

Vedlegg 3 Forslag til endringer i ansvarsmerkeforskriften

Forskrift 24. juni 2005 nr. 718 om registrering av ansvarsmerker

(endringene merket med kursiv)

§ 1. Ansvarsmerkeregister

Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) fører et særskilt register for ansvarsmerker.

En ansvarsmerkeregistrering gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

§ 2. Skriftlig levering

Søknad om registrering av ansvarsmerke *leveres* skriftlig til Patentstyret på særskilt søknadsskjema.

Søknad og andre dokumenter kan leveres elektronisk i samsvar med forskrift om avgifter til Patentstyret mv. Ved elektronisk levering er det tilstrekkelig å sende ett eksemplar av hvert dokument.

Bestemmelser om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning er gitt i forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

§ 3. Språk

Søknaden skal være på norsk. Etterfølgende korrespondanse kan også være på dansk eller svensk.

Patentstyret kan alltid kreve at innsendte dokumenter som ikke er på norsk skal oversettes. Patentstyret kan kreve at oversettelsen er bekreftet av en statsautorisert oversetter eller på annen måte.

Patentstyret kan i det enkelte tilfellet godta annet språk enn nevnt i første ledd, *annet punkt*.

§ 4. Søknadens innhold

Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig, og inneholde:

1. Søkerens navn eller foretaksnavn og adresse. Særskilt adresse for korrespondanse må oppgis såfremt denne er en annen enn den som er oppgitt for søker og/eller dennes fullmektig.
2. Hvis søker representeres av fullmektig skal dennes navn eller foretaksnavn og adresse angis. For bestemmelser om *fullmakt*, se § 15a.
3. En gjengivelse av ansvarsmerket. Det kan kun søkes om registrering av ett ansvarsmerke i en og samme søknad. Hvis det søkes registrert flere merker i samme søknad, skal Patentstyret gi søker en passende frist til å angi hvilket ansvarsmerke som skal videreføres i søknaden.

§ 5. Avgift

For søknad om registrering av ansvarsmerke skal det ved påkrav betales kr 1000. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som ikke innkommet.

For gjenopptagelse av henlagt søknad i henhold til § 7 tredje ledd skal det ved påkrav betales kr 500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptagelse som ikke innkommet.

For krav om fornyelse av en ansvarsmerkeregistrering i henhold til § 10 skal det betales kr 700. For krav om fornyelse som skjer innen seks måneder etter utløpet av registreringsperioden skal det betales en tilleggsavgift (respittavgift) på kr 300. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses vernet som opphørt.

For behandling av klage i Patentstyrets annen avdeling i henhold til § 11 skal det ved påkrav betales kr 2500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen som ikke innkommet.

For behandling av administrativ overprøving i henhold til § 12 skal det ved påkrav betales kr 2500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.

Bestemmelser om når en avgift skal regnes som betalt med fristavbrytende virkning er gitt i forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

§ 6. Registreringshindre

Ansvarsmerke må ikke registreres hvis det:

1. *strider mot lov, offentlig orden eller moral,*
2. er egnet til å villed,
3. er egnet til å forveksles med en annens foretaksnavn eller med stemplings-, ansvars- eller varemerke som er registrert for en annen etter tidligere levert søknad eller med varemerke som var innarbeidet av en annen da søknad om registrering ble levert, eller
4. det er mindre enn fem år siden registreringen utløp for samme ansvarsmerke registrert på en annen.

Ansvarsmerke er bare egnet til å forveksles hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag.

§ 7. Behandlingen av søknaden

Søknaden regnes som levert selv om den ikke oppfyller vilkårene i § 3 og § 4 nr. 1-2, hvis den senere rettes eller *leveres* på korrekt måte.

Hvis søknaden ikke er i foreskrevet stand, eller det er noe til hinder for registrering, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende frist til å svare og i tilfelle rette mangelen.

Mangler ved søknaden skal ikke være til hinder for at søknaden anses som *levert* den dagen den kom inn til Patentstyret, forutsatt at mangelen blir rettet innen den frist som Patentstyret setter. Før en gjengivelse av det søkte merket er kommet inn til Patentstyret, har søknaden likevel ingen rettsvirkning til fordel for søkeren.

Hvis søkeren ikke svarer eller retter mangelen innen fristens utløp, skal søknaden henlegges. Behandlingen av søknaden gjenopptas hvis søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen. Det skal betales fastsatt avgift. Gjenopptagelse kan gis bare én gang under behandlingen av søknaden.

Har søkeren svart på Patentstyrets melding innen den fastsatte fristen, men det fremdeles er mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, skal søknaden avslås hvis ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist. Reglene i forvaltningsloven gjelder som utfyllende bestemmelser til denne forskriften, med unntak av kapittel VI.

§ 8. Registrering

Er søknaden i foreskrevet stand, og det ikke er funnet noe til hinder for registrering, skal merket føres inn i registret og registreringsbrev sendes søkeren. Registreringen kunngjøres.

§ 9. Registreringens varighet

Registreringen gjelder fra den dag søknad og gjengivelse av ansvarsmerket er levert til Patentstyret, jf. § 2, og i ti år fra registreringsdagen, jf. § 8.

Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i § 10.

§ 10. Fornyelse

Registreringen kan, etter krav fra innehaveren, fornyes for ti år om gangen, regnet fra utløpet av forrige registreringsperiode.

Krav om fornyelse *leveres* skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. *Leveres* krav innen seks måneder etter utløpet av registreringsperioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift (respittavgift).

Betaling av fornyelsesavgift med angivelse av ansvarsmerkets registreringsnummer, som skjer innenfor fristene etter annet ledd, skal anses som et skriftlig krav om fornyelse.

Bestemmelsene i § 7 gjelder tilsvarende så langt de passer ved behandling av krav om fornyelse.

§ 11. Klage og domstolsprøving

Den endelige avgjørelse i Patentstyrets første avdeling av en registreringsøknad, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling hvis avgjørelsen har gått søkeren imot.

Bestemmelsene i § 3 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren. I motsatt fall skal klagen avvises.

Klage over endelig avgjørelse i Patentstyrets annen avdeling kan påklages til domstolene hvis avgjørelsen har gått søkeren imot. Klage må være innkommet til domstolen innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren.

Underretning om søksmålsfristen skal inntas i meddelelsen. I motsatt fall skal klagen avvises.

Søksmål som nevnt i tredje ledd må reises ved Oslo tingrett. Den som reiser søksmål skal samtidig gi melding om det til Patentstyret.

§ 12. Administrativ overprøving

Et krav om administrativ overprøving skal *leveres* skriftlig til Patentstyret og

1. oppgi navnet og adressen til den som har *levert* kravet,
2. oppgi registreringen som kreves overprøvd,
3. oppgi hvilke grunner kravet bygger på, og
4. inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Hvis kravet ikke oppfyller de vilkårene fastsatt i første ledd, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og mulig retting av manglene. Bli manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal kravet avvises hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist.

Bestemmelsene i § 3 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Det skal betales fastsatt avgift.

Krav om administrativ overprøving kan fremmes av enhver så lenge registreringen består.

Krav om administrativ overprøving og eventuelle senere innlegg skal *leveres* i to eksemplarer.

Er det *levert* to eller flere krav om overprøving av samme registrering, kan Patentstyret slå de sammen til én sak hvis det ikke fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet om overprøving.

Bestemmelsene i § 11 gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 13. Slettelse

Krav fra innehaver om slettelse av et ansvarsmerke fra registret, skal *leveres* skriftlig til Patentstyret og skal angi registreringsnummeret til den registreringen som ønskes slettet. Kravet skal være undertegnet av innehaveren selv eller av en fullmektig som innehaveren har gitt spesiell fullmakt til å kreve slettelse.

§ 14. Overdragelse

Retten til ansvarsmerke kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til.

Ved overdragelse av virksomhet går retten til ansvarsmerke over til erververen, hvis det er knyttet til virksomheten og ikke annet er avtalt.

Krav om anmerkning i registret om overdragelse av et ansvarsmerke skal *leveres* skriftlig til Patentstyret. Kravet skal være undertegnet av innehaveren selv eller dennes fullmektig.

§ 15. Adresse for meddelelser

Meddelelser fra Patentstyret til en søker, registreringsinnehaver, eller en som har krevd administrativ overprøving etter § 12 regnes alltid som avgitt når de er sendt til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Patentstyret. Adressen innføres i ansvarsmerkeregistret. For søkere og registreringsinnehavere som har fullmektig, kan meddelelser etter første punktum 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 ansvarsmerkeregistret. Det samme gjelder hvis en som har krevd administrativ overprøving har oppnevnt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder overprøvingskravet.

§ 15a. Fullmakt

For at en fullmektig kan trekke søknaden tilbake eller kreve registreringen slettet, må det foreligge en fullmakt til dette som er undertegnet av søkeren eller innehaveren.

§ 16. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2005. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. november 1983 nr. 1775 om registrering av ansvarsmerker.

Søknad om registrering av ansvarsmerke som er under behandling på tidspunktet for ikrafttredelse av denne forskriften, behandles i henhold til denne forskriften.

Bestemmelsene i forskriften her kommer til anvendelse så langt de passer på ansvarsmerkeregistreringer ved ikrafttredelse av denne forskriften.

For ansvarsmerkeregistreringer betyr dette at registreringene må fornyes innen ti år fra ikrafttredelse av denne forskriften.

Kommentarer til forslag til endringer i ansvarsmerkeforskriften

Til § 2

I § 2 annet ledd må henvisningen til Patentstyrets avgiftsforskrift endres, da det er en helt ny forskrift som trådte i kraft 1. mai 2009, nemlig forskrift av 25. mars 2009 nr 376 om avgifter til Patentstyret mv. Patentstyret foreslår her en mer nøytral henvisning til Patentstyrets avgiftsforskrift slik at ansvarsmerkeforskriften ikke behøver endres hver gang avgiftsforskriften endres, noe som erfaringsvis skjer regelmessig.

Tredje ledd foreslås slettet. Tilsvarende slettelser er allerede foretatt for design og patent, og bestemmelsen vil heller ikke bli videreført i nytt varemerkerregelverk. Endringen innebærer at hvis noe er levert på telefaks og Patentstyret i saksbehandlingen vil se originalen, vil dette i så fall bli en mangel som søker får frist til å rette.

Et nytt tredje ledd viser til bestemmelser i avgiftsforskriften for når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning. Tilsvarende bestemmelse finnes i forskriftene for varemerke, design og patent.

Til § 3

I tredje ledd foreslås det en presisering til første ledd annet punktum. Annet språk enn norsk kan kun gjelde for etterfølgende korrespondanse og ikke for selve søknaden.

Til § 4

Henvisningen i nr 2 til bestemmelse om fullmektig og fullmakt endres til en henvisning til en ny bestemmelse om fullmakt, jf. § 15a.

Til § 5

Her foreslås et nytt siste ledd som viser til Patentstyrets avgiftsforskrift, og dennes bestemmelser om når en avgift skal regnes som betalt med fristavbrytende virkning.

Til § 6

Patentstyret foreslår en utvidelse av nektelsesgrunnene i § 6, da vi har sett at vi kan regulere enkelte tilfeller bedre. Patentstyret ønsker å innføre et nytt pkt (ny nr 1) som sier at et ansvarsmerke ikke må registreres hvis det strider mot lov, offentlig orden eller moral. Med en slik hjemmel kan Patentstyret eksempelvis i fremtiden nekte registrert ansvarsmerke som viser et hakekors. Dette har Patentstyret ikke hjemmel til i dag. Dette er formuleringen som er beskrevet i utkast til ny varemerkelov.

Til § 7

Her foreslås henvisningen til § 2 annet ledd strøket, da den er misvisende.

Til § 9

Her foreslås henvisningen til § 4 erstattet med riktig henvisning til § 2, som gjelder krav til levering av søknad om ansvarsmerke.

Til § 11

Her foreslås det innført en henvisning til språkkravet i § 3. Dette for å tydeliggjøre at en klage på en avgjørelse av Patentstyrets første avdeling og korrespondanse i slik sak kan være på dansk eller svensk i tillegg til norsk.

Annet punktum i annet ledd foreslås strøket, da den er unødvendig. Det følger allerede av § 5 fjerde ledd hva konsekvensen er hvis avgift ikke betales.

Til § 12

Her foreslås det også innført en henvisning til språkkravet i § 3. Dette for å tydeliggjøre at krav om administrativ overprøving og korrespondanse i slik sak kan være på dansk eller svensk i tillegg til norsk.

Til § 15 og ny § 15a

I forslag til ny varemerkelov (forslagets § 78) er fullmektigplikten foreslått erstattet med en adresse for meddelelser i ansvarsmerkeregistret. Dette betyr at søker eller innehaver kan bo hvor som helst i verden, og søker eller innehaver kan benytte sin egen adresse om

han vil. Patentstyret trenger ikke å kontrollere om den registrerte adressen er korrekt. Det er den private partens ansvar å varsle Patentstyret om eventuelle adresseendringer. Det avgjørende blir om søker eller innehaver oppfyller språkkravet som finnes i § 3, det vil si å sende inn søknad med vedlegg på norsk og så videre eventuelt kommunisere på norsk, svensk eller dansk med Patentstyret. Oppfyller ikke søker eller innehaver språkkravet, må han skaffe til veie representasjon som kan oppfylle språkkravet for at søknaden ikke skal avslås etter § 7.

Denne bestemmelsen foreslås endret til tilsvarende bestemmelse for ny varemerkelov (utkastets § 78), som også blir tilsvarende endret for design og patent. Overskriften blir "Adresse for meddelelser".

Patentstyret foreslår samtidig en ny § 15a med overskrift "Fullmakt", som sier at hvis søker har oppnevnt fullmektig, og hvor denne så ønsker å trekke søknaden eller slette registreringen, må skriftlig fullmakt leveres. Denne fullmakten må være undertegnet samt angi hva fullmektigen har myndighet til å gjøre overfor Patentstyret.

