

Justis- og politidepartementet
Lovavdelingen

Oslo, 2011.09.29

Deres ref.: 201102995 EO MHG/bj

Høringsvar om styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Patentstyret viser til høringsnotat "Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m."

Som nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter skal Patentstyret tildele industrielle rettigheter og bidra til å øke kompetansen om industrielle rettigheter i Norge.

Reglene om håndheving av industrielle rettigheter berører ikke kjernen av Patentstyret sin oppgave som registreringsmyndighet. Samtidig ser vi hvor avgjørende det er for å gi registrerte rettigheter et innhold og reell verdi, at det er tilfredsstillende håndhevingsverktøy for rettighetshaver og myndigheter. En av våre oppgaver som kunnskapspådriver, er å gi kundene våre informasjon bl.a. om hvordan de kan håndheve sine rettigheter, og ikke minst hvor mye enklere slik håndheving er når det er basert på en registrert rettighet.

1. Til hovedinnholdet i høringsnotatet

Patentstyret stiller seg positiv til forslaget, nemlig å styrke rettighetshavers stilling ved rettighetskrenkelser og dermed bedre rammevilkårene for å sikre investeringer i kunnskapsbaserte virksomheter og innovasjon. Undersøkelser utført på oppdrag fra Patentstyret viser at en del virksomheter i Norge opplever kopiering som et problem. Undersøkelser viser også at mange bedrifter i Norge ikke vurderer å sikre egne investeringer ved industriell rettsbeskyttelse¹.

Fraværet av en bevisst IPR-strategi i virksomheter rundt omkring i landet, kan tyde på at virksomheter ikke er tilstrekkelig bevisste på de verdier som står på spill. Dette kan også innebære at de ikke er tilstrekkelig oppmerksomme på den skade de potensielt kan påføre konkurrentene. En måte å bidra til bevisstgjøring på, er å gjøre det enkelt og billig for virksomheter å forebygge og stoppe krenkelser, sikre lovgrunnlag for at skader kan bli tilfredsstillende kompensert og at inngrep får merkbare konsekvenser for inngriper.

Patentstyret mener det er riktig at Norge i størst mulig grad har regler om håndheving av industrielle rettigheter, som ikke på viktige punkter adskiller seg vesentlig fra resten av Europa. Et stadig mer globalisert næringsliv øker behovet for å kunne registrere industrielle

¹ En undersøkelse blant norsk næringsliv, gjennomført av Perduco på oppdrag av Patentstyret i Q4 2010 og En undersøkelse blant norsk næringsliv, gjennomført av PerducoAS på oppdrag fra Patentstyret 9. januar 2007.

rettigheter i mange land og følge opp inngrep mot registreringer i disse landene. Patentstyret er derfor enig i at Norge bør legge seg på linje med direktiv 2004/48/EF.

Patentstyret er videre enig i at det er hensiktsmessig å harmonisere reglene om inngrep for de ulike industrielle rettighetene. En virksomhets produkt kan ha vern etter både patentloven, varemerkeloven og designloven. En harmonisering av håndhevingsreglene i de ulike lovene bidrar til å likestille de ulike beskyttelsesformene, og skaper bedre oversikt.

2. Særlige merknader

Patentstyret har lagt særlig vekt på å sammenholde forslaget med øvrige bestemmelser om søknadsbehandling og registrering av industrielle rettigheter. Vi har også sett på om forslaget ellers kan skape praktiske utfordringer eller uklarheter knyttet til søknad og registrering av patent, varemerke og design.

2.1. Om vederlag og erstatning i søknadsperioden

Departementet foreslår at det skal gjelde samme regler i de ulike lovene for vederlag og erstatning for uaktsomme og forsettlige inngrep på søknadsstadiet så vel som etter registrering, forutsatt at søknaden fører til registrering. Dette gjelder patent (§ 60), planteforedlerrett (§ 25), varemerke (§ 58) og design (§ 42). Departementet foreslår at bestemmelsene ikke skal omfatte inngrep gjort i god tro.

Departementet foreslår at varemerkeloven § 58 siste ledd skal endres fra

“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[...].”

til

“Ved inngrep i registrert varemerke som finner sted før kunngjøringen kan vederlag og erstatning bare tilkjennes etter første og annet ledd[...].”

I de foreslåtte merknadene til bestemmelsen (høringsnotatet s. 89) presiserer departementet at bestemmelsen regulerer inngrep “fra det er søkt om registrering og frem til kunngjøringen av registreringen”. Departementet presiserer også at erstatning “forutsetter at søknaden om registrering fører frem”. Dette innebærer ikke endringer i forhold til gjeldende rett. Med unntak av at skyldkravet er skjerpet, er det kun foretatt redaksjonelle endringer i ordlyden.

Patentstyret mener at ordlyden her kan skape uklarhet med hensyn til om den regulerer inngrep som skjer i tiden fra søknadens innlevering til kunngjøringsdato og at det er en forutsetning at søknaden om registrering fører fram. Vi ser av departementets merknader i høringsnotatet på side 89 at det er tilsiktet en regulering av inngrep fra søknadsstadiet.

Når Patentstyret registrerer et varemerke etter § 22, får registreringen en såkalt registreringsdato. Patentstyret sender et registreringsbevis til innehaver, hvor denne fremgår. Deretter kunngjøres registreringen i Varemerketidende med den registreringsdatoen som fremgår i registreringsbeviset. Registreringen har altså en registreringsdato og en kunngjøringsdato. Et varemerke kan være "registrert", uten å være "kunngjort", jf. § 22.

Sett i sammenheng med ovenstående, kan ordlyden i forslaget til § 58 siste ledd forstås dit hen at bestemmelsen regulerer inngrep i perioden mellom *søknadens registrering* og kunngjøringen av denne, og ikke mellom søknadens innlevering og dens kunngjøring, slik som er tilsiktet. Selv om formuleringen "Ved inngrep i registrert varemerke..." også forekommer i gjeldende lov, er bestemmelsen likevel noe klarere i gjeldende lov, blant annet

fordi formuleringen "...at varemerket var søkt registrert[...]" peker på søknadsperioden.

Denne formuleringen er nå foreslått tatt ut.

Etter Patentstyrets vurdering kan det derfor være gode grunner til å overveie om ordlyden i bestemmelsen bør justeres noe for å klargjøre at bestemmelsen regulerer inngrep i søknadsperioden. En alternativ formulering kan være:

"Ved inngrep i registrert varemerke som finner sted i tidsrommet mellom søknadens innlevering og kunngjøringen av registreringen, kan vederlag og erstatning bare tilkjennes etter første og annet ledd..."

2.2. Om foreldelsesfristens utgangspunkt for erstatningskrav for inngrep på søknadsstadiet

Varemerkeloven § 58 siste ledd, designloven § 42 siste ledd, patentloven § 60 siste ledd og forslaget til ny § 25 annet ledd i planteforedlerrettloven regulerer når foreldelsesfristen for inngrep skjedd i søknadsperioden starter å løpe. I henhold til patentloven og forslaget til planteforedlerrettloven § 25 annet ledd, løper foreldelsesfristen fra rettigheten er "meddelt".

Vi har festet oss ved at departementet i merknadene til ny § 25 annet ledd i planteforedlerrettloven legger til grunn at "foreldelsesfristen for vederlags- og erstatningskrav etter § 25 ikke begynner å løpe før planteforedlerretten er meddelt. *Tilsvarende bestemmelser i [skrivefeil] finnes i patentloven, designloven og varemerkeloven.*" (vår uthevn.) Dette kan muligvis være egnet til å skape misforståelser. For varemerker begynner foreldelsesfristen å løpe "fra registreringen". For design begynner foreldelsesfristen ikke å løpe "før designen er registrert".

Som nevnt ovenfor er det for varemerker et krav om at en registrering skal kunngjøres, jf. § 22. Det samme gjelder for design, jf. designloven § 18. Registrering og kunngjøring er ikke det samme i henhold til loven og heller ikke i praksis, jf. vår redegjørelse om registreringsdato og registreringsbevis. Den mest nærliggende fortolkningen av bestemmelsene i varemerkeloven og designloven er derfor at foreldelsesfristen for varemerker og design løper fra den "registreringsdato" som merket står oppført i registrene med og som står oppført i det registreringsbevis innehaver får etter registrering. Dette tidspunktet tilsvarer ikke tidspunktet for når et patent er meddelt, jf. § 21 annet ledd, fordi meddelelse forutsetter en kunngjøring av avgjørelsen om å imøtekomme patentet.

Med vennlig hilsen



Maria E. Duna

stabsdirektør



Ingeborg Alme Råsberg
seniorkonsulent