

Foreningen for norske IP- rådgivere (FONIP)

Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet

Lovavdelingen

lovadelingen@jd.dep.no

Innlevert digitalt via regjeringen.no

Deres ref: 18/2638 EO KVM/bj

Vår ref: FONIP KSH-SWF

Dato: 14. september 2018

Høring – Endringer i varemerkeloven (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv og tiltredelse til Singaporetraktaten) og tolloven (tollmyndighetenes tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter) mv.

Det vises til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 9. mai 2018.

1 Om FONIP

Foreningen for Norske IP-rådgivere – FONIP (tidligere Norske Patentingeniørers Forening – NPF) ble etablert i 1936 er en forening for rådgivere innenfor immaterialrettens område i Norge. Foreningen og derigjennom medlemmene er tilsluttet Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle (FICPI).

Foreningens medlemmer og deres arbeidsgivere jobber tett med norske og utenlandske personer og selskaper som ønsker å utvikle, utnytte, beskytte og håndheve sine immaterielle rettigheter, både i Norge i utlandet. Foreningen representerer medlemmenes felles faglige og næringsmessige interesser overfor offentlig myndighet og skal være en bidragsyter i rettsutviklingen og lovgivningen innenfor immaterialrettens område. Foreningen formål er ellers å kommunisere betydningen, nytten og verdien av immaterielle verdier, samt å bidra til å bygge opp kunnskap og kompetanse om immaterialrett for norske bedrifter og norsk næringsliv og derigjennom bidra til at det skapes mer god IP på norske hender.

2 Kort om FONIPs høringssvar

FONIP stiller seg positiv til de fleste av de foreslåtte endringene i ovennevnte høringsnotat.

Det etterlyses imidlertid noen presiseringer og ytterligere endringsforslag. Vi er også av den oppfatning at det ikke er for tidlig at også Norge, på linje med Sverige og Danmark, blir medlem av Singaporetraktaten da de lovtekniske kravene har vært (tilnærmet) oppfylt i flere år.

FONIP har også noen øvrige kommentarer, betraktninger og endringsforslag som er nærmere redegjort i det følgende.

3 Varemerkeloven

3.1 Mellomliggende rettigheter - ny § 7 a

Som Justis- og beredskapsdepartementet har påpekt på side 26 i høringsnotatet har bestemmelsen i direktivet om mellomliggende rettigheter fått en litt komplisert utforming.

Det er i utredningen også reist spørsmål ved om varemerkedirektivets artikkel 4 nr. 4 får anvendelse i innsigelsessaker i tillegg til ugyldighetssaker. Hvis FONIP har forstått det riktig har man for norsk retts vedkommende konkludert med at bestemmelsen begrenses til å gjelde i ugyldighetssakene. FONIP mener dette med større tydelighet kunne kommet frem både i utredningen og eventuelt også i loven.

I tillegg ønsker FONIP å peke på det faktum at over halvparten av varemerkesakene i Norge er internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt gjennom Madridprotokollen. I forslaget til ny § 7 a om mellomliggende rettigheter viser man til «søknadsdagen for det yngre merket». Man skal være godt kjent med regelverket rundt internasjonale registreringer for å vite at «søknadsdagen» for internasjonale registreringer enten er den internasjonale registreringsdagen eller dagen for ytterligere utpeking av Norge. Det kunne med fordel presiseres hva som vil forstås som «søknadsdagen» for internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt i en eventuell ny § 7 a, eventuelt gjennom en henvising til en presisering i varemerkelovens kapittel 10 om internasjonale registreringer. Vi mener dagens § 72 første ledd annet punktum ikke er klargjørende nok i denne sammenhengen.

3.2 Planteforedlerrettigheter - § 15 første ledd bokstav f

Hvorvidt denne bestemmelsen er nødvendig på grunn av § 14 annet ledd bokstav a og b kan vurderes, men FONIP er av den oppfatning at den i alle fall bør rettes til «*består av* eller gjengir vesentlige elementer av et plantesortsnavn ...» og ikke «*inneholder* eller gjengir ...». Dette harmonerer også best med ordlyden i direktivet «*consist of, or reproduce in their essential elements ...*».

3.3 Ond tro – ny § 15 annet ledd, samt § 16 bokstav b

FONIP er enig i bestemmelsene hva gjelder ond tro i § 15 annet ledd og § 16 bokstav b.

Når det gjelder Justis- og beredskapsdepartementet utredning på side 33 nest siste avsnitt, er det imidlertid uklart om departementet er av den oppfatning at varemerkeinnhaver som ønsker å utsette tidspunkt for bruksplikt ved innlevering av gjentakende registreringssøknader (av ulike berettigede grunner) faktisk skal anses å være innlevert i ond tro.

Videre kan FONIP ikke se hvorfor det ikke også for Norges vedkommende bør være egne bestemmelser for søknader og utpekninger av internasjonale registreringer innlevert av en agent

eller representant uten samtykke fra merkehaveren, slik at dette harmoniserer mer med direktivet og EU.

3.4 Gjengivelse av varemerke i oppslagsverk - § 11

FONIP er enig i at det er hensiktsmessig at regelverket innenfor EØS blir harmonisert og også teknologinøytralt utformet.

3.5 Dokumentasjon av bruk i innsigelsessaker- § 29

FONIP stiller seg positiv til endringen som foreslås ved at en registrering ikke kan oppheves ved innsigelse der bruksplikten for det eldre varemerket som utgjør grunnlag for innsigelsen ikke er oppfylt.

Det fremgår av høringsnotatet pkt. 9.3 (nederst på side 57) at det «bare er der innehaveren av den yngre registreringen krever det, at innsigeren må sannsynliggjøre oppfyllelse av bruksplikten». FONIPO mener det kan være hensiktsmessig at bestemmelsen i klartekst sier at innehaveren av det yngre merket, dersom han ønsker å imøtegå innsigelsen basert på manglende oppfyllelse av bruksplikten for det eldre merket, må begjære fremlagt dokumentasjon på bruk fra innsiger, for eksempel i første tilsvar.

FONIP er enig i at det bør henvises til varemerkeloven § 71 (vedr. internasjonale registreringer). Det synes også hensiktsmessig at dette endres tilsvarende for administrativ overprøving, jf. § 35 annet ledd, 1 punktum.

3.6 Fellesmerker og garanti- og kontrollmerker § 1 annet ledd

FONIP har ikke spesifikke kommentarer til de foreslåtte endringene, men ønsker å påpeke at etter endringen ved ny varemerkelov av 2010 ble betegnelsen «kollektivmerke» tatt i bruk på det som tidligere ble angitt som fellesmerke. Dette synes uheldig sett i lys av at oversettelsen til engelsk for fellesmerke er «collective mark», og da begrepet «fellesmerke» i den norske loven er brukt som en samlebetegnelse for både kollektivmerker og garanti- eller kontrollmerke.

Dette har skapt forvirring da den norske oversettelsen av § 1 annet ledd lyder som følger (Patentstyrets uoffisielle oversettelse): *A society or other organisation may acquire an exclusive right for its members to use a collective trademark for goods or services in an industrial or commercial undertaking (**collective mark**). A public authority, foundation, company or other organisation that establishes standards for or conducts any other testing on goods or services may acquire an exclusive right to use a trademark for such goods or services to which the standards or the testing apply (guarantee or certification mark). Trademarks such as those mentioned in this paragraph are called **collective marks**.*

Vi har en langvarig tradisjon med å bruke uttrykket fellesmerke (jf. lov av 1961) for det engelske begrepet «collective mark». FONIP foreslår således at varemerkeloven nå endres slik at den samsvarer med de definisjoner som gis av fellesmerker og garanti- og kontrollmerker i direktivets artikkel 27, og at begrepet «kollektivmerke» utgår.

3.7 Søknad om registrering av varemerke - § 12

FONIP er enig i tillegg «klar og entydig» gjengivelse av merket i § 12 bokstav b. I tillegg kan de med fordel også angis hva som skal til for at en varemerkesøknad skal få en søknadsdato, slik som direktivets artikkel § 38. Her skal det også påpekes at varemerkeforskriften § 5 kun bruker uttrykket «leveringsdag», og ordet søknadsdag er ikke nevnt i forskriften.

3.8 Fristoversittelse - § 80

Det er Singaporetraktaten som krever endring fra fire til seks måneder, og FONIP har ingen innvendinger mot dette. Det forutsettes at også bestemmelsens første punktum blir endret til «fristoversittelsen var utilsiktet» som fra Høringsnotatet - 17/3797 fra juni 2017.

3.9 Påberopte grunnlag i innsigelser og administrativ overprøving - § 51

FONIP er enig i presiseringen i § 51 annet ledd, fjerde punktum.

4 **Varemerkeforskriften**

4.1 § 8 femte ledd

FONIP er enig i at det kan være hensiktsmessig at Patentstyret fastsetter nærmere retningslinjer om gjengivelse og ikke bare lagringsformater for de ulike varemerketyperne.

4.2 Leveringsdato – endres til søknadsdato § 5 og saksbehandlingsregler

FONIP mener at det i forskriften § 5 bør oppstilles hva som kreves for å få søknadsdag ved innlevering av en varemerkesøknad. Det bør oppstilles hva som kreves som søknadsdag i forskriften, da ordet «leveringsdag» ikke gjenfinnes i varemerkeloven. Det synes hensiktsmessig at ordet «leveringsdag» i § 5 byttes ut til «søknadsdag» også i forskriften. Dette ordet gjenfinnes ikke hverken i Patentstyrets database, eller i varemerkeloven (eller designloven).

4.3 Opplysninger i Varemerkeregistret vedr. bruksplikt - § 29 annet ledd første punktum nr. 37 & § 30 annet ledd nr. 19

FONIP ønsker velkommen forslaget til endringen om at Varemerkeregistret også skal innføre datoen fra når femårsperioden begynner å løpe både for nasjonale og internasjonale registreringer. Vi imøteser at dette også gjenspeiles i Norsk Varemerketidende og i registreringsbevis i fremtiden, da dette er noe som ofte blir etterspurt.

4.4 Varighet og fornyelser av registreringer - § 32 annet punktum

Det kan være hensiktsmessig å tydeliggjøre at en fornyelse kan skje helt eller delvis.

5 **Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for Industrielle rettigheter**

5.1 Klassegebyrer - § 9 & § 14

FONIP deler Justis- og beredskapsdepartementet syn om at det ut fra harmoniseringshensyn kan være hensiktsmessig å endre det norske regelverket slik at det blir gebyr for hver ekstra klasse utover den første, både ved søknader og fornyelser. Dette vil også være positivt ut fra hensynet til

tredjeparter ved at varemerkeregisteret ikke fylles opp av registreringer som går ut over søkeres egentlige behov.

6 Foretaksnavneloven

FONIP støtter forslaget i § 2-6 annet ledd vedr. ond tro tas inn og at § 3-6 endres tilsvarende som i varemerkeloven vedrørende tidligere varemerkerettigheter og bruksplikt.

Det har de senere årene skjedd en betydelig harmonisering av reglene om beskyttelse av varemerkekjennetegn og forretningskjennetegn. Også i nærværende høring om endringer i varemerkeloven og foretaksnavneloven ser vi forslag til ytterligere harmonisering. På denne bakgrunn, og ut fra hensynet til tredjeparter ønsker vi en harmonisering også når det gjelder bruksplikt og sletting av registreringer ved manglende bruk av foretaksnavn. Dette vil dessuten harmonisere med svensk rett. Foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd løser noen av utfordringene ved et foretaksnavn som ikke er i bruk, men som Justis- og beredskapsdepartementet peker på side 122, siste avsnitt, vil § 3-1 tredje ledd ikke være tilstrekkelig.

§ 3-2 nytt tredje og fjerde ledd ønskes velkommen av FONIP. Det kan stilles spørsmål ved om uttrykket «uhjemlet» i fjerde ledd enten bør endres til «uten samtykke» i samsvar med ordlyden i varemerkeloven § 4 annet ledd. Alternativt at varemerkeloven § 4 annet ledd endres slik at «uhjemlet» blir erstattet med «uten samtykke». FONIP bemerker at uttrykket «uhjemlet» ble opprinnelig tilføyd på grunn av forslaget til ny varemerkelov (Ot.prop.nr. 43 (2002-2003), jf. note 55 til foretaksnavneloven i Rettsdata.

7 Designloven

FONIP imøteser de foreslåtte endringer i designloven § 7 tredje ledd til også å innbefatte «design som krenker en annens rett til navn og portrett», slik at vi får en harmonisering med bestemmelsene i varemerkeloven og foretaksnavneloven.

8 Stilling som saksøkt etter innsigelse eller administrativ overprøving

FONIP stiller seg bak endringene i patentloven § 27 og § 52e, varemerkeloven § 52, designloven § 39 og foretaksnavneloven § 3-8, slik at innlevering av søksmål mot avgjørelser der patent, varemerkeregistrering, designregistrering eller registrering av foretaksnavn er opphevet etter innsigelse eller administrativ overprøving, skal rettes mot den private motparten i klagesaken og ikke til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Selv om dette kan medføre risiko for høyere saksomkostninger mener vi at hensynet til klagers interesser, samt klagers mulighet for full prøvelse, se for eksempel tingrettens dom i sak 16-120029TVI-OTIR/01 Bayer Pharma AG, må veie tyngre.

9 Tolloven

FONIP stiller seg bak høringssvaret til NACG, men vi skal få understreke enkelte av punktene.

FONIP er på generelt grunnlag positive til forslag som vil kunne føre til en mer effektiv bekjempelse av piratkopier og andre ulovlige kopier. I likhet med Norwegian Anti-Counterfeit Group (NACG) ønsker vi derfor Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å innføre en modell basert på EUs forenklede fremgangsmåte for tilbakeholdelse og destruksjon av varer velkommen.

Særlig synes det hensiktsmessig at tollvesenet kan destruere varer så lenge mottaker er varslet og ikke motsetter seg destruksjon.

I likhet med NACG anser ikke FONIP forslaget som fremsettes som tilstrekkelig for effektiv bekjempelse av piratkopier ettersom både tilbydere og forbrukere fremdeles vil ha et økonomisk incentiv for å handle slike. Endret handelsmønster i form av økt handel på internett og småforsendelser gjør det vanskeligere enn tidligere å bekjempe piratkopier med dagens, og Justis- og beredskapsdepartementets, foreslåtte midler. Arbeidet mot piratkopiering og varemerkeforfalskninger er også viktig for å beskytte forbrukerne, og for å bekjempe organisert kriminalitet knyttet til salg av slike varer, noe som er i ferd med å bli et enormt globalt samfunnsproblem som ikke kan oversees eller ignoreres, heller ikke i norsk tollov, tilliggende lovverk og praktiseringen av disse.

FONIP mener at en skjerping av hovedregelen om at anskaffelse av piratkopierte varer til privat bruk er lovlig vil være det desidert mest effektive tiltak for å begrense import og omsetning av piratkopierte varer.

På denne bakgrunn oppfordrer FONIP Justis- og beredskapsdepartementet på nytt til å vurdere et forbud mot privat import/eksport av slike varer.

* * *

Vennlig hilsen

På vegne av Foreningen for norske IP- rådgivere (FONIP)

Cecilie Berglund
Styreleder

Solvår Winnie Finnanger

Kari Simonsen