimelig fortje- neste.*

§ 72 tredje ledd skal lyde:

Første ledd gjelder ikke frister som nevnt i § 6 første ledd, § 27 tredje ledd, § 52 fjerde og femte ledd og § 53 annet ledd.

3. I lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant skal § 3-4 annet ledd bokstav b lyde:

b) rett til varemerke, *sekundært forretningskjenne- tegn*, patent, design, kretsmønster for integrerte kretser og planteforedlerrett og ervervet opp-

havsrett, herunder rett til utøvende kunstneres fremføring av et verk,

4. I lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. gjøres følgende endringer:

§ 1-1 tredje ledd fjerde punktum skal lyde:
Bestemmelsene i denne lov, unntatt § 2-2, § 3-1 og kapittel 4, får tilsvarende anvendelse for sekundære forretningskjennetegn.

§ 2-6 nr. 4 skal lyde:

4. være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter *varemerkeloven* har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter loven her;

§ 3-2 første ledd skal lyde:

For at et foretaksnavn skal ha vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn, må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter *varemerkeloven* § 14.

Kapitteloverskriften til kapittel 4 skal lyde:

Kapittel 4. Overdragelse mv. av foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn

Ny § 4-3 skal lyde:

Rett til sekundært forretningskjennetegn kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomheten som kjennetegnet er knyttet til.

Bestemmelsene i § 4-1 annet ledd og § 4-2 første ledd gjelder tilsvarende for sekundære forretningskjennetegn. Ved konkurs går retten til sekundære forretningskjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre kjennetegnet er et registrert eller innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter dette ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

En innehaver av sekundært forretningskjennetegn kan gi en annen rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet (lisens). Lisenshaveren kan ikke overdra sin rett videre, med mindre avtalen med innehaveren gir rett til dette.

Innehaveren av et sekundært forretningskjennetegn kan påberope sin kjennetegnsrett overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om varigheten av lisensen, i hvilken utforming kjennetegnet kan brukes, hvilke former for virksomhet det

kan brukes for, hvilket geografisk område det kan brukes i eller kvaliteten av de ytelser lisenshaveren tilbyr.

Hvis et sekundært forretningskjennetegn er villedende, eller av innehaveren eller noen annen med innehaverens samtykke blir brukt på en måte som er egnet til å villede, kan retten ved dom forby bruk av kjennetegnet eller slike former for bruk som er villedende, og ellers gi de påbud som finnes nødvendig. Søksmål etter forrige punktum kan reises av enhver som har rettslig interesse i det.

5. I lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett gjøres følgende endringer:

§ 26 annet ledd nytt sjettede punktum skal lyde:
Avgiftssatsene for utskrifter og kopier skal fastsettes slik at de samlede inntektene ikke blir større enn de faktiske omkostningene ved formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig fortjeneste.

§ 27 skal lyde:

§ 27 *Adresse for korrespondanse*

Meddelelser fra Plantesortsnemnda til en søker, sortseier eller innsiger regnes alltid som avgitt når de er sendt til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Plantesortsnemnda. Adressen innføres i plantesortsregistret. For søkere og sortseiere som har fullmektig, kan meddelelser som nevnt i første punktum sendes til fullmektigen.

Hvis den registrerte adressen viser seg å være feil, inntas meddelelsen eller et sammendrag i Norsk Lysingsblad med opplysning om at dokumentet kan fås hos Plantesortsnemnda.

Kan forkynnelse eller annen prosessuell meddelelse ikke skje ved den registrerte adressen eller hos fullmektigen, gjelder annet ledd tilsvarende for retten. Dokumentet anses i så fall som forkynt eller meddelt fire uker etter utgivelsen av Norsk Lysingsblad.

Hvis en søker eller sortseier ellers har utpekt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder søknaden eller planteforedlerretten, skal fullmektigens navn og adresse innføres i plantesortsregistret. Det samme gjelder hvis en innsiger har utpekt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder innsigelsen.

6. I lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. skal § 30 annet ledd lyde:

Kongen kan i denne forbindelse i forskrifter og så innskrenke registreringsadgangen i medhold av *varemerkeloven*, lov 21. juni 1985 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, lov 12.

mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett, lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn og lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design, og avgrense rettigheter gitt i eller i medhold av de samme lovene, dersom det ikke har kommet inn innvendinger mot at en betegnelse blir vernet i samsvar med forskrifter gitt i medhold av denne loven.

7. I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design gjøres følgende endringer:

§ 1 annet ledd skal lyde:

Registrering av en design utelukker ikke beskyttelse etter annen lovgivning hvis vilkårene for beskyttelse etter annen lovgivning er oppfylt, herunder beskyttelse etter *varemerkeloven*, lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. og lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter.

§ 7 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 328 første ledd nr. 4 eller annet ledd, et statsflagg eller et offentlig kontroll- eller garantimerke for produkter av samme eller liknende slag som produktene designen gjelder, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn, flagg eller merke.

§ 7 tredje ledd nr. 3 skal lyde:

3. en betegnelse som er beskyttet ved forskrift etter lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer mv. eller etter *lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.*

§ 26 sjettede ledd skal lyde:

Hvis krav om administrativ overprøving med påstand om at designhaveren ikke har retten til designen er fremmet for Patentstyret innen fristen i tredje ledd, kan søksmål om spørsmålet reises innen to måneder etter den dagen da melding om Patentstyrets endelige avgjørelse ble sendt vedkommende part.

§ 39 annet ledd tredje punktum oppheves.

§ 39 nåværende annet ledd fjerde punktum blir annet ledd tredje punktum.

§ 49 skal lyde:

§ 49 *Adresse for korrespondanse*

Meldinger fra Patentstyret til en søker, designhaver eller en som har krevd administrativ overprøving, regnes alltid som avgitt når de er sendt til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Patentstyret. Adressen innføres i designregistret. For søkere og designhavere som har fullmektig, kan meddelelser etter leddet her sendes til fullmektigen

Hvis den registrerte adressen viser seg å være feil, inntas meldingen eller et sammendrag i Norsk Designtidende med opplysning om at dokumentet kan fås hos Patentstyret.

Kan forkynnelse eller annen prosessuell meddelelse ikke skje ved den registrerte adressen eller hos fullmektigen, gjelder annet ledd tilsvarende for retten. Dokumentet anses i så fall som forkynt eller meddelt fire uker etter utgivelsen av Norsk Designtidende.

Hvis en søker eller designhaver ellers har utpekt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder søknaden eller designregistreringen, skal fullmektigens navn og adresse innføres i designregistret. Det samme gjelder hvis en som krever administrativ overprøving har utpekt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder kravet.

§ 50 annet ledd første punktum skal lyde:

Første ledd gjelder ikke frister etter § 16 om prioritet eller søksmålsfristen etter § 39 annet ledd annet punktum.

§ 51 nytt fjerde ledd skal lyde:

Avgiftssatsene for ikke bekreftede utskrifter og kopier skal fastsettes slik at de samlede inntektene ikke blir større enn de faktiske omkostningene ved formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig fortjeneste.