

Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, 2015.06.08

Deres ref.: 15/693  
Vår ref.: **JSA**

## Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Patentstyret viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge av 17. mars 2015, og vil kommentere forholdet til såkalt «bruksplikt» for varemerker som er reist i media på grunn av denne høringen. Patentstyret er blant annet ansvarlig for varemerkesøknader i Norge, fører varemerkeregisteret og behandler saker om såkalt «bruksplikt». Etter patentstyrelova § 2 første ledd (Lov-2012-06-22-58) er Patentstyret uavhengig i sin behandling av sakene etter lovene om industrielt rettsvern og kan heller ikke instrueres når det gjelder generell lovtolkning.

I debatten som har gått i media (eksempelvis Nettavisen NA24, 14. april 2015) og i andre fora om forslaget her, er Patentstyret blitt oppmerksom på at det hevdes at dersom man ikke bruker varemerket sitt i løpet av fem år, så mister man rettighetene til det. Dette gir et uriktig bilde av gjeldende rett på området. På grunn av Patentstyrets rolle også som formidler av kunnskap om industrielt rettsvern (jf. patentstyrelova § 1 annet punktum), vil vi gi dette høringssvaret.

Varemerkeloven (Lov-2010-03-26-8) § 37 regulerer vilkårene for sletting av varemerke på grunn av manglende bruk. Det fremgår av loven at sletting enten må skje ved levering av krav om administrativ overprøving av varemerket hos Patentstyret (se § 40), eller sletting ved Oslo tingrett (se § 62 første ledd bokstav b). Patentstyret foretar seg altså ikke noe her av eget tiltak. For det annet fremgår det av § 37 første ledd annet punktum at en varemerkeregistrering ikke skal slettes dersom foreligger en «rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen». I saken her om standardiserte tobakkspakninger vil det foreligge en «rimelig grunn» etter loven da bruk av gjeldende attraktivt design vil bli forbudt. Forarbeidene til varemerkeloven (Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) nevner at det mangler tillatelser som eksempel på rimelig grunn for unnlåtelse av bruk. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivets (2008/95/EF) artikkel 10 og 12, som nevner «gyldig grunn» / «proper reasons» for manglende bruk. TRIPS-avtalens artikkel 19 forutsetter også at «government requirements» skal gjelde som gyldige grunner for ikke-bruk.

På denne bakgrunn fremstår det klart at manglende bruk som har sin årsak i at slik bruk av merket, i sin form slik det fremkommer i varemerkeregisteret, er forbudt, er grunnlag for at merket ikke kan slettes fordi det er rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen. En standardisert innpakning umuliggjør lovlig bruk av varemerket slik det er registrert.

Patentstyret bidrar gjerne med å utdype dette høringssvaret dersom departementet skulle ønske det.

Med vennlig hilsen



Jostein Sandvik  
Avdelingsdirektør  
Juridisk og internasjonal stab

Dir.tlf. 22 38 74 09