



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 43 LS

(2019–2020)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.
(gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)
og samtykke til godkjenning av
EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020
av 7. februar 2020 om innlemmelse
i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436
(nytt varemerkedirektiv) og samtykke til
tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006
om varemerkerett



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 43 LS

(2019–2020)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.
(gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)
og samtykke til godkjenning av
EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020
av 7. februar 2020 om innlemmelse
i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436
(nytt varemerkedirektiv) og samtykke til
tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006
om varemerkerett

Innhold

1	Proposisjonens hovedinnhold ...	7	6.2.1	Gjeldende rett	36
			6.2.2	Direktivet	37
2	Bakgrunnen for forslagene	10	6.2.3	Forslaget i høringsnotatet	38
2.1	Oversikt over varemerkeretten ...	10	6.2.4	Høringen	38
2.2	Internasjonalt regelverk	11	6.2.5	Departementets vurdering	38
2.2.1	Pariskonvensjonen	11	6.3	Plantesortsbetegnelser	39
2.2.2	TRIPS-avtalen	11	6.3.1	Gjeldende rett	39
2.2.3	Madridprotokollen	11	6.3.2	Direktivet	39
2.2.4	Varemerkelovtraktaten og Singaporetraktaten	12	6.3.3	Forslaget i høringsnotatet	40
			6.3.4	Høringen	40
2.2.5	EUs varemerkedirektiv	12	6.3.5	Departementets vurdering	40
2.2.6	EUs varemerkeforordning	12	6.4	Ond tro	40
2.2.7	EUs direktiv om håndheving av immaterialrettigheter	13	6.4.1	Gjeldende rett	40
			6.4.2	Direktivet	41
2.2.8	EUs forordning om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter	13	6.4.3	Forslaget i høringsnotatet	41
			6.4.4	Høringen	42
2.3	EUs varemerkereform – nytt direktiv	14	6.4.5	Departementets vurdering	43
			6.5	Registrering av agent eller representant	43
2.4	Høringen	15	6.5.1	Gjeldende rett	43
			6.5.2	Direktivet	44
3	EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av nytt varemerkedirektiv i EØS-avtalen	17	6.5.3	Forslaget i høringsnotatet	44
3.1	Om varemerkedirektivet 2015	17	6.5.4	Høringen	44
3.2	Innlemmelse i EØS-avtalen	20	6.5.5	Departementets vurdering	45
3.3	Forholdet til norsk rett	21	7	Tidspunkt for særpreg- vurderingen og mellom- liggende rettigheter	46
3.4	Forslaget i høringsnotatet	21	7.1	Gjeldende rett	46
3.5	Høringen	21	7.2	Direktivet	46
3.6	Konklusjon og tilråding	21	7.3	Forslaget i høringsnotatet	47
			7.4	Høringen	48
4	Tiltredelse til Singaporetraktaten	22	7.5	Departementets vurdering	48
4.1	Nærmere om Singaporetraktaten ...	22	8	Enerettens innhold	49
4.2	Forholdet til norsk rett	26	8.1	Gjeldende rett	49
4.3	Forslaget i høringsnotatet	26	8.2	Direktivet	49
4.4	Høringen	27	8.3	Forslaget i høringsnotatet	51
4.5	Konklusjon og tilråding	27	8.4	Høringen	51
			8.5	Departementets vurdering	52
5	Utgangspunkter for gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv	29	9	Begrensninger i eneretten	53
6	Endringer i registreringsvilkår	32	9.1	Gjeldende rett	53
6.1	Tegn som kan være varemerke	32	9.2	Direktivet	53
6.1.1	Gjeldende rett	32	9.3	Forslaget i høringsnotatet	54
6.1.2	Direktivet	33	9.4	Høringen	54
6.1.3	Forslaget i høringsnotatet	34	9.5	Departementets vurdering	55
6.1.4	Høringen	34	10	Forbud mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep	56
6.1.5	Departementets vurdering	35	10.1	Gjeldende rett	56
6.2	Geografiske betegnelser	36	10.2	Direktivet	56

10.3	Forslaget i høringsnotatet	57	14.6.1	Gjeldende rett	88
10.4	Høringen	59	14.6.2	Direktivet	89
10.5	Departementets vurdering	59	14.6.3	Forslaget i høringsnotatet	89
11	Gjengivelse av varemerker i oppslagsverk	61	14.6.4	Høringen	89
11.1	Gjeldende rett	61	14.6.5	Departementets vurdering	89
11.2	Direktivet	61	14.7	Internasjonale registreringer	90
11.3	Forslaget i høringsnotatet	62	15	Fellesmerker	91
11.4	Høringen	62	15.1	Gjeldende rett	91
11.5	Departementets vurdering	63	15.2	Direktivet	92
12	Bruksplikt	64	15.2.1	Innledning	92
12.1	Gjeldende rett	64	15.2.2	Definisjoner og personkrets	92
12.2	Direktivet	65	15.2.3	Særlige registreringsvilkår	92
12.3	Forslaget i høringsnotatet	66	15.2.4	Særlige grunnlag for sletting	93
12.4	Høringen	68	15.2.5	Prosessuelle bestemmelser	93
12.5	Departementets vurdering	68	15.3	Forslaget i høringsnotatet	93
13	Varemerker som eiendomsobjekt	69	15.4	Høringen	95
13.1	Gjeldende rett	69	15.5	Departementets vurdering	95
13.2	Direktivet	70	16	Forholdet til påberopte grunnlag ved innsigelse og administrativ overprøving ...	97
13.2.1	Innledning	70	16.1	Gjeldende rett	97
13.2.2	Overdragelse	71	16.2	Forslaget i høringsnotatet	98
13.2.3	Lisens	71	16.3	Høringen	98
13.2.4	Pant og utlegg	71	16.4	Departementets vurdering	98
13.3	Forslaget i høringsnotatet	72	17	Endringer i foretaksnavneloven	99
13.4	Høringen	76	17.1	Innledning	99
13.5	Departementets vurdering	76	17.2	Bruksplikt	99
14	Saksbehandlingsregler	78	17.2.1	Gjeldende rett	99
14.1	Søknad om registrering	78	17.2.2	Forslaget i høringsnotatet	100
14.1.1	Gjeldende rett	78	17.2.3	Høringen	101
14.1.2	Direktivet	79	17.2.4	Departementets vurdering	101
14.1.3	Forslaget i høringsnotatet	79	17.3	Enerettens innhold og begrensninger	102
14.1.4	Høringen	80	17.3.1	Gjeldende rett	102
14.1.5	Departementets vurdering	80	17.3.2	Forslaget i høringsnotatet	103
14.2	Protest fra tredjeparter	81	17.3.3	Høringen	103
14.3	Deling av søknader og registreringer	82	17.3.4	Departementets vurdering	103
14.4	Innsigelse	82	17.4	Endringer i registreringsvilkår	103
14.4.1	Gjeldende rett	82	17.5	Utvidelse av ordningen med administrativ overprøving	105
14.4.2	Direktivet	83	17.6	Forretningskjennetegn som eiendomsobjekt	106
14.4.3	Forslaget i høringsnotatet	84	18	Designloven – navn og portrett som registreringshinder	107
14.4.4	Høringen	85	18.1	Gjeldende rett	107
14.4.5	Departementets vurdering	85	18.2	Forholdet til designdirektivet	107
14.5	Administrativ overprøving	86	18.3	Forslaget i høringsnotatet	108
14.5.1	Gjeldende rett	86	18.4	Høringen	108
14.5.2	Direktivet	86	18.5	Departementets vurdering	108
14.5.3	Forslaget i høringsnotatet	87			
14.5.4	Høringen	88			
14.5.5	Departementets vurdering	88			
14.6	Varighet og fornyelse av registreringer	88			

19	Staten som saksøkt etter overprøving av industrielle rettigheter	109	22.5	Endringen i designloven	164
19.1	Gjeldende rett	109	22.6	Endringen i tvisteloven	164
19.2	Internasjonalt regelverk og regelverket i Danmark og Sverige	109	22.7	Endringene i tolloven	164
19.3	Forslaget i høringsnotatet	110	22.8	Ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene	174
19.4	Høringen	111		A Forslag til lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerke-direktiv mv.)	176
19.5	Departementets vurdering	113		B Forslag til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett	190
20	Endringer i tolloven	114		Vedlegg	
20.1	Gjeldende rett	114	1	EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)	191
20.2	Regelverket i EU	115	2	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)	193
20.2.1	Innledning	115	3	Gjennomføringstabell	214
20.2.2	Tilbakehold etter bistandsanmodning	115	4	Singaporetraktaten om varemerkerett vedtatt i Singapore, 27. mars 2006	222
20.2.3	Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer	116	5	Utfyllende regler til Singaporetraktaten om varemerkerett	251
20.2.4	Småforsendelser	116	6	Resolusjon vedtatt av diplomatkonferansen til Singaporetraktaten om varemerkerett	264
20.2.5	Rettighetshaverens ansvar	117			
20.2.6	Privatimport	117			
20.2.7	Transitt	118			
20.3	Utviklingstrekk og utfordringer	118			
20.4	Forslaget i høringsnotatet	120			
20.5	Høringen	124			
20.6	Departementets vurdering	125			
21	Økonomiske og administrative konsekvenser	127			
21.1	Konsekvenser for private aktører	127			
21.2	Konsekvenser for det offentlige	127			
22	Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget ...	129			
22.1	Endringene i varemerkeloven	129			
22.2	Endringene i patentloven	157			
22.3	Endringene i panteloven	158			
22.4	Endringene i foretaksnavneloven	160			



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 43 LS

(2019–2020)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.
(gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)
og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens
beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020
om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU)
2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke
til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006
om varemerkerett

*Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 14. februar 2020,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Solberg)*

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslås endringer i varemerkeloven til gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding). Direktivet erstatter varemerkedirektivet 2008 (2008/95/EF), og benevnes heretter som «det nye varemerkedirektivet». Det foreslås videre endringer i panteloven for å åpne for slik særskilt pant i registrerte varemerker som direktivet krever. I tillegg foreslås enkelte andre endringer i varemerkeloven, samt visse

endringer i foretaksnavneloven, designloven og patentloven. Det foreslås også endringer i tolloven kapittel 15 og tvisteloven § 34-7 for å styrke tollmyndighetenes kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter.

I proposisjonen bes det i tillegg om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 om innlemmelse av det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen, jf. punkt 3. Videre bes det i punkt 4 om Stortingets samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om vare-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

merkerett, som er fremforhandlet i regi av Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO). Traktaten krever én mindre endring i varemerkeloven, som også behandles i punkt 4.

Som følge av det nye varemerkedirektivet endres kravet etter varemerkeloven § 14 om at varemerket må kunne gjengis grafisk, til et krav om at merket må kunne gjengis i varemerkeregistret på en klar og tydelig måte, jf. punkt 6.1 i proposisjonen. Samtidig utvides utelukkelsesgrunnen i varemerkeloven § 2 for merker som består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Etter endringen vil heller ikke merker som utelukkende består av en annen egenskap enn varens form, og som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi, kunne oppnå beskyttelse.

I varemerkeloven §§ 15 og 16 innføres nye registreringshindre for beskyttede geografiske betegnelser og plantesortsbetegnelser, jf. punkt 6.2 og 6.3 i proposisjonen, og egne registreringshindre for tilfeller der et varemerke er søkt registrert i såkalt ond tro, eller av en agent eller representant for merkehaveren uten dennes samtykke, jf. punkt 6.4 og 6.5.

Direktivet medfører en forskyving av tidspunktet for vurderingen av varemerkets særpreg i saker om etterfølgende oppheving av registreringen, kombinert med bestemmelser om mellomliggende rettigheter som er oppstått før det eldre merket kunne utgjøre registreringshinder for det yngre merket, jf. punkt 7 og forslaget om endringer i varemerkeloven §§ 29 og 35 samt ny § 35 b.

Bestemmelsene om enerettens innhold og begrensninger i varemerkeloven §§ 4 og 5 klarlegges og endres på enkelte punkter, jf. punkt 8 og 9 i proposisjonen, blant annet når det gjelder forholdet mellom varemerker og foretaksnavn og bruk av varemerker i sammenlignende reklame. Det innføres en ny § 4 a i varemerkeloven om merkehaverens anledning til å gripe inn mot forberedende handlinger knyttet til fremstilling og omsetning av falske etiketter og andre midler et registrert varemerke kan anbringes på, jf. punkt 10, om retten til å gripe inn mot varemerkeforfalskninger i transitt, jf. punkt 20 i proposisjonen, og om rett til å forby agenten eller representantens bruk av merket der denne har søkt om registrering av merket i eget navn uten merkehaverens samtykke, jf. punkt 6.5. Bestemmelsene i varemerkeloven § 11 om gjengivelse av varemerker i oppslagsverk harmoniseres med direk-

tivets bestemmelse om dette, jf. punkt 11 i proposisjonen.

Direktivet innebærer at håndhevingen av bruksplikten for registrerte varemerker effektiviseres, ved at det tas inn nye bestemmelser i varemerkeloven § 29 a og § 57 om at en innsigelse eller inngrepssak ikke kan føre frem på grunnlag av et eldre merke hvis kravene til bruk av merket ikke er oppfylt, se punkt 12 i proposisjonen.

Etter direktivet må statene åpne for særskilt pantsettelse og utlegg i registrerte varemerker. Det foreslås i proposisjonen punkt 13 lignende regler i panteloven om pant i registrerte varemerker, som bestemmelsene som allerede er innført om særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerrettigheter fra 2015. I tillegg gjøres enkelte endringer i reglene i varemerkeloven om overdragelser og lisenser for varemerker, bl.a. om lisenshaverens søksmålsrett og om rettsvern.

Direktivets bestemmelser om formelle krav til søknader om varemerkeregistrering og om saksbehandlingen hos registreringsmyndighetene nødvendiggjør enkelte mindre endringer i varemerkeloven, se punkt 14 i proposisjonen. Blant annet innføres en egen bestemmelse i varemerkeloven ny § 27 a om mulighet for utsettelse av saksbehandlingen i innsigelsessaker der partene i fellesskap anmoder om dette for å gjennomføre forlikshandlinger. Den norske ordningen med administrativ overprøving av gyldighet og sletting av varemerkeregistreringer, som ble innført ved varemerkeloven 2010, oppfyller allerede direktivets krav.

Som følge av direktivet foreslås enkelte endringer i reglene om fellesmerker, se punkt 15 i proposisjonen. Blant annet innføres egne registreringshindre for tilfeller der et slikt merke er villedende med hensyn til dets karakter og betydning, eller der bestemmelsene for bruken av merket strider mot offentlig orden eller moral. For fellesmerker som angir geografisk opprinnelse lovfestes et krav om at alle som produserer varer med opprinnelse i det aktuelle området, og som ellers oppfyller kravene i bestemmelsene for bruken av merket, har rett til å bli medlem av sammenslutningen.

Det foreslås i punkt 16 i proposisjonen å klarlegge i varemerkeloven at grunnlagene påberopt for oppheving av en varemerkeregistrering i en innsigelse eller et krav om administrativ overprøving, er bindende for omfanget av prøvingen også under klagebehandling.

I punkt 17 foreslås enkelte endringer i foretaksnavneloven, for å oppnå harmonisering med endringene for varemerker etter gjennomføringen

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

av det nye varemerkedirektivet. Det innføres lignende bestemmelser om betydningen av manglende bruk for registrerte foretaksnavn som for varemerker, der navnet gjøres gjeldende som grunnlag for innsigelse eller administrativ overprøving av et annet varemerke eller foretaksnavn. Bestemmelsene om enerettens innhold og begrensninger harmoniseres bedre med reglene for varemerker. Det innføres adgang til administrativ overprøving der et foretaksnavn er søkt registrert i ond tro, for å harmonisere med den nye bestemmelsen om dette for varemerker. Samtidig foreslås å utvide ordningen med administrativ overprøving av foretaksnavn til å omfatte enkelte absolutte registreringshindre.

I designloven foreslås å innføre et registreringshinder for tilfeller der designet strider mot en annens rett til et navn eller portrett, tilsvarende som etter varemerkeloven og foretaksnavneloven, jf. punkt 18.

I proposisjonen punkt 19 drøftes søksmåls-situasjonen etter vedtak der en registrert industri-

ell rettighet er opphevet i forvaltningen etter innsigelse eller administrativ overprøving. Da dette reiser en del forvaltnings- og prosessrettslige spørsmål som krever nærmere utredning, foreslås ingen lovendringer på dette punktet nå.

Endelig foreslås i punkt 20 endringer i reglene i tolloven kapittel 15 om tollmyndighetenes kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter. Det foreslås at kompetansen som i dag ligger hos domstolene til å beslutte tilbakehold av varer utover ti dager, også gis til tollmyndighetene. Dette vil effektivisere systemet og bringe norsk regelverk mer på linje med reglene i EU. Det foreslås å innføre forenklete fremgangsmåter for ødeleggelse av varer basert på presumert samtykke fra mottakeren, og egne regler om småforsendelser. Det legges også opp til at tollmyndighetene skal kunne holde tilbake varer der bare avsenderen opptrer i næringsvirksomhet, og der varemerkeforfalskninger er i transitt eller lignende tollsituasjoner.

2 Bakgrunnen for forslagene

2.1 Oversikt over varemerkeretten

Varemerkeretten hører til den delen av immaterialretten som betegnes som det industrielle rettsvernet, og som i tillegg omfatter rettigheter til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, patent og design. Varemerkeretten gir innehaveren en enerett til å benytte varemerket som kjennetegn for varer og tjenester i næringsvirksomhet. Varemerket gir innehaveren mulighet til å skille sine varer og tjenester fra andre næringsdrivendes varer og tjenester, og har gjerne en selvstendig kommersiell verdi. Også for forbrukerne har varemerker en viktig funksjon ved å gjøre det lettere å identifisere opprinnelsen for varer og tjenester.

Enerett til varemerke kan oppnås etter bestemmelsene i lov 26. mars 2010 nr. 8 om varemerker (varemerkeloven). Utfyllende regler finnes i forskrift 25. juni 2010 nr. 937 (varemerkeforskriften). Enerett kan oppnås ved registrering, eller ved at merket tas i bruk på en slik måte at det blir godt kjent i markedet som noens særlige kjennetegn, dvs. at merket innarbeides, jf. varemerkeloven § 3 og HR-2017-2356-A *Seretide* avsnitt 57. Såkalte «naturlige varekjennetegn» i form av eget navn eller beskyttet forretningsnavn, har vern mot andres bruk av navnet som varemerke allerede fra navnet tas i bruk som varemerke. Ved registrering i varemerkeregisteret oppnås en enerett som gjelder for hele landet, mens beskyttelse i kraft av innarbeidelse eller som «naturlig varekjennetegn» er begrenset til det geografiske området der innarbeidelse eller bruk foreligger.

Varemerkeloven har enkelte særlige regler for felles varemerker som innehas av sammenslutninger eller av myndigheter eller andre som fastsetter normer for eller fører kontroll med varer eller tjenester (fellesmerker). Varemerkelovens alminnelige regler gjelder også for slike merker, men det er gitt enkelte særregler knyttet til disse merkenes karakter. Blant annet må det for fellesmerker fastsettes bestemmelser om bruken av merket, som registreres i varemerkeregisteret.

Enerett til et varemerke innebærer at andre ikke kan ta i bruk et tegn som er egnet til å forveksles med varemerket for varer eller tjenester i

næringsvirksomhet, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Velkjente varemerker har et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Eneretten er imidlertid underlagt visse begrensninger, blant annet ved at andre ikke kan nektes å bruke sitt navn, foretaksnavn eller sin adresse eller visse andre tegn og angivelser i samsvar med god forretningskikk, jf. varemerkeloven § 5, og ved at eneretten ikke kan påberopes mot videre omsetning av en vare som er brakt på markedet under merket første gang i EØS-området med merkehaverens samtykke (EØS-regional konsumpsjon), jf. varemerkeloven § 6. Der det foreligger et inngrep i eneretten, kan dette møtes med sanksjoner som blant annet forbud, erstatningsansvar og straff etter bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8. Ved konflikt mellom kjennetegn har den fortrinnsrett som har eldst rettsgrunnlag, jf. prinsippet om tidsprioritet i varemerkeloven § 7.

Varemerkerett ved registrering kan oppnås gjennom nasjonal søknad til Patentstyret, jf. varemerkeloven kapittel 2, eller ved utpeking av Norge i en internasjonal varemerkeregistrering hos Verdens immaterialrettsorganisasjon (World Intellectual Property Organization, WIPO) i samsvar med reglene i Madridprotokollen (Protokoll 27. juni 1989 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker), jf. varemerkeloven kapittel 10.

For at et varemerke skal kunne registreres, må flere formelle og materielle krav være oppfylt. Blant annet må varemerket bestå av et tegn som kan gjengis grafisk, og som har særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder. Søknaden må inneholde en liste over de varer og tjenester merket søkes registrert for. Videre må det ikke foreligge noe som er til hinder for registrering begrunnet i offentlige interesser (absolutte registreringshindre) eller i andres eldre rettigheter (relative registreringshindre).

Patentstyret undersøker om søknaden oppfyller de formelle kravene og om det foreligger absolutte hindre for registrering eller relative hindre i form av eldre registrerte varemerkerettigheter eller varemerkesøknader, jf. varemerkeloven § 20 første ledd. Patentstyret prøver imidler-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

tid ikke søknaden mot andre relative registreringshindre, med mindre Patentstyret blir oppmerksom på slike hindre, for eksempel ved at det innleveres en uformell protest fra en tredjepart, jf. varemerkeloven § 20 andre ledd og varemerkeforskriften § 12. Hvis registreringsvilkårene er oppfylt, føres merket inn i varemerkeregisteret, og registreringen kunngjøres. Registreringen varer i ti år fra søknadsdagen, og kan deretter fornyes for en ny tiårsperiode. Det er ingen begrensninger i antall ganger varemerkeregistreringen kan fornyes. For innarbeidede varemerker varer vernet så lenge merket fortsatt er så godt kjent som noen særlige kjennetegn som det kreves for at det skal anses innarbeidet.

Enhver kan fremsette innsigelse mot en varemerkeregistrering innen tre måneder fra kunngjøringsdagen. Finner Patentstyret at det foreligger et registreringshinder, skal registreringen oppheves. En varemerkeregistrering kan også angripes i hele dens gyldighetstid med krav om ugyldighet eller sletting, som kan fremsettes ved søksmål for domstolene eller ved krav om administrativ overprøving hos Patentstyret. Registreringen kan blant annet slettes hvis merket ikke tas i bruk innen fem år fra registreringen, eller bruken senere avbrytes i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 37.

Avgjørelser fra Patentstyret kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter etter reglene i varemerkeloven § 49. Adgangen til domstolsprøving av avgjørelser fra Klagenemnda er regulert i varemerkeloven § 52.

2.2 Internasjonalt regelverk

2.2.1 Pariskonvensjonen

Selv om varemerkerettigheter er territorielt avgrenset og en varemerkerett i Norge dermed bare gjelder her i landet, er rettsområdet gjenstand for stor grad av internasjonal harmonisering. Den grunnleggende konvensjonen på området er Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om den industrielle eiendomsrett, sist revidert i Stockholm i 1967. Norge tiltrådte Pariskonvensjonen 1. juli 1885, og har antatt alle de senere reviderte tekstene. Landene som er tilsluttet konvensjonen danner den såkalte Parisunionen.

Konvensjonen inneholder flere grunnleggende regler om blant annet nasjonal behandling (artikkel 2), som innebærer at borgere fra andre medlemsstater ikke kan gis dårligere rettigheter enn egne statsborgere. Videre inneholder konvensjonen regler om rett til innen seks måneder å

kreve tidsprioritet fra tidligere leverte søknader i andre land som er medlem i konvensjonen eller i Verdens handelsorganisasjon, WTO (artikkel 4) og om rett til registrering i andre medlemsstater av varemerker i den formen de er registrert i hjemlandet (artikkel 6*quinquies*). Konvensjonen har også regler om beskyttelse av offentlige våpen, merker og symboler mot urettmessig varemerkeregistrering og bruk (artikkel 6*ter*).

2.2.2 TRIPS-avtalen

TRIPS-avtalen (Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter) er en integrert del av WTO-avtalen (Avtale 15. april 1994 om opprettelsen av Verdens handelsorganisasjon). Ved ratifikasjonen av WTO-avtalen 7. desember 1994 ble Norge derfor forpliktet til å oppfylle TRIPS-avtalens krav til statenes nasjonale rett om beskyttelse av immaterialrettigheter, herunder varemerkerettigheter.

Avtalen bygger på grunnleggende prinsipper om nasjonal behandling (artikkel 3) og bestevilkårsbehandling (artikkel 4). Bestevilkårsbehandling innebærer et utgangspunkt om at rettigheter som gis til borgere fra én stat, også skal gis til borgere fra andre medlemsstater. Dette prinsippet blir bare aktuelt dersom borgere fra enkelte andre stater gis bedre behandling enn egne borgere. Avtalen stiller videre en rekke minimumskrav til beskyttelse av varemerker, og har bestemmelser om håndheving, herunder om grensekontroll. TRIPS-avtalen inkorporer i artikkel 2 de fleste bestemmelsene fra Pariskonvensjonen.

2.2.3 Madridprotokollen

Madridsystemet for internasjonal registrering av varemerker består dels av Madridoverenskomsten 14. april 1891 om den internasjonale registreringen av varemerker (Madridoverenskomsten) og dels av Madridprotokollen 27. juni 1989 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker (Madridprotokollen). Partene i overenskomsten og protokollen danner den såkalte Madridunionen, som per februar 2020 omfatter 122 land. EØS-avtalen medførte en forpliktelse for Norge til å tiltre Madridprotokollen, og tiltredelse skjedde 29. mars 1996. EU er også tilsluttet Madridprotokollen.

Madridprotokollen etablerer en ordning der man på grunnlag av en nasjonal registrering eller registrerings søknad i et land som er tilsluttet protokollen, kan søke om internasjonal registrering ved Det internasjonale byrået ved Verdens imma-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

terialrettsorganisasjon (WIPO). Den internasjonale registreringen gis virkning som nasjonale varemerkeregistreringer i de tilsluttede landene søkeren utpeker, med mindre det aktuelle landets nasjonale registreringsmyndighet nekter vern. Søkeren får samme rettsstilling som etter en nasjonal varemerkeregistrering i det enkelte landet, og registreringen får rettsvirkninger etter nasjonal rett.

Varemerkeloven kapittel 10 har regler om bruk av en norsk søknad eller registrering som grunnlag for en internasjonal registrering, samt om Patentstyrets saksbehandling der styret får melding fra Det internasjonale byrået ved WIPO med krav om at en internasjonal varemerke-registrering skal gis virkning i Norge.

2.2.4 Varemerkelovtraktaten og Singaporetraktaten

Varemerkelovtraktaten (Trademark Law Treaty) ble vedtatt 27. oktober 1994 i regi av WIPO. Traktaten tar sikte på forenkling av formelle krav og å senke kostnadene ved varemerkeregistreringer. Den materielle varemerkeretten reguleres ikke. Det er senere utarbeidet en revidert traktat, Singapore Treaty on the Law of Trademarks 27. mars 2006 (Singaporetraktaten). Også denne traktaten harmoniserer formelle krav og saksbehandlingsregler for søknader og varemerkeregistreringer.

Singaporetraktaten trådte i kraft 16. mars 2009, og per februar 2020 hadde 50 parter sluttet seg til traktaten, blant annet alle de øvrige nordiske landene. Norge har ikke tiltrådt verken varemerkelovtraktaten 1994 eller Singaporetraktaten, selv om norsk varemerkeregelverk i alt vesentlig er i samsvar med traktatene. Etter vedtakelsen av Singaporetraktaten er det ikke lenger aktuelt å tiltre den opprinnelige traktaten fra 1994.

Ved varemerkeloven 2010 ble det åpnet for deling av nasjonale varemerkeregistreringer, for å legge til rette for norsk tiltredelse til Singaporetraktaten, og vilkåret for å ta en sak under videre behandling etter fristoversittelse ble samtidig brakt i samsvar med traktaten, se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) punkt 2.2.4 s. 9 og 93. Det ble varslet at departementet ville komme tilbake til spørsmålet om tiltredelse etter at varemerkeloven 2010 var trådt i kraft, og departementet kommer derfor tilbake til dette i proposisjonen punkt 4.

2.2.5 EUs varemerkedirektiv

Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre rådsdirektiv 89/104/EØF om inn-

byrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker. Direktivet harmoniserte ikke alle sider av varemerkeretten, men har regler om de materielle vilkårene for registrering av varemerker og om rettsvirkninger av varemerkeregistreringer. Direktivet 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.

Direktivet fra 1988 ble senere erstattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker. Dette direktivet er en kodifisert versjon som innholdsmessig tilsvarende 1988-direktivet, og som ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XVII nr. 9 h ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009 av 5. desember 2009.

Ved tolkningen av bestemmelser i varemerkeloven som gjennomfører varemerkedirektivet er praksis fra EU-domstolen sentral, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 8 og Rt-2002-391 *God Morgon*, Rt-2004-1474 *Volvoimport*, Rt-2008-1268 *Søtt+Salt* og HR-2016-2239-A *Route 66*. Også praksis fra Underretten, dvs. førsteinstansdomstolen under EU-domstolen, kan være av betydning.

2.2.6 EUs varemerkeforordning

I EU er det mulig å oppnå enerett til et varemerke med virkning i hele EU under ett ved søknad til EUs varemerkemyndighet European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i Alicante. Vilka-rene for og saksbehandlingen ved slike varemerkeregistreringer reguleres i varemerkeforordningen. Den opprinnelige varemerkeforordningen var forordning 40/94/EØF, som senere ble erstattet av rådsforordning 207/2009/EF. Denne forordningen ble så endret i 2015 som en del av reformprosessen med nytt varemerkedirektiv, se punkt 2.3.

På grunn av at systemet for EU-varemerker forvaltes av EU-organer, og dermed ikke harmonerer med to-pilarsystemet EØS-avtalen bygger på, er varemerkeforordningen ikke innlemmet i EØS-avtalen. Norske foretak kan søke om og inneha EU-varemerker, men registreringen av slike merker har ikke virkning i Norge. I EU-medlemsstatene gjelder derimot systemene med nasjonale varemerker og EU-varemerker parallelt.

Flere av reglene i varemerkedirektivet samsvarer med regler i varemerkeforordningen. Praksis fra EU-domstolen og Underretten knyttet til forordningens bestemmelser vil derfor også være relevant for tolkningen av norske lovbestemmel-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

ser som gjennomfører tilsvarende bestemmelser i direktivet, jf. Rt-2002-391 *God Morgon* og HR-2016-2239-A *Route 66*. Høyesterett har lagt til grunn at EU-domstolens praksis av harmoniseringshensyn kan ha betydning også utenfor de spørsmål som omfattes av varemerkedirektivet, i fravær av uttrykkelig norsk særregulering, jf. HR-2017-2356-A *Seretide* avsnitt 61.

Høyesterett har også gitt uttrykk for at avgjørelser og retningslinjer fra EUIPO bør tillegges vekt, jf. HR-2016-1993-A *Pangea* avsnitt 46 og HR-2017-2356-A *Seretide* avsnitt 61. Praksis fra EUIPO kan være av betydning der den er uttrykk for en etablert praksis, men konkrete avgjørelser i enkeltsaker vil ikke ha særskilt vekt, jf. EU-domstolens dom i sak C-218/01 *Henkel* og Høyesteretts dom i HR-2016-2239-A *Route 66* avsnitt 52. Når det gjelder retningslinjene fra EUIPO («Guidelines for Examination of European Union Trade Marks»), kan disse ha informasjonsverdi i den grad de belyser praksis fra EU-domstolen og Underretten, eller etablert praksis i EUIPO, og da særlig slik praksis som eventuelt er uttrykk for en felleseuropeisk praksis. EUIPO gjennomfører jevnlig såkalte harmoniseringsprogrammer («Convergence Programmes») i samarbeid med de nasjonale registreringsmyndighetene, som tar sikte på samordning av praksis. Selvstendig betydning utover å belyse eventuell etablert praksis bør retningslinjene fra EUIPO neppe tillegges. EU-domstolen og Underretten har i flere avgjørelser understreket at retningslinjene ikke utgjør bindende rettsakter, og at det er reglene i varemerkeforordningen som er avgjørende, se sak C-149/11 *Leno Merken BV* avsnitt 48 og sak C-53/11 *P Nike International Ltd. vs. OHIM*, samt fra Underretten sak T-189/16 *Migros-Genossenschafts-Bund vs. EUIPO* avsnitt 37.

2.2.7 EUs direktiv om håndheving av immaterialrettigheter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter inneholder en rekke regler av sivilprosessuell karakter og om sanksjoner ved inngrep i immaterialrettigheter, herunder varemerkerettigheter.

Direktivet er ikke innlemmet i EØS-avtalen, fordi det ikke er regnet som EØS-relevant. Ved lov 31. mai 2013 nr. 25, i kraft 1. juli 2013, ble likevel reglene om håndheving i lovgivningen om industrielt rettsvern endret slik at de ble brakt minst på nivå med det som gjelder i EU etter direktivet, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 5. Blant annet ble reglene om vederlag og erstatning ved inngrep

vesentlig styrket. Også strafferammene ved inngrep i industrielle rettigheter ble hevet. Straffen for varemerkeinngrep der det foreligger særlig skjerpene omstendigheter ble økt fra fengsel i inntil ett år til fengsel i inntil tre år.

2.2.8 EUs forordning om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter

Europarlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter opphever tidligere rådsforordning (EF) nr. 1383/2003. Forordningen har regler om tollmyndighetenes inngripen overfor varer som mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter, og om de tiltak som skal treffes overfor slike varer.

Verken den tidligere eller den någjeldende forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, ettersom EFTA-statene ikke deltar i EUs tollunion, og handelspolitikk overfor tredjeland faller utenfor EØS-samarbeidet. I norsk rett finnes regler om tollmyndighetenes kontroll med varer som mistenkes å gjøre inngrep i immaterialrettigheter i tolloven kapittel 15 og tvisteloven § 34-7. Reglene ble innført i 1997, på bakgrunn av bestemmelser i TRIPS-avtalen artikkel 51 til 60, ved at innehavere av immaterialrettigheter og lisenshavere ble gitt mulighet til å be retten om en midlertidig forføyning for at tollmyndighetene skulle holde varer tilbake når innførsel ville utgjøre inngrep i en immaterialrettighet. I 2007 ble reglene endret slik at rettighetshavernes stilling ble styrket, ved at tollmyndighetene fikk adgang til å varsle rettighetshaveren og holde varer tilbake av eget tiltak ved mistanke om inngrep i immaterialrettigheter, og ved at reglene ble gitt anvendelse også ved utførsel av varer. Dette innebar at de norske reglene i hovedsak ble brakt på linje med det som gjaldt i EU etter forordning (EF) nr. 1383/2003.

Ved den styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern som ble gjennomført i 2013, ble det gjort enkelte ytterligere endringer i tolloven kapittel 15. Blant annet ble tollmyndighetenes adgang til å holde varer tilbake av eget tiltak utvidet fra fem til ti virkedager. Det ble samtidig signalisert at eventuelle endringsforslag på dette området i retning av å overføre til tollmyndighetene den kompetansen til å beslutte tilbakehold utover ti virkedager som i dag ligger hos domstolene, eller innføre adgang til ødeleggelse av varer uten dom eller uttrykkelig samtykke fra mottakeren, måtte utredes senere og vurderes i lys av hvordan EU fulgte opp det som da var et forslag til ny forordning til erstatning for

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

forordning nr. 1383/2003, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 66. Departementet kommer tilbake til dette i punkt 20 i proposisjonen her.

Etter vedtakelsen av forordning (EU) nr. 608/2013 har tollmyndighetene i EU kompetanse til å treffe vedtak om tilbakehold av varer som mistenkes å utgjøre inngrep, med varighet av vedtaket på inntil ett år. I tillegg er det innført obligatoriske regler om en forenklet fremgangsmåte der tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer uten at det kreves dom eller uttrykkelig samtykke fra mottakeren, og en særlig forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser.

2.3 EUs varemerkereform – nytt direktiv

Den 16. desember 2015 ble Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 vedtatt i EU. Direktivet avløser varemerkedirektivet 2008, og ble kunngjort i EUs Official Journal 23. desember 2015. Direktivet er en del av en større reform, der det også ble gjort omfattende endringer i reglene om EU-varemerker, ved forordning (EU) nr. 2015/2424.

Bakgrunnen for reformen var at Rådet i EU i 2007 anmodet Europakommisjonen om å gjøre en vurdering av EU-varemerkesystemet og samspillet med de nasjonale varemerkesystemer. Max Planck-instituttet for immaterialrett og konkurranserett i München fikk i oppdrag å gjøre en utredning, og leverte en rapport i 2011 der ulike aspekter ved systemet ble vurdert og endringsforslag fremsatt («Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15. februar 2011»). Det ble vurdert at det fortsatt var behov for nasjonale varemerkesystemer ved siden av systemet med EU-varemerker, og at grunntrekkene i systemene fungerte tilfredsstillende. I rapporten ble det samtidig foreslått en rekke mindre endringer både i varemerkeforordningen og varemerkedirektivet, med sikte på ytterligere modernisering og forbedring. Blant annet ble det foreslått endringer i registreringsvilkårene for varemerker, herunder å fjerne kravet om at gjengivelsen av merket må være grafisk. Videre ble det foreslått mindre justeringer i reglene om bruksplikt, reglene om enerettens innhold og begrensninger, samt for nasjonale varemerker nye regler om saksbehandling samt om varemerker som eiendomsobjekt og om fellesmerker, som tok sikte på harmonisering med reglene for EU-varemerker. Det ble også foreslått at en rekke valgfrie bestemmelser i 2008-direktivet, slik som bl.a. ond

tro og utvidet vern for velkjente merker og om sanksjoner mot manglende bruk av merket, skulle gjøres obligatoriske.

Europakommisjonen fremmet forslag om endringer i varemerkeforordningen i KOM (2013) 161 endelig, og om endringer i varemerkedirektivet i KOM (2013) 162. Forslagene fra Max Planck-utredningen om å fjerne kravet om grafisk gjengivelse av varemerket, mindre endringer i registreringsvilkårene og i reglene om enerettens innhold og begrensninger, samt mindre justeringer i reglene om bruksplikt, ble fulgt opp. For nasjonale varemerker ble det også foreslått nye regler om saksbehandling og varemerker som eiendomsobjekt, samt om fellesmerker lignende som reglene i varemerkeforordningen. Av mer kontroversielle forslag var et forslag om at de nasjonale registreringsmyndighetene ikke lenger skulle ha anledning til å vurdere varemerkesøknader opp mot relative registreringshindre, dvs. eldre rettigheter, av eget tiltak. Dette ble ikke foreslått i Max Planck-rapporten, nettopp på grunn av store forskjeller i synspunkter mellom ulike land på dette området. Kommisjonen foreslo også at merkehaveren skulle ha rett til å gripe inn mot import av varer som utgjør inngrep der bare selgeren opptrer i næring.

EØS/EFTA-statene ble enige om en felles posisjon til forslaget fra Kommisjonen, og avga en uttalelse 24. mars 2014 der man blant annet gikk mot forslaget om at registreringsmyndighetene ikke lenger skulle ha anledning til å vurdere varemerkesøknader opp mot relative registreringshindre av eget tiltak, og mot forslaget om regulering av privatimport. Begge disse bestemmelsene ble tatt ut i det vedtatte direktivet, slik at ordningen der Patentstyret av eget tiltak prøver søknaden mot eldre varemerkeregistreringer og varemerkesøknader kan videreføres. Uttalelsen fra EØS/EFTA-statene var også kritisk til et forslag om at varemerkeregistrering skulle avslås basert på absolutte registreringshindre i andre EØS-land, siden varemerker er begrenset til hver stats territorium. Dette forslaget ble heller ikke fulgt opp i det vedtatte direktivet. For øvrig inneholdt EØS/EFTA-uttalelsen kommentarer til en rekke andre mindre punkter.

Innholdet i det vedtatte direktivet er nærmere omtalt i punkt 5 til 15 i proposisjonen.

Deler av endringene for EU-varemerker etter varemerkeforordningen trådte i kraft 23. mars 2016, mens øvrige endringer trådte i kraft 1. oktober 2017. Endringene ble senere kodifisert inn i den nye Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1001 om EU-varemerker, som ble

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

supplert med to forordninger vedtatt av Europakommisjonen med utfyllende bestemmelser (kommisjonsforordning (EU) 2017/1431 og kommisjonsforordning (EU) 2017/1430).

For endringene i reglene om nasjonale varemerker etter det nye direktivet, var EU-medlemsstatenes frist for gjennomføringslovgivning 14. januar 2019, med unntak av kravet om å innføre en ordning med administrativ ugyldigkjennelse og sletting av varemerkeregistreringer, der gjennomføringsfristen er 14. januar 2023, jf. direktivet artikkel 54. Omkring halvparten av EU-medlemsstatene hadde notifisert Kommisjonen om gjennomføringslovgivning innen fristen.

2.4 Høringen

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 9. mai 2018 på høring et høringsnotat med forslag om endringer i varemerkeloven og varemerkeforskriften til gjennomføring av det nye varemerkedirektivet. Høringsnotatet inneholdt også et forslag om at Norge skulle tiltre Singaporetraktaten om varemerkerett, og forslag om endringer i tolloven for å styrke tollmyndighetenes kontroll med varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter. I tillegg ble det foreslått enkelte andre endringer i lovene om industrielt rettsvern. Høringsfristen ble satt til 14. september 2018.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

Departementene
Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett
Brønnøysundregistrene
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd
Norsk designråd
Kulturrådet
Patentstyret
Plantesorstnemnda
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten
Språkrådet
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
ØKOKRIM

Abelia
ACAPO AS
Bedriftsforbundet
Bildende Kunstneres Hjelpfond
Bilimportørenes landsforening
Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO)
Bryn Aarflot
Business Software Alliance (BSA)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Fagpressen
Farmasiforbundet
Finans Norge
Fond for lyd og bilde
Fond for utøvende kunstnere
FONO
Forskerforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Håmsø Patentbyrå
Kreativt forum
Landorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustrien
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group
NHO Mat og Drikke
Nofima – Matforskningsinstituttet
Norges automobil-forbund
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske forening
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon (GRAFILL)
Norsk Redaktørforening
Norsk Regnesentral
Norske industridesignere
Norske patentingeniørers forening (NPF, nå Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP))
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Onsagers AS
Patentkontoret Curo
Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

SINTEF	Landbruks- og matdepartementet
SINTEF Ocean	Nærings- og fiskeridepartementet
Stokke Industri AS	Samferdselsdepartementet
Tandbergs Patentkontor AS	Utenriksdepartementet
Tekna	Høyesterett
Telenor AS	Landbruksdirektoratet
TV 2 AS	Brønnøysundregistrene
Uni Research AS	Domstoladministrasjonen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund	Statens legemiddelverk
Zacco Norge	Norsk kulturråd
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)	Disse høringsinstansene har hatt realitetsmerknader til forslaget:
Handelshøyskolen BI	
Kunsthøgskolen i Oslo	
Nord Universitetet	Klagenemnda for industrielle rettigheter
Norges Handelshøyskole (NHH)	Patentstyret
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet	Plantesortsnemnda
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)	Regelrådet for næringslivet
Universitetet i Agder	Tolldirektoratet
Universitetet i Bergen	
Universitetet i Oslo	Advokatforeningen
Universitetet i Stavanger	Finans Norge
Universitetet i Tromsø	Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)
	International Trademark Association (INTA)
Disse høringsinstansene har uttalt at de ikke har merknader, eller ikke vil avgi høringsuttalelse:	Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)
	Norwegian Anti-Counterfeit Group (NACG)
Finansdepartementet	Rettighedsalliancen
Helse- og omsorgsdepartementet	
Kunnskapsdepartementet	Høringsinstansenes synspunkter er nærmere omtalt under de enkelte punktene i proposisjonen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

3 EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av nytt varemerkedirektiv i EØS-avtalen

3.1 Om varemerkedirektivet 2015

Det nye varemerkedirektivet består av 57 artikler.

Artikkel 1 gjelder direktivets virkeområde, som omfatter nasjonale varemerkeregistreringer og internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i den aktuelle medlemsstaten. Direktivet gjelder også fellesmerker (i nåværende lovtekst benevnt «kollektivmerker», se punkt 15 i proposisjonen) og garanti- og kontrollmerker, på lik linje med individuelle varemerker.

Artikkel 2 inneholder definisjoner av begrepene «myndighet», som er registreringsmyndigheten for varemerker i det enkelte landet, og «register», som er registeret over varemerker som denne myndigheten fører.

Artikkel 3 har bestemmelser om hvilke tegn som kan være varemerke, herunder om krav til gjengivelse av varemerket i registrene. Her kreves ikke lenger at gjengivelsen må være grafisk, men den må være tilstrekkelig klar og tydelig til at beskyttelsen registreringen gir kan fastslås av kompetente myndigheter og allmennheten.

Artikkel 4 inneholder de absolutte registreringsvilkår og ugyldighetsgrunner for varemerker. Dette omfatter blant annet krav til særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene, forbud mot registrering av villedende varemerker, og varemerker som er i konflikt med beskyttede geografiske betegnelser eller plante- og sortsbetegnelser. *Artikkel 4* har også en ugyldighetsgrunn for tilfeller der et varemerke er søkt registrert i såkalt ond tro, og statene kan dessuten oppstille dette som et registreringshinder.

Artikkel 5 inneholder de relative registreringshindrene knyttet til andres eldre rettigheter, bl.a. eldre varemerkerettigheter, beskyttede geografiske betegnelser og andre immaterialrettigheter.

Artikkel 6 gjelder forholdet mellom nasjonale varemerker og EU-varemerker, og er ikke relevant for EØS/EFTA-statene.

Artikkel 7 slår fast at hvis et registreringshinder eller grunnlag for ugyldighet bare gjør seg gjeldende for enkelte av varene og tjenestene som et varemerke søkes registrert eller er registrert

for, skal søknaden avslås eller registreringen kjennes ugyldig bare med virkning for disse varene eller tjenestene.

Artikkel 8 er en bestemmelse om tilfeller der en yngre varemerkeregistrering ikke kan kjennes ugyldig på grunn av en eldre varemerkeregistrering som ikke hadde oppnådd status som registreringshinder for det yngre merket når det yngre merket ble søkt registrert.

Artikkel 9 gjelder at en varemerkeregistrering ikke kan oppheves som ugyldig på grunnlag av en eldre varemerkeregistrering hvis innehaveren av den eldre registreringen har vært kjent med bruken av det yngre merket i fem år, med mindre registreringen av det yngre merket skjedde i ond tro. Innehaveren av det yngre merket skal samtidig i slike tilfeller ikke ha rett til å protestere mot bruken av det eldre merket.

Artikkel 10 gjelder innholdet i eneretten for varemerker, og gir vern mot bruk av lignende tegn for lignende varer eller tjenester som merket er registrert for, der det kan oppstå risiko for forveksling. I tillegg oppstilles et utvidet vern for velkjente merker. *Artikkel 10* nr. 4 har en bestemmelse om rett for merkehaveren til å gripe inn mot varemerkeforfalskninger fra tredjeland som er i transitt eller på annen måte befinner seg midlertidig på tollterritoriet.

Artikkel 11 gjelder rett for merkehaveren til å forby visse forberedende handlinger knyttet til å sette merker som er identiske med eller ligner et beskyttet varemerke, på emballasje, etiketter eller andre anordninger som merket kan anbringes på, samt til å forby utbud og omsetning mv. av slik emballasje, etiketter og andre anordninger merket kan anbringes på.

Artikkel 12 gjelder gjengivelse av varemerker i ordbøker og andre oppslagsverk, og krever at slik gjengivelse ikke gir inntrykk av at merket er en generisk betegnelse for de varer eller tjenester merket er registrert for.

Artikkel 13 gjelder at hvis et varemerke er registrert av en agent eller annen representant for merkehaveren uten vedkommendes samtykke, skal merkehaveren kunne motsette seg agenten eller

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

representantens bruk av merket eller kreve overføring av merket til seg, med mindre agenten eller representanten kan rettfærdiggjøre sin handling.

Artikkel 14 oppstiller begrensninger i merkehaverens enerett. Eneretten er bl.a. ikke til hinder for at tredjeparter bruker sitt navn og adresse i næringsvirksomhet, hvis det gjelder en fysisk person, eller for at andre bruker beskrivende betegnelser i næringsvirksomhet eller bruker varemerket for å vise til at varer eller tjenester stammer fra merkehaveren.

Artikkel 15 slår fast at varemerkeretten ikke er til hinder for bruk av varemerket ved videre omsetning av varer som har blitt plassert på markedet i EØS-området av merkehaveren eller med dennes samtykke, med mindre merkehaveren har rimelig grunn for å motsette seg bruken. Dette kalles EØS-regional konsumpsjon.

Artikkel 16 regulerer kravene til bruk av registrerte varemerker. Merket må tas i bruk innen en femårsperiode etter endelig avgjørelse om registrering, og ikke senere gå ut av bruk i en femårsperiode.

Artikkel 17 regulerer virkningen av manglende bruk i saker om inngrep. Merkehaveren kan ikke få nedlagt forbud mot en annens bruk av et merke hvis det eldre merket er gått ut av bruk i en femårsperiode forut for inngrepssaken.

Artikkel 18 slår fast at hvis innehaveren av et eldre registrert varemerke på grunn av manglende bruk ikke har rett til å få nedlagt forbud mot bruk av et yngre merke etter artikkel 17, kan innehaveren av det yngre merket heller ikke motsette seg bruken av det eldre merket. I tillegg slår artikkel 18 fast at hvis registreringen av et yngre varemerke ikke kan kjennes ugyldig på grunnlag av et eldre merke etter artikkel 8, 9 nr. 1 eller artikkel 46 nr. 3, kan innehaveren av det eldre merket ikke motsette seg bruken av det yngre merket.

Artikkel 19 regulerer grunnlag for sletting av en varemerkeregistrering i tilfeller der merket ikke har vært i reell bruk for de varer eller tjenester det er registrert for i en femårsperiode.

Artikkel 20 slår fast at registreringen kan slettes hvis merket har blitt en generisk betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for, eller merket som følge av bruken av det har blitt egnet til å villed.

Artikkel 21 slår fast tilsvarende prinsipp som artikkel 7 når det gjelder grunnlag for sletting, dvs. at hvis et grunnlag bare gjør seg gjeldende for enkelte av varene eller tjenestene merket er registrert for, skal sletting skje bare med virkning for disse varene eller tjenestene.

Artikkel 22 slår fast at varemerker skal kunne overdras for alle eller enkelte av de varer eller tjenester merket er registrert for, og uavhengig av virksomheten det er knyttet til. Videre oppstilles bestemmelser om tolkning av kontrakter om overdragelse av virksomheter, og et krav om at overdragelser skal kunne registreres i varemerkeregistre.

Artikkel 23 krever at registrerte varemerker skal kunne pantsettes uavhengig av virksomheten merket er knyttet til, og at pantsettelser skal kunne registreres i varemerkeregistrene.

Artikkel 24 krever at registrerte varemerker skal kunne gjøres gjenstand for utlegg og annen separat tvangsfullbyrdelse fra kreditorene.

Artikkel 25 har bestemmelser om at registrerte varemerker skal kunne lisenseieres, om hvilke kontraktsbrudd fra lisenstakerens side som skal kunne sanksjoneres som varemerkeinngrep og om søksmålsrettigheter for lisenstakeren. Det oppstilles krav om at lisenser må kunne registreres i varemerkeregistrene.

Artikkel 26 slår fast at artikkel 22 til 25 også gjelder for søknader om varemerkeregistrering.

Artikkel 27 har definisjoner av fellesmerker (kollektivmerker) og garanti- og kontrollmerker.

Artikkel 28 slår fast at statene kan tillate registrering av garanti- og kontrollmerker, og om personkretsen som kan være innehavere av slike varemerker. Hvis det først tillates registrering av slike merker, kan det oppstilles andre registreringsvilkår, ugyldighetsgrunner og grunnlag for sletting enn dem som er oppstilt for individuelle varemerker i direktivet. I tillegg kan det gjøres unntak fra forbudet mot registrering av merker som er beskrivende for geografisk opprinnelse for garanti- og kontrollmerker. Statene kan kreve at innehaveren av merket har myndighet til å sertifisere de varene eller tjenestene merket er registrert for.

Artikkel 29 krever at medlemsstatene tillater registrering av fellesmerker (kollektivmerker), og har bestemmelser om at sammenslutninger og også rettssubjekter underlagt offentligrettslig regelverk, kan søke om og inneha slike merker. Også for slike merker kan det gjøres unntak fra forbudet mot registrering av merker som er beskrivende for geografisk opprinnelse.

Artikkel 30 krever at det for fellesmerker leveres bestemmelser for bruken av merket til registreringsmyndigheten, og om krav til innholdet i disse bestemmelsene.

Artikkel 31 har bestemmelser om ytterligere avslagsgrunner som kan oppstilles for søknader om registrering av fellesmerker.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Artikkel 32 slår fast at bruksplikten for fellesmerker skal anses oppfylt der merket brukes av en som har rett til å bruke merket.

Artikkel 33 regulerer endringer i bestemmelsene for bruken av merket, og at disse skal leveres til registreringsmyndigheten for registrering i varemerkeregisteret.

Artikkel 34 regulerer søksmålsrett for fellesmerker.

Artikkel 35 slår fast ytterligere grunnlag for sletting av registrerte fellesmerker enn dem som gjelder for individuelle varemerker, blant annet om at registreringen skal slettes der merkehave- ren ikke tar rimelige skritt for å hindre at brukerne bruker merket i strid med bestemmelsene som er gitt for bruken av det.

Artikkel 36 viser til at registreringsvilkårene etter artikkel 31 også utgjør ugyldighetsgrunner for en registrering av fellesmerke, med mindre merkehaveren endrer bestemmelsen for brukerne av merket slik at ugyldighetsgrunnen repareres.

Artikkel 37 oppstiller minimumskrav til innholdet i søknader om varemerkeregistrering, og krever at statene pålegger et gebyr for slike søknader. Gebyrets størrelse er opp til statene å fastsette.

Artikkel 38 slår fast at søknaden skal anses som innlevert (få søknadsdag) den dagen opplysningene etter artikkel 37 er innlevert til registreringsmyndigheten. Det kan i tillegg kreves at søknadsgebyret er betalt for at søknadsdag skal tildeles.

Artikkel 39 har bestemmelser om klassifisering av varer og tjenester i overensstemmelse med den såkalte Niceavtalen 15. juni 1957 om internasjonal klassifisering av varer og tjenester, og om at varene og tjenestene skal angis klart og tydelig nok til at det er klart hva som blir omfanget av beskyttelsen ved registreringen. Det slås også fast at varer og tjenester ikke skal anses som likeartede eller ulikeartede alene av den grunn at de er i samme eller forskjellig klasse i Nice-klassifikasjonen.

Artikkel 40 har bestemmelser om at tredjeparter kan levere protest (observasjoner) før registreringen av et varemerke, der det pekes på grunner til at merket ikke kan registreres som registreringsmyndigheten skal vurdere av eget tiltak.

Artikkel 41 krever at søker og registreringsinnehaver skal kunne dele en nasjonal søknad eller registrering i to eller flere separate søknader eller registreringer.

Artikkel 42 slår fast at statene kan kreve et ekstra gebyr for hver klasse av varer eller tjenester utover den første klassen ved registrering og fornyelse av registreringer.

Artikkel 43 krever at statene har en effektiv administrativ prosedyre for innsigelse mot varemerkeregistreringer. Hvis begge partene i innsigelsessaken ber om det, skal det gis en utsettelse av saksbehandlingen med minst to måneder der partene kan forhandle om en minnelig løsning av saken.

Artikkel 44 slår fast at hvis et eldre registrert varemerke som brukes som grunnlag for en innsigelse mot en yngre registrering, ikke oppfyller bruksplikten, skal innsigelsen ikke kunne føre frem på dette grunnlaget.

Artikkel 45 krever at statene har en effektiv administrativ prosedyre for ugyldighet og sletting av varemerkeregistreringer.

Artikkel 46 slår fast at hvis et eldre registrert varemerke som brukes som grunnlag for et krav om ugyldighet av en yngre registrering, ikke oppfyller bruksplikten, skal kravet ikke kunne føre frem på dette grunnlaget.

Artikkel 47 slår fast at hvis et registrert varemerke kjennes ugyldig, skal det anses aldri å ha hatt noen virkning. Hvis et registrert varemerke slettes, skal slettingen ha virkning fra datoen da krav om sletting ble fremsatt eller eventuelt en tidligere dato der grunnlaget for sletting oppstod.

Artikkel 48 slår fast at varemerkeregistreringer skal vare i ti år fra søknadsdatoen, og kan fornyes for ytterligere tiårsperioder.

Artikkel 49 regulerer fremgangsmåten ved fornyelse av varemerkeregistreringer og fristene for dette.

Artikkel 50 krever at partene eller deres representanter oppgir en offisiell adresse for kommunikasjon med registreringsmyndigheten. Statene kan kreve at denne adressen er innenfor EØS-området.

Artikkel 51 oppmuntrer til samarbeid mellom EUs varemerkemyndighet, EUIPO, og nasjonale registreringsmyndigheter med sikte på å fremme harmonisert praksis og verktøy for saksbehandling og registrering av varemerker.

Artikkel 52 slår fast at samarbeidet også kan omfatte andre forhold enn dem nevnt i artikkel 51, som er relevante for beskyttelsen av varemerker.

Artikkel 53 gjelder personvern, og viser til nasjonal rett som gjennomfører direktiv 95/46/EF.

Artikkel 54 oppstiller frist for EU-medlemsstatene for gjennomføring av direktivet.

Artikkel 55 gjelder oppheving av det forrige varemerkedirektivet, direktiv 2008/95/EF, fra 15. januar 2019.

Artikkel 56 slår fast at direktivet trådte i kraft 20 dager etter publiseringen i EUs Official Journal.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Artikkel 57 slår fast at direktivet er adressert til medlemsstatene.

I et vedlegg til direktivet er det tatt inn en tabell som viser hvilke av bestemmelsene som tilsvarende bestemmelser i 2008-direktivet.

3.2 Innlemmelse i EØS-avtalen

Direktivet er vedtatt med hjemmel i artikkel 114 TEUV om det indre marked, og erstatter varemerkedirektivet fra 2008, som allerede er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XVII Opphavsrett nr. 9 h.

I likhet med forrige direktiv, gjelder det nye direktivet særlig vilkårene for enerett til varemerker ved registrering, og innholdet i denne eneretten samt bruksplikt for registrerte varemerker. At disse forholdene er harmonisert i det indre marked, er viktig for det indre markedes funksjon. Disse delene av direktivet anses derfor som EØS-relevante, på lik linje med forrige direktiv. Samtidig har direktivet bestemmelser om krav til varemerkesøknader, saksbehandling hos registreringsmyndighetene og om varemerker som eiendomsobjekt, der det ikke tidligere har vært harmonisert regelverk i EØS, og der tilknytningen til det indre markedes funksjon ikke er like nær som for de materielle reglene om eneretten. Departementet har imidlertid ikke sett det som nødvendig å ta initiativ til tilpasningstekst for disse delene av direktivet. Direktivet regulerer ikke sanksjoner og håndheving.

Det har blitt enighet mellom EØS/EFTA-statene og EU-siden om en tilpasningstekst som utelukker artikkel 10 nr. 4 fra anvendelse i EØS/EFTA-statene. Bakgrunnen for dette er at bestemmelsen gjelder varemerkeforfalskninger fra tredjeland som er i transitt og lignende tollsituasjoner. EØS/EFTA-statene deltar ikke EUs tollunion, og EUs avtaler og regelverk knyttet til handelspolitikk overfor tredjeland faller utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde. Artikkel 10 nr. 4 viser også til forordning (EU) nr. 608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter, som ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Når artikkel 10 nr. 4 utelukkes fra anvendelse i EØS/EFTA-statene, betyr dette at merkehaven ikke på grunnlag av direktivet vil gis en adgang til å gripe inn mot varemerkeforfalskninger i transitt og lignende tollsituasjoner i EØS/EFTA-statene. I proposisjonen foreslås å innføre lignende regler i varemerkeloven på fritt grunnlag.

For øvrig inneholder beslutningen fra EØS-komiteen bare enkelte tekniske tilpasninger som

er nødvendige når direktivet skal gjelde for EØS/EFTA-statene, på grunn av forskjeller mellom EU-systemet og EØS-avtalen. Dette innebærer at henvisninger til unionsretten erstattes med henvisninger til EØS-regelverk og nasjonal rett. I tillegg utelukkes bestemmelsene om EU-varemerker fra anvendelse i EØS/EFTA-statene, ettersom regelverket om EU-varemerker etter varemerkeforordningen ikke er del av EØS-avtalen.

Prosessen med å innlemme direktivet i EØS-avtalen har trukket ut i tid av noe ulike grunner. EØS-komiteen fattet beslutning 7. februar 2020 om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalens vedlegg XVII. Siden direktivet krever lovendringer, har Norge tatt konstitusjonelt forbehold etter EØS-avtalen artikkel 103, slik at beslutningen først blir bindende etter at Stortingets samtykke er innhentet i tråd med Grunnloven § 26 andre ledd.

EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) inneholder en fortale og fire artikler. I fortalen vises det til EØS-avtalen artikkel 98, som gir EØS-komiteen kompetanse til å beslutte endringer i vedlegg XVII.

Beslutningen *artikkel 1 nr. 1* fastsetter at rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalens vedlegg XVII i nytt nr. 14, og angir de tilpasningstekster som er vedtatt.

Artikkel 1 nr. 2 fastsetter at teksten i nr. 9 h, som gjennomfører varemerkedirektivet 2008, oppheves.

Artikkel 2 fastslår at den norske og islandske oversettelsen av direktivet skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende og gis gyldighet.

Artikkel 3 regulerer når beslutningen trer i kraft.

Artikkel 4 fastslår at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen og i EØS-tillegget til Den europeiske Unions tidende.

Gjennomføringsfristen for EU-medlemsstatene løp ut 14. januar 2019, med unntak av fristen for å innføre en ordning med administrativ overprøving, og lovgivningen som gjennomfører direktivet vil derfor tre i kraft senere i EØS/EFTA-statene enn i EU-medlemsstatene. Departementet tar sikte på at lovendringene settes i kraft når det er mottatt beskjed fra EFTA-sekretariatet om at de konstitusjonelle forbehold er trukket, slik at beslutningen fra EØS-komiteen kan tre i kraft. Dette skal normalt skje innen seks måneder etter EØS-komiteens vedtak, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 3.

EØS-komiteens beslutning og direktivet i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

3.3 Forholdet til norsk rett

Det nye varemerkedirektivet vil kreve en rekke endringer i varemerkeloven og varemerkeforskriften. Det dreier seg i stor grad om modernisering og klargjøring av gjeldende rett, som tar sikte på å gjøre varemerkesystemet mer brukervennlig og effektivt. Det må som følge av direktivet innføres nye regler om adgang til særskilt pantssettelse av og utlegg i registrerte varemerker, som tas inn i panteloven. Dette vil være positivt for norsk næringsliv. Norsk rett gir allerede adgang til administrativ overprøving i tråd med direktivets krav, der varemerkeregistreringer kan kjennes ugyldige og slettes ved avgjørelse av Patentstyret. For norske foretak med virksomhet i andre EØS-stater vil det imidlertid være gunstig at dette innføres i de landene der en slik ordning ikke allerede eksisterer.

Behovet for lovendringer som følge av direktivet er nærmere behandlet i punkt 5 til 15 i proposisjonen.

3.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 3 til 12 ble det redegjort for direktivet og hvilke endringer det vil kreve i norsk rett. Det ble i høringsnotatet også redegjort for foreløpige vurderinger knyttet til behov for tilpasningstekst.

3.5 Høringen

Høringsinstansene er gjennomgående positive til det nye varemerkedirektivet. *Patentstyret* peker på at det er viktig å sikre sammenheng mellom internasjonal utvikling og nasjonal lov. *Advokatforeningen* viser til at økt rettsenhet med andre land er viktig for at det industrielle rettsvernet skal være

like godt her i landet som i våre naboland og i EU, og viser også til at harmonisering er viktig av hensyn til det frie varebyttet og for å sikre forutberegnelighet i internasjonal handel og ved grensekryssende etableringer.

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), tidligere *Norske Patentingeniørers Forening*, uttaler at foreningen stiller seg positiv til de fleste av de foreslåtte endringene, og også *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)* og *Regelrådet for næringslivet* støtter harmonisering av regelverket i Europa og viser til at dette er fordelaktig for norske bedrifter.

Også *Klagenemnda for industrielle rettigheter* støtter i all hovedsak forslagene vedrørende gjennomføring av nytt varemerkedirektiv.

3.6 Konklusjon og tilråding

Departementet ser det som positivt at det nye direktivet vil modernisere og klargjøre varemerkerregelverket, og harmonisere det ytterligere med det som gjelder i de øvrige landene i EØS-området. Dette vil ha positiv betydning for brukerne av varemerkesystemet. Departementet viser til at internasjonal harmonisering er viktig på varemerkeområdet, og det gir forenkling for næringslivet å forholde seg til større grad av felles regler i de europeiske landene.

Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene har fått gjennomslag for at artikkel 10 nr. 4 i direktivet om varemerkeforfalskninger i transitt, ikke anses som EØS-relevant og derfor ikke skal gjelde for EØS/EFTA-statene. For øvrig vurderes direktivet som EØS-relevant og akseptabelt.

Departementet tilrår på denne bakgrunn at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2015/2436 i EØS-avtalen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

4 Tiltredelse til Singaporetraktaten

4.1 Nærmere om Singaporetraktaten

Singaporetraktaten om varemerkerett 27. mars 2006 har 32 artikler. I tillegg er det fastsatt et sett med regler som utfyller traktatens bestemmelser, og en erklæring fra diplomatkonferansen der traktaten ble vedtatt. Erklæringen klargjør enkelte forhold knyttet til forståelsen av traktaten, og inneholder i tillegg bestemmelser om bistand til utviklingsland med gjennomføring av traktaten. Traktaten, reglene og erklæringen fra diplomatkonferansen følger som trykte vedlegg til proposisjonen, i offisiell engelsk versjon og uoffisiell norsk oversettelse.

Artikkel 1 inneholder definisjoner av ulike begreper som benyttes i traktaten, blant annet av hva som menes med registrering av et varemerke, søknad og innehaver av rettigheter.

Artikkel 2 angir hvilke typer av varemerker som omfattes av traktaten, og slår fast at dette er slike tegn som kan registreres som varemerker etter nasjonal rett i det enkelte landet. Det er altså opp til avtalepartene å definere hvilke typer av tegn som skal kunne registreres, og det følger av erklæringen fra diplomatkonferansen at traktaten ikke innebærer noen forpliktelse for statene til å registrere nye typer av varemerker. Samtidig er det slik at kravene i traktaten vil gjelde for de merkene som tillates registrert etter nasjonal rett. Traktaten gjelder ikke for varemerker som vernes gjennom bruk uten registrering. Av artikkel 2 fremgår videre at traktaten må gis anvendelse for varemerker både for varer og tjenester, men den må ikke gis anvendelse for fellesmerker (i nåværende lovtekst benevnt «kollektivmerker», se punkt 15 i proposisjonen) og garanti- eller kontrollmerker. Statene står likevel fritt til å anvende bestemmelsene i traktaten også for disse merkene, men kan oppstille ytterligere krav for slike merker.

Artikkel 3 oppstiller en uttømmende liste over opplysninger som avtalepartene kan kreve at en søknad om varemerkeregistrering skal inneholde. Det kan bl.a. kreves søkerens navn og adresse, og en gjengivelse av varemerket. Gjengivelsen må oppfylle kravene som er oppstilt i de utfyllende

reglene til traktaten. Videre kan det kreves en liste over varene og tjenestene merket søkes registrert for, som må være oppstilt i samsvar med Nice-klassifikasjonen (Nice-avtalen om klassifisering av varer og tjenester av 15. juni 1957). Det fremgår også av artikkel 3 at statene kan kreve søknadsgebyr. Det kan ikke kreves andre opplysninger i søknaden enn dem som er tillatt etter artikkel 3, og det er særskilt angitt at visse opplysninger som ikke kan kreves, bl.a. kan det ikke kreves bevis for registrering av merket i andre avtaleparter eller stater som er parter i Pariskonvensjonen, med mindre søkeren krever merket registrert *telle quelle*, dvs. i samme form som det er registrert i hjemlandet, etter Pariskonvensjonen artikkel 6*quinquies*. Siden traktaten gjelder formelle forhold, er den ikke til hinder for å kreve ytterligere opplysninger av søkeren om materielle spørsmål, slik som dokumentasjon for innarbeidelse av merket.

Artikkel 4 regulerer bruk av fullmektig, og åpner for å kreve at en part som ikke har bosted eller kommersiell etablering på territoriet til avtaleparten, må benytte en fullmektig, alternativt ha en korrespondanseadresse i avtalepartens territorium. Det kan kreves at fullmektigen oppnevnes i en særskilt kommunikasjon til registreringsmyndigheten. Fullmakten kan være begrenset til enkelte handlinger, slik som for eksempel betalinger av fornyelsesavgifter. Hvis en kommunikasjon til registreringsmyndigheten er innlevert av en som opptrer som fullmektig, uten at det er innlevert en fullmakt, kan avtalepartene kreve at fullmakten sendes til registreringsmyndigheten innen en viss tidsfrist.

Artikkel 5 regulerer uttømmende hvilke krav statene kan oppstille for at en søknad skal anses som innlevert, dvs. tildeles søknadsdag. Det kan kreves en begjæring om registrering, opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren og eventuell fullmektig, en tilstrekkelig klar gjengivelse av varemerket og en varefortegnelse. Det kan også kreves at søknadsgebyret er betalt, forutsatt at dette var et krav for å få søknadsdag i nasjonal rett før den aktuelle statens tiltredelse til Singaporetraktaten.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Artikkel 6 slår fast at der en søknad om registrering av et varemerke inneholder varer eller tjenester innenfor flere klasser etter Nice-klassifikasjonen, skal søknaden likevel resultere i én enkelt registrering. Søknaden kan altså ikke kreves oppdelt i flere søknader eller registreringer alene av den grunn at den omfatter flere klasser.

Artikkel 7 krever at statene åpner for deling av søknader og registreringer, slik at varene og tjenestene i en opprinnelig søknad kan skilles ut til en eller flere avdelte søknader eller registreringer. Søkeren skal beholde søknadsdagen fra den opprinnelige søknaden, og eventuell prioritet. Statene står fritt til å regulere de nærmere vilkårene for deling, og kan kreve gebyr, jf. artikkel 7 nr. 1 bokstav b. Det må åpnes for deling av registreringer i tilfeller der gyldigheten av registreringen angripes administrativt i etterkant, jf. artikkel 7 nr. 2. Deling av søknader og registreringer kan være praktisk for å korte ned saksbehandlingstiden, eller for skille ut varer eller tjenester det er knyttet mulige registreringshindre til, for eksempel under innsigelsesbehandling.

Artikkel 8 regulerer hvilke krav som kan stilles til kommunikasjon mellom søker eller registreringshaver og registreringsmyndigheten. Det er opp til avtalepartene å bestemme i hvilke former kommunikasjon skal skje, herunder om elektronisk kommunikasjon aksepteres. Det er tydeliggjort i erklæringen fra diplomatkonferansen at traktaten ikke forplikter avtalepartene til å innføre elektroniske søknadssystemer eller andre automatiserte systemer. Det kan kreves at kommunikasjon må skje på et bestemt språk, så lenge det ikke kreves at én enkelt kommunikasjon må være på flere enn ett språk. Det kan ikke kreves attesting eller bekreftelse av ektheten av dokumenter eller oversettelser i større grad enn det traktaten tillater. Hvis det ikke kreves at en kommunikasjon må være på et språk tillatt av registreringsmyndigheten, kan det kreves at den aktuelle kommunikasjonen oversettes til et språk benyttet av registreringsmyndigheten innen en rimelig tidsfrist. Det kan etter traktaten også kreves at kommunikasjoner undertegnes og dateres, jf. artikkel 8 nr. 3. Hvis kommunikasjonen samsvarer innholdsmessig med et standard skjema fastsatt for den aktuelle kommunikasjonstypen, et såkalt «Model International Form», må dette aksepteres, f. artikkel 8 nr. 5. Modellskjemaene er skjemaer som har et innhold som samsvarer med de vilkårene som kan oppstilles av statene for søknader og begjæringer etter traktaten og de utfyllende reglene. Statene kan i stedet velge å benytte egne skjemaer, så lenge disse samsvarer med traktaten og reglene.

Artikkel 9 regulerer varefortegnelsen, som skal grupperes i klasser i stigende rekkefølge etter klasseinndelingen av varer og tjenester fastsatt etter Nice-avtalen 15. juni 1957 nr. 1 om klassifikasjon av varer og tjenester (Nice-klassifikasjonen). Av artikkel 9 nr. 2 følger videre at klasseinndelingen ikke skal anses utslagsgivende for hvorvidt varer eller tjenester anses likeartede eller ulikeartede i vurderingen av risiko for forveksling i inngrepssaker. Traktaten anerkjenner altså at likeartethet mellom varer eller tjenester vil være relevant for å bestemme omfanget av beskyttelsen ved konflikt mellom to merker, men slår samtidig fast at klasseinndelingen ikke i seg selv skal være utslagsgivende for vurderingen av risikoen for forveksling.

Etter *artikkel 10* er avtalepartene forpliktet til å akseptere krav om anmerkning i varemerkeregisteret av endringer i navn og adresser til søkere, registreringshavere og fullmektiger, uten at det kan oppstilles formkrav utover dem bestemmelsen tillater. Det kan kreves at navn og adresse til søker eller registreringshaver oppgis, navn og adresse til fullmektig og korrespondanseadresse. Det kan kreves gebyr. En enkelt begjæring om anmerkning av endring må kunne benyttes for flere søknader eller registreringer, hvis alle søknads- eller registreringsnumrene er oppgitt.

I *artikkel 11* reguleres anmerkning i varemerkeregistre av endringer i eierforhold for søknader og registreringer. Avtalepartene må akseptere at slike endringer anmerkes i registre, men det kan stilles krav til dokumentasjon for endringen, bl.a. i form av innlevering av kontrakt eller annen relevant dokumentasjon. Det kan også kreves gebyr for anmerkninger av endringer i eierforhold. En begjæring om anmerkning kan gjelde flere registreringer, hvis det er samme parter og alle registreringsnumrene angis. Hvis overdragelsen bare gjelder enkelte av varene eller tjenestene søknaden eller registreringen dekker, må det skje en deling av registreringen, jf. artikkel 11 nr. 1 bokstav i. I artikkel 11 nr. 3 fremgår at det ikke kan oppstilles andre krav for anmerkning av endringer i eierforhold enn dem traktaten åpner for, og det angis også eksplisitt enkelte krav som ikke kan stilles. Hvis registreringsmyndigheten er i tvil om riktigheten av overdragelsen og dokumentasjonen, kan det kreves ytterligere opplysninger, jf. artikkel 11 nr. 4. Traktaten krever ikke at statene gir klageadgang i spørsmål om anmerkning av endringer i eierforhold.

Artikkel 12 krever at avtalepartene åpner for retting av feil i en søknad eller varemerke registrering. Det kan kreves at navn og adresse for

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

søker eller registreringshaver, og eventuell fullmektig, oppgis i begjæring om retting, og det kan kreves gebyr. Det må kunne leveres én begjæring om retting for flere registreringer tilhørende samme innehaver, hvis feilen og rettingen som ønskes er den samme for alle registreringene, og registreringsnumrene oppgis. Der det gjelder feil som er forårsaket av registreringsmyndigheten selv, skal disse rettes enten på forespørsel eller av eget tiltak, og uten at det kreves gebyr, jf. artikkel 12 nr. 5. Mulighet for retting må likevel ikke gis der det gjelder en type feil som ikke kan rettes etter nasjonal rett, jf. artikkel 12 nr. 6.

Artikkel 13 regulerer varighet og fornyelse av varemerkeregistreringer. For fornyelse kan det kreves en begjæring om fornyelse, som inneholder innehaverens navn og adresse, samt registreringsnummeret og en opplysning om at det søkes om fornyelse. Videre kan det kreves at søknadsdagen eller registreringsdagen oppgis, navn og adresse for eventuell fullmektig, korrespondanseadresse og at det angis for hvilke varer eller tjenester fornyelsen skal skje. Det kan kreves avgift. Statene kan fastsette frister for innlevering av begjæring og betaling av fornyelsesavgift, men disse må være innenfor minimumsfristene fastsatt i de utfyllende reglene. Andre krav enn dem traktaten åpner for, kan ikke oppstilles. Avtalepartene kan kreve at det leveres ytterligere dokumentasjon hvis opplysninger i begjæringen er uklare, men fornyelse kan ikke gjøres avhengig av en ny materiell vurdering av registreringens riktighet, jf. artikkel 13 nr. 3 og 4. Registreringsperiodens varighet skal være ti år, jf. artikkel 13 nr. 5.

Artikkel 14 regulerer avbøtende tiltak ved fristoversittelser overfor registreringsmyndigheten. Bestemmelsene gjelder ikke frister overfor domstolene, noe som er presisert i erklæringen fra diplomatkonferansen. For frister som ennå ikke er løpt ut, kan det gis forlengelse, jf. artikkel 14 nr. 1. Hvis en frist allerede er oversittet, må ett av tre gjenopprettende tiltak tilbys. Det kan enten gis mulighet for fristforlengelse (artikkel 14 nr. 2 i), for fortsatt behandling av saken («continued processing», jf. artikkel 14 nr. 2 ii) eller for å få saken tatt under behandling til tross for fristoversittelsen («reinstatement of rights», jf. artikkel 14 nr. 2 iii). Det er overlatt til nasjonal rett om vilkåret for å få saken tatt under behandling i slike tilfeller skal være et aktsomhetsvilkår eller et vilkår om at fristoversittelsen var utilsiktet. Det kan kreves gebyr, jf. artikkel 14 nr. 4. Traktaten regulerer ikke rettigheter til tredjeparter med hensyn til handlinger begått i perioden fra rettstapet skjedde og frem til fristoversittelsen settes ut av betrakt-

ning, men overlater dette til nasjonal rett. I visse tilfeller er avtalepartene ikke forpliktet til å tilby avhjelpende tiltak etter fristoversittelser, jf. artikkel 14 nr. 3. Hvilke frister dette nærmere gjelder, er fastsatt i de utfyllende reglene til traktaten.

Artikkel 15 krever at avtalepartene oppfyller kravene i Pariskonvensjonen når det gjelder varemerker.

Artikkel 16 krever at partene skal tillate registrering av merker for tjenester, og anvende Pariskonvensjonens bestemmelser om varemerker for disse merkene.

Artikkel 17 regulerer anmerkning av lisenser i varemerkeregistrene. Traktaten forplikter ikke statene til å tillate anmerkning av lisenser, og bestemmelsene gjelder følgelig bare der nasjonal rett åpner for dette. Traktaten artikkel 17 og de utfyllende reglene regulerer uttømmende hvilke krav som kan stilles til begjæring om anmerkning av lisenser og om endringer i lisensforhold. Det kan kreves gebyr for anmerkninger, og det må kunne leveres én felles begjæring om anmerkning for flere søknader eller registreringer. Det kan ikke kreves andre opplysninger enn traktaten tillater, men hvis registreringsmyndigheten er i tvil om riktigheten av de innleverte opplysningene kan det bes om ytterligere dokumentasjon.

Artikkel 18 regulerer anmerkning av endringer eller sletting av lisensanmerkninger. Statene kan da kreve de samme opplysninger som for anmerkningen av selve lisensen.

Hvis en avtalepart har regler om anmerkning av lisenser i registeret, regulerer *artikkel 19* betydningen av at en lisens eventuelt ikke har blitt anmerket. For det første skal dette ikke ha betydning for gyldigheten av varemerkeregistreringen som er gjenstand for lisens, eller for beskyttelsen av merket. Videre skal anmerkning ikke være et vilkår for at lisenshaveren skal ha rett til å tre inn i inngreppssaker anlagt av merkehaveren der lisenshaveren ellers har rett til dette etter nasjonal rett. Det er opp til nasjonal rett om lisenshaveren skal ha rett til å delta i saker anlagt av rettighetshaver, og traktaten slår bare fast at der en slik rett foreligger, skal den ikke påvirkes av hvorvidt lisensen er anmerket i registeret eller ikke. Det er også overlatt til nasjonal rett om lisenshaveren skal ha rett til å ta ut inngreppssøksmål i eget navn, og om anmerkning av lisensen i så fall skal være et vilkår for en slik rett. Artikkel 19 har ikke bestemmelser om virkningen av anmerkninger i registeret for lisensstakerens rettsvern. Traktaten er altså ikke til hinder for at man har regler som gir anmerkningen slik virkning i nasjonal rett.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Hvis en avtalepart krever at det angis på varer eller ved ytingen av tjenester at et varemerke brukes under lisens, skal det etter *artikkel 20* ikke ha betydning for gyldigheten av varemerkeregistreringen at dette kravet ikke er oppfylt. Dette skal heller ikke ha betydning for hvorvidt lisenshaverens bruk av merket tas i betraktning ved vurderingen av om en eventuell bruksplikt er oppfylt.

Artikkel 21 slår fast at søknad om varemerkeregistrering, begjæring om deling av søknad eller registrering, om endring av navn eller om anmerkning av eierforhold eller lisens i registeret, om retting av feil, fornyelse av en registrering eller om fortsatt behandling etter fristoversittelse, ikke kan avslås uten at parten det gjelder først er gitt mulighet til å uttale seg innen en rimelig frist. Dette gjelder likevel ikke for fristoversittelser hvis parten allerede har hatt mulighet til å komme med merknader til grunnlaget som avgjørelsen er basert på.

Artikkel 22 gir hjemmel for de utfyllende reglene til traktaten, og oppstiller nærmere regler om blant annet fremgangsmåten ved endringer i disse reglene. Ved konflikt mellom reglene og bestemmelsene i traktaten, har traktaten forrang.

Artikkel 23 til *25* inneholder institusjonelle bestemmelser. *Artikkel 23* oppretter en generalforsamling for traktaten bestående av avtalepartene, som blant annet skal ha som oppgave å vedta eventuelle endringer i de utfyllende reglene, jf. *artikkel 23* nr. 2 ii. *Artikkel 24* regulerer de administrative oppgavene til Det internasjonale byrået i WIPO i forbindelse med traktaten, og *artikkel 25* slår fast at det må holdes diplomatkonferanse dersom selve traktaten skal endres. Innkalling til en slik diplomatkonferanse vil i så fall måtte komme fra generalforsamlingen av partene til traktaten.

Artikkel 26 regulerer hvordan stater kan bli medlem av traktaten. Stater som har undertegnet traktaten kan ratifisere den, mens andre må tiltre, jf. *artikkel 26* nr. 2 i og ii.

Artikkel 27 regulerer forholdet mellom Singaporetraktaten og Varemerkelovtraktaten fra 1994, og slår fast at mellom stater som er parter i begge traktater, skal bare Singaporetraktaten anvendes. I forholdet mellom stater der den ene er part i begge traktater og den andre bare i 1994-traktaten, skal 1994-traktaten anvendes. Siden Norge ikke er part i Varemerkelovtraktaten 1994, er bestemmelsene i *artikkel 27* ikke relevante.

Artikkel 28 regulerer tidspunktet for ikrafttredelse av traktaten, og ikrafttredelse av ratifikasjoner og tiltredelser. Traktaten trådte i kraft tre måneder etter at ti ratifikasjoner var deponert.

Dette skjedde i 2009. En ratifikasjon eller tiltredelse trer ifølge *artikkel 28* i kraft tre måneder etter deponering av tiltredelsesdokumentet.

Artikkel 29 regulerer uttømmende hvilke reservasjoner en avtalepart kan ta mot bestemmelser i traktaten. Blant annet kan man reservere seg mot *artikkel 13* nr. 4, hvis staten har materiell vurdering av registrerbarheten av merket som et vilkår for fornyelse av varemerkeregistreringen, og mot *artikkel 19* nr. 2 dersom man krever anmerkning av lisensen i varemerkeregisteret som et vilkår for lisenshavers adgang til inntreden i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren. Reservasjoner etter *artikkel 29* må i så fall gis i erklæring til WIPO ved tiltredelsen.

Artikkel 30 regulerer oppsigelse av traktaten, mens *artikkel 31* regulerer språk og undertegning. Traktaten var åpen for undertegning i ett år etter vedtakelsen.

Generaldirektøren i WIPO er depositar for ratifikasjons- og tiltredelsesdokumenter til traktaten, jf. *artikkel 32*.

De utfyllende reglene til traktaten supplerer traktatbestemmelsene på punkter der traktaten åpner for dette. *Regel 1* forklarer forkortelser benyttet i de utfyllende reglene. *Regel 2* har bestemmelser om angivelser av navn og adresser.

Regel 3 har bestemmelser om gjengivelsen av ulike typer av varemerker. Bestemmelsene forutsetter at gjengivelsen kan skje på annen måte enn ved grafisk gjengivelse, ettersom det forutsettes at også lydfiler og filmklipp mv. kan utgjøre et registrert varemerke. Det er også regulert hvor mange eksemplarer av gjengivelsen som kan kreves for merker i hhv. sort-hvitt og farger og for tredimensjonale merker, og det er gitt regler om registreringer i standard skrifttyper. Bestemmelsen har detaljerte kriterier for hvordan ulike typer av merker skal gjengis, slik som lydmerker, tredimensjonale merker, posisjonsmerker, bevegelige merker mv. Det er imidlertid opp til nasjonal rett hvilke typer av merker som tillates registrert, jf. traktaten *artikkel 2*, slik at *regel 3* gjelder under forutsetning av at nasjonal rett åpner for registrering av den aktuelle merketypen.

Regel 4 har nærmere regler om bruk av fullmektig og korrespondanseadresse, og slår fast at fullmektigens adresse skal være korrespondanseadressen hvis en part benytter fullmektig. Hvis fullmektigen ikke har fremlagt fullmakt, må fristen for å rette dette settes til minst to måneder dersom parten har adresse utenfor avtalepartens territorium, og minst én måned der adressen er på territoriet.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

I *regel 5* er det fastsatt samme frister som i regel 4 for retting av mangler ved forhold som kreves for å få søknadsdag.

Regel 6 har nærmere bestemmelser om inn-sending og undertegning av dokumenter, og åpner for at man kan benytte et elektronisk autentiseringssystem hvis avtaleparten åpner for elektronisk kommunikasjon.

I tilfeller der søknaden ikke har fått søknadsnummer ennå, regulerer *regel 7* hvordan søknaden kan identifiseres.

Regel 8 har nærmere bestemmelser om fornyelse av varemerkeregistreringer, og krever at fornyelse skal kunne skje minst seks måneder før og minst seks måneder etter utløp av registreringsperioden.

Regel 9 regulerer avhjelpende tiltak ved fristoversittelser. Etter regel 9 kan avtalepartene oppstille en absolutt frist for å begjære saken tatt under behandling etter fristoversittelse, som i så fall må være minst seks måneder fra den opprinnelige fristens utløp. Det slås også fast i regel 9 at statene ikke er forpliktet til å tilby avhjelpende tiltak ved visse typer av fristoversittelser. Dette omfatter blant annet fristen for å fremme begjæring om å få saken tatt under behandling til tross for fristoversittelse.

Regel 10 har nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger som kan kreves i forbindelse med anmerkning av lisenser i varemerke-registrene, blant annet om partene og om lisensens art.

4.2 Forholdet til norsk rett

Norsk varemerkelovgivning oppfyller i alt vesentlig kravene i Singaporetraktaten og de utfyllende reglene. Gjennomgående oppstilles færre formkrav til søknader og andre kommunikasjoner som innleveres til Patentstyret, enn det traktaten åpner for. I norsk rett er det åpnet for elektronisk kommunikasjon med Patentstyret gjennom Altinn. Norsk rett har også mindre omfattende krav ved anmerkning av endringer i eierforhold, overdragelser og lisenser enn traktaten åpner for. Det er bare på enkelte mindre punkter at det er behov for lov- eller forskriftsendringer.

Etter varemerkeloven § 78 første ledd, jf. § 79 og varemerkeforskriften § 60, kreves ikke bevis for hjemlandsregistrering fra søkere som er hjemmehørende i parter i Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen. Singaporetraktaten er ikke nevnt i lovbestemmelsen, slik artikkel 3 i traktaten krever. Siden det etter Singaporetraktaten artikkel 26

bare er stater som er medlem av WIPO som kan bli medlem av Singaporetraktaten, og alle stater som er medlem av WIPO i praksis er medlem av Pariskonvensjonen (se WIPO-konvensjonen 14. juli 1967 artikkel 5), er det ikke behov for å ta inn en egen henvisning til Singaporetraktaten i varemerkeloven § 78 for å oppfylle artikkel 3. Uansett åpner § 78 andre ledd for unntak ved gjensidighet.

Den absolutte fristen for å kreve saken tatt under behandling etter fristoversittelse er etter varemerkeloven § 80 fire måneder, mens regel 9 til traktaten krever at denne må være minst seks måneder fra den opprinnelige fristens utløp. Følgelig er det behov for en forlengelse av fristen etter § 80. En forlengelse av denne fristen vil få liten betydning, ettersom begjæring om å få saken tatt under behandling uansett må innleveres innen to måneder fra hindringen som førte til fristoversittelse opphørte.

Kravene til gjengivelse av varemerker etter varemerkeforskriften § 8 er ikke fullt i samsvar med antall eksemplarer og formatene for gjengivelse som kan kreves for ulike typer av varemerker etter regel 3 til traktaten.

Videre er traktaten ikke til hinder for krav om å levere skriftlig fullmakt der en fullmektig ikke er advokat, jf. forvaltningsloven § 12, men Patentstyret setter i dag en frist på én måned for å rette dette forholdet uansett om søkeren er hjemmehørende i Norge eller utlandet. Etter regel 4 må fristen være minst to måneder der adressen er utenfor Norge. Det samme gjelder for retting av mangler ved forhold som kreves for å få søknadsdag, jf. regel 5, der det også vil være nødvendig med en justering av Patentstyrets praksis. Det er ikke nødvendig å ha oppnevnt en fullmektig for at merket skal kunne registreres etter norsk rett. En forlengelse av fristen for å rette dette forholdet behøver derfor ikke forsinke saksbehandlingen.

Patentstyret krever i sin praksis i dag at det benyttes separat melding for anmerkning av hver enkelt lisens, men etter traktaten artikkel 17 må det aksepteres felles melding for flere søknader eller registreringer.

4.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 13.3 s. 117 ble det foreslått at Norge tiltrer Singaporetraktaten, med henvisning til at norsk rett allerede i alt vesentlig er i samsvar med traktaten og de utfyllende reglene. Det ble også vist til at tilslutning til internasjonale

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

avtaler og et oppdatert nasjonalt regelverk er viktig for å sikre et velfungerende system for vern av immaterialrettigheter.

Det ble foreslått en endring i varemerkeloven § 80 for å forlenge den absolutte fristen for å be om at saken tas under behandling etter fristoversittelse fra fire til seks måneder, endringer i varemerkeforskriften § 8 for å bringe kravene til gjengivelse av varemerker i samsvar med regel 3 til Singaporetraktaten, samtidig som det ble foreslått å overlate til Patentstyret å fastsette de nærmere kriteriene for gjengivelse og lagringsformater for ulike typer av varemerker i retningslinjer. I tillegg ble det vist til at en tilslutning til traktaten vil kreve endring av Patentstyrets praksis når det gjelder frister som gis parter i utlandet for levering av fullmakt og retting av mangler.

4.4 Høringen

Advokatforeningen og Foreningen for Norske IP-rådgivere (FONIP) slutter seg til forslaget om å tiltre Singaporetraktaten, og har ingen merknader til endringene som er foreslått for å bringe norsk rett i samsvar med traktaten. *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)* uttaler at foreningen støtter arbeidet med å oppnå et mest mulig harmonisert regelverk internasjonalt.

Patentstyret ber om at kravet om at et bilde av merket ikke må overstige 8,0 cm x 8,0 cm utgår fra varemerkeforskriften § 8, og viser ellers til at Patentstyret vil følge anvisningene om retningslinjer for gjengivelse av varemerker i samsvar med Singaporetraktaten regel 3.

Regelrådet for næringslivet savner en vurdering av konsekvensene for næringslivet dersom Norge ikke tiltrer Singaporetraktaten.

4.5 Konklusjon og tilråding

Departementet tilrår at Norge tiltrer Singaporetraktaten. Traktaten innebærer at flere tyngende formelle krav til varemerkesøknader forbyr, noe som gjør registreringsprosessen enklere og mer forutsigbar. Dette har liten betydning for norsk rett isolert sett, slik at det ikke vil ha store konsekvenser for norsk næringsliv, hva gjelder den nasjonale søknads- og registreringsprosessen for varemerker, om Norge ikke tiltrer traktaten. For norske foretak som opptrer internasjonalt, vil likevel det bidrag traktaten gir til harmonisering av regelverk og regelforenkling være fordelaktig. Ved å bidra til oppslutning om traktaten kan

Norge bidra til å påvirke ytterligere land til å slutte seg til den.

Siden Norge ikke har undertegnet traktaten, skal den tiltres og ikke ratifiseres, jf. artikkel 26. Tiltredelsen vil tre i kraft tre måneder etter deponering av tiltredelsesdokumentet, jf. artikkel 28 nr. 3. Det er ikke aktuelt å ta reserverasjoner etter artikkel 29, idet norsk rett ikke inneholder bestemmelser som gir behov for noen av reserverasjonene artikkel 29 åpner for.

Ettersom Svalbard og Jan Mayen er underlagt norsk suverenitet og utgjør deler av riket etter Grunnloven § 1, vil folkerettslige avtaler Norge inngår omfatte Svalbard og Jan Mayen, med mindre det gjøres særskilt unntak. Departementet ser ikke behov for å gjøre noe unntak ved tiltredelsen til Singaporetraktaten, ettersom varemerkeloven allerede gjelder på Svalbard og Jan Mayen, jf. forskrift 21. juni 2019 nr. 801.

For å oppfylle regel 9 til Singaporetraktaten foreslår departementet en endring i varemerkeloven § 80, slik at den absolutte fristen for å be om at saken tas under behandling etter fristoversittelse forlenges fra fire til seks måneder.

Departementet vil i etterkant av proposisjonen følge opp med endringer i bestemmelsene i varemerkeforskriften § 8 om gjengivelse av varemerket, slik at bestemmelsene bringes i samsvar med regel 3 til Singaporetraktaten. Departementet har kommet til at disse bestemmelsene bør tas inn i selve forskriften, og ikke i retningslinjer fra Patentstyret. Bestemmelsene vil legges nært opp til det som gjelder for EU-varemerker etter de utfyllende reglene i forordning (EU) nr. 2018/626 artikkel 3, se også tilsvarende bestemmelser i den danske bekendtgørelse nr. 1685 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker 18. desember 2018 § 3 og § 4. Departementet vil også følge opp Patentstyrets høringsinnspill om å fjerne kravet i varemerkeforskriften § 8 om at bildet av varemerket ikke må overstige 8,0 x 8,0 cm. En slik størrelsesbegrensning gjenfinnes ikke i regel 3 til Singaporetraktaten eller i det nye varemerkedirektivet. Samtidig er det slik at gjengivelsen av merket må komprimeres hvis en nasjonal søknad skal benyttes som grunnlag for en internasjonal varemerkeregistrering, der det benyttes et skjema som krever formatet 8,0 x 8,0 cm, se regel 9 nr. 4 (v) i de utfyllende reglene til Madridprotokollen. Departementet vil derfor legge opp til en regulering der gjengivelsen av merket må være av en slik kvalitet at den kan reduseres eller forstørres til en størrelse av 8,0 x 8,0 cm.

Patentstyret må for øvrig påse at frister for retting av manglende fullmakt og forhold som kreves

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

for å få søknadsdag for søkere og merkehavere i utlandet settes i samsvar med Singaporetraktaten og de utfyllende reglene, og endre praksis slik at det blir mulig å benytte ett skjema for flere lisenser.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 80, samt til merknadene til bestemmelsen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

5 Utgangspunkter for gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv

Direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen er etter EØS-avtalen artikkel 7 bindende for avtalepartene, og skal gjennomføres i nasjonal rett. Statene er imidlertid gitt frihet til å velge form og metode for gjennomføringen, jf. artikkel 7 bokstav b. Dette betyr at man, i motsetning til det som gjelder for forordninger, ikke er strengt bundet til ordlyden i direktivet, men kan tilpasse bestemmelsene inn i eksisterende nasjonalt regelverk slik det passer. Direktivet må likevel gjennomføres på en tilstrekkelig klar og utvetydig måte til at private kan utlede hvilke rettigheter som gjelder, jf. EU-domstolens dom i sak C-363/85 *Komisjonen mot Italia*. Kravet til klar gjennomføring kan medføre at det er nødvendig med gjennomføringslovgivning også der norsk rett i utgangspunktet er i samsvar med direktivets krav.

Direktivet innebærer på enkelte punkter en totalharmonisering, blant annet når det gjelder registreringsvilkårene for varemerker, som er uttømmende regulert i artikkel 3, 4 og 5, og når det gjelder enerettens innhold, som er regulert i artikkel 10 og 11. Enkelte av registreringsvilkårene er likevel valgfrie, se for eksempel artikkel 5 nr. 4, slik at medlemsstatene har noe valgfrihet ved gjennomføringen. På andre punkter innebærer direktivet bare minimumsharmonisering, for eksempel når det gjelder bestemmelsene om varemerker som eiendomsobjekt i artikkel 22 til 25, der statene kan ha ytterligere bestemmelser om forhold som ikke er regulert i direktivet, bl.a. om vilkår for pantsettelse og om rettsvernvirkinger. Samtidig har også disse bestemmelsene elementer av totalharmonisering, for eksempel når det gjelder bestemmelsene om lisenser i artikkel 25. Handlingsrommet for nasjonal rett må følgelig vurderes konkret for de enkelte bestemmelsene i direktivet. På mange punkter er dette dessuten ikke endret sammenlignet med forrige direktiv fra 2008, siden det nye direktivet på mange punkter innebærer en innholdsmessig videreføring av forrige direktiv.

Direktivet artikkel 1 fastlegger virkeområdet for bestemmelsene i direktivet. Det fremgår allerede av varemerkeloven §§ 1 og 3 at loven har et

virkeområde som samsvarer med direktivet. På samme måte som 2008-direktivet, gjelder det nye varemerkedirektivet bare for varemerker vernet ved registrering, men er ikke til hinder for at statene fortsetter å gi beskyttelse til varemerker vernet gjennom bruk, jf. direktivet artikkel 1 og for talen punkt 11. Ved gjennomføringen av direktivet i norsk rett tas det generelt utgangspunkt i at bestemmelsene, så langt det er mulig og hensiktsmessig, bør gis samme anvendelse for merker vernet ved innarbeidelse, med mindre den aktuelle bestemmelsen etter sin art bare er relevant for merker som vernes ved registrering.

Det fremgår videre av artikkel 1 at direktivet gjelder både for varemerker som vernes via rent nasjonale søknadsprosedyrer, og for merker som er gitt vern via en internasjonal varemerkeregistrering etter Madridprotokollen. Det betyr at det ved gjennomføringen av direktivet må legges til grunn at bestemmelsene som utgangspunkt vil måtte gis anvendelse enten det aktuelle merket er vernet etter en rent nasjonal søknadsprosess, eller etter en internasjonal varemerkeregistrering som er gitt virkning her i landet. Dette er også tilsvarende som etter 2008-direktivet. Registreringsvilkårene og rettsvirkningene av internasjonale varemerkeregistreringer som gis virkning i Norge, er de samme som for nasjonale varemerkeregistreringer, og må dermed være i samsvar med direktivet. Samtidig har det nye varemerkedirektivet kapittel 3 en del bestemmelser om formelle forhold knyttet til søknader om varemerkeregistrering og registreringsmyndighetenes saksbehandling. En del av disse reglene er bare relevante for nasjonale søknader, siden formelle krav til søknader mv. og andre saksbehandlingsregler for internasjonale varemerkeregistreringer følger av bestemmelsene i Madridprotokollen. De materielle bestemmelsene om varemerker som eiendomsobjekt i direktivet kapittel 2 del 3 vil gjelde både for nasjonale varemerker og merker som er resultat av en internasjonal varemerkeregistrering. Overdragelse og lisens for internasjonale varemerkeregistreringer må meldes til Det internasjonale byrået ved

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO), jf. varemerkeloven § 72 fjerde ledd. Slike rettsstiftelser anmerkes i tillegg i varemerkeregisteret. Nye regler om pantsettelse og utlegg vil gjelde også for internasjonale varemerkeregistreringer som har virkning i Norge og dermed er ført inn i varemerkeregisteret. Her er det ikke krav om melding til WIPO, idet pantsettelsen bare vil gjelde den norske rettigheten.

Direktivet har en del nye bestemmelser om fellesmerker (i nåværende lovtekst benevnt «kollektivmerker», se proposisjonen punkt 15) og garanti- og kontrollmerker, som må gjennomføres i nasjonal rett. Samtidig fremgår det av artikkel 1 at de alminnelige bestemmelsene i direktivet også gjelder for disse merkene, så langt det ikke er gitt særlige regler, på tilsvarende måte som etter varemerkeloven. Dette systemet med felles regler supplert med enkelte særregler, kan dermed videreføres etter det nye direktivet. Dette er også i samsvar med Singaporetraktaten artikkel 2, jf. punkt 4.1 i proposisjonen.

Heller ikke artikkel 2, som har definisjoner av «myndighet» («office»), som er registreringsmyndigheten for varemerker i det aktuelle landet, og «register», som er det varemerkeregisteret en slik registreringsmyndighet fører, krever særskilt gjennomføring i norsk rett. I Norge er det Patentstyret som er registreringsmyndighet for varemerker og fører av det norske varemerkeregisteret, som er tilgjengelig digitalt på internett. Hva som menes med den myndighet som er omhandlet i direktivet artikkel 2 bokstav a, fremgår av varemerkeloven § 12 første ledd, og at varemerker som godtas til registrering føres inn i et register over merker som omhandlet i artikkel 2 bokstav b, fremgår av varemerkeloven § 22.

Andre bestemmelser i direktivet er allerede ivaretatt i varemerkeloven. Dette gjelder bl.a. artikkel 50, som krever at søkere og andre parter oppgir en offisiell korrespondanseadresse til registreringsmyndigheten. Statene kan kreve at denne er innenfor EØS-området. Etter varemerkeloven § 77 må merkehavere og andre parter oppgi en korrespondanseadresse til Patentstyret, som føres inn i varemerkeregisteret. Adressen må ikke være i Norge, eller i EØS. Norsk rett stiller følgende mindre strenge krav enn direktivet åpner for.

Der de aktuelle bestemmelsene i direktivet innebærer en ren videreføring av bestemmelser fra forrige varemerkedirektiv, er de aktuelle bestemmelsene allerede gjennomført i varemerkeloven, slik at ny gjennomføringslovgivning ikke er nødvendig. Dette gjelder de aller fleste av registreringsvilkårene for varemerker etter direk-

tivet artikkel 4 og 5, som allerede er i samsvar med varemerkeloven §§ 14 til 16. Registreringsvilkårene utgjør med enkelte mindre unntak også ugyldighetsgrunner, dvs. grunnlag for å oppheve en varemerkeregistrering som ugyldig i etterkant av registreringen. Direktivet innebærer ingen endringer i de grunnleggende registreringsvilkårene for varemerker, slik som kravet til særpreg og forbudet mot registrering av beskrivende merker, eller at merket ikke kan stride mot offentlig orden eller moral eller inneholde statsflagg eller visse offentlige våpen og emblemer. Også prinsippet fra 2008-direktivet artikkel 13 om at en avslags-, slettings- eller ugyldighetsgrunn ikke skal gis virkning i større utstrekning enn den rekker, er videreført i artikkel 7 og 21 i det nye direktivet. Når det gjelder virkningen av avgjørelser om ugyldighet og sletting, er varemerkeloven § 44 allerede i samsvar med artikkel 47.

Også på andre punkter legger departementet til grunn at direktivet innebærer en ren videreføring av gjeldende rettsstilstand, og at det derfor ikke er nødvendig med lovendringer. De materielle grunnlagene for sletting er videreført uendret i direktivet artikkel 19 og 20, jf. varemerkeloven § 36. Også bestemmelsene om samtykke og passivitet er videreført uendret i artikkel 9, jf. varemerkeloven §§ 8 og 9, mens bestemmelsen om konsumpsjon er videreført i artikkel 15, jf. varemerkeloven § 6.

Artikkel 53 viser til annet regelverk som skal gjelde tilsvarende også på varemerkeområdet, og krever at behandling av personopplysninger skal skje i samsvar med nasjonal rett som gjennomfører direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Direktivet det vises til er senere erstattet av forordning (EU) nr. 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, jf. forordningen artikkel 94 nr. 1. Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteen 6. juli 2018, og den nye personopplysningsloven (lov 15. juni 2018 nr. 38), som gjennomfører forordningen i norsk rett, trådte i kraft 20. juli 2018. Etter gjennomføringen av forordningen forstås henvisninger til det tidligere direktivet som henvisninger til forordningen, jf. artikkel 94 nr. 2. Henvisningen i direktivet artikkel 53 skal dermed forstås som en henvisning til den nye personvernforordningen.

Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter behandler en del personopplysninger etter varemerkeloven og øvrige lover om industri-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

elle rettigheter, og personopplysninger registreres i rettighetsregistrene. Behandlingen har grunnlag i varemerkeloven og andre lover om industrielle rettigheter med tilhørende forskrifter, og er nødvendig for å utføre oppgaven med å holde oversikt over hvem som innehar de ulike rettighetene, innkomne klager og innsigelser mv., jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 6 nr. 3 bokstav b. Patentstyret overfører opplysninger om identiteten til søkere og registreringshavere til WIPO i forbindelse med internasjonale registreringer, og til Det europeiske patentverket (EPO) på patentområdet, i samsvar med personvernforordningen kapittel V. Europakommisjonen har fastslått at EPO og WIPO sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, jf. forordningen artikkel 45.

Direktivet har også enkelte bestemmelser av administrativ art, som heller ikke krever særskilt gjennomføring i nasjonal rett. Dette gjelder bl.a. artikkel 51 og 52, som har bestemmelser om samarbeid mellom nasjonale registreringsmyndigheter og EUs varemerkemyndighet EUIPO, med sikte på å fremme harmonisert praksis og felles saksbehandlingsverktøy. Patentstyret deltar allerede i en rekke harmoniseringsprogrammer («Convergence Programmes») i regi av EUIPO på varemerkeområdet, og vil fortsette med dette etter gjennomføringen av det nye direktivet. Hen-

visningen til «Offices» i artikkel 51 og 52 vil etter innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen omfatte Patentstyret og registreringsmyndighetene i øvrige EØS/EFTA-stater, jf. artikkel 1 bokstav a. Dermed gis samarbeid mellom varemerkemyndighetene i EØS-området en formell forankring i direktivet.

Innen varemerkeretten og immaterialretten ellers har det vært tradisjon for nordisk lovsamarbeid. Etersom EU-medlemsstatenes frist for gjennomføring av direktivet allerede er utløpt, har departementet i arbeidet med proposisjonen kunnet se hen til de vedtatte lovendringene i Danmark, Finland og Sverige.

I Danmark ble lov 49 (2018–2019) om ændring av varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven vedtatt av Folketinget 20. november 2018, på bakgrunn av et lovforslag sendt på høring 25. juni 2018.

I Sverige ble endringer i varumärkeslagen til gjennomføring av direktivet vedtatt ved lov SFS 2018: 1652, på grunnlag av Prop. 2017/18: 267 og utredningen SOU 2016: 79 *En känneteckensrättslig reform*.

I Finland ble direktivet gjennomført ved en ny varemerkelov nr. 544/2019, i kraft fra 1. mai 2019.

På Island er planen at et lovforslag til gjennomføring av direktivet skal oversendes Alltinget i løpet av vinteren.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

6 Endringer i registreringsvilkår

6.1 Tegn som kan være varemerke

6.1.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 14 første ledd første punktum må et varemerke, for å kunne registreres, bestå av et tegn som kan oppnå vern etter varemerkeloven § 2 og som kan gjengis grafisk.

Etter § 2 første ledd kan ethvert tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, utgjøre et varemerke, og bestemmelsen regner opp en rekke eksempler på slike tegn. Oppregningen er ikke uttømmende, og det følger av EU-domstolens praksis at uttrykket «tegn» skal forstås vidt. Begrepet utelukker ikke tegn som ikke kan oppfattes visuelt, slik som lukter og lyder, jf. EU-domstolens dommer i sak C-273/00 *Sieckmann* og C-283/01 *Shield Mark*. Det kan også omfatte farger og fargekombinasjoner, jf. sak C-104/01 *Libertel* (én enkelt farge) og C-49/02 *Heidelberger Bauchemie* (kombinasjon av to farger).

Varemerkeloven § 2 inneholder samtidig en avgrensning av hvilke tegn det kan oppnås varemerkerett til, ved at bestemmelsen utelukker fra vern 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. Formålet med denne bestemmelsen er å verne konkurransen, ved å hindre at varemerkebeskyttelsen gir eieren et monopol på produktegenskaper som det er sannsynlig at en kjøper vil søke også i varene til konkurrenter, jf. EU-domstolens dom i sak C-299/99 *Philips* avsnitt 78.

Varemerkeloven § 2 er en generell bestemmelse, som gjelder både for varemerker som skal registreres, og for merker som beskyttes ved innarbeidelse gjennom bruk.

Etter § 14 første ledd første punktum må varemerket i tillegg til å oppfylle kravene etter § 2, kunne gjengis grafisk for å kunne registreres. Bakgrunnen for vilkåret er praktiske grunner, siden varemerker må kunne føres inn i varemerkemyndighetenes registre og kunngjøres for allmennheten på en praktisk måte. Kravet om grafisk gjengivelse har også til hensikt å få klart og

presist fastslått hva som er gjenstanden for og omfanget av den søkte varemerkebeskyttelsen, jf. EU-domstolens dom i sak C-578/17 *Hartwall*, der det ble lagt til grunn at et tegn i form av en figur, som ble søkt registrert som et fargemerke bestående av to farger, og ikke som et figurmerke i farger slik figuren i søknaden viste, ikke var klart og presist nok gjengitt i søknaden til at kravet til grafisk gjengivelse var oppfylt. Det kan altså ikke være selvmotsigelser mellom den grafiske gjengivelsen og valg av merkekategori eller en skriftlig beskrivelse av merket, da dette kan gi uklarhet om gjenstanden for og omfanget av beskyttelsen som søkes. Tilsvarende følger det av avgjørelsen fra EU-domstolen i sak C-124/18 P *Red Bull* at den grafiske gjengivelsen må definere merket klart og presist. I sak C-104/01 *Libertel* ble det lagt til grunn at et fargemerke kan oppfylle kriteriet om grafisk gjengivelse ved bruk av en internasjonal fargeidentifikasjonskode. For et fargemerke bestående av to eller flere farger må fargene være systematisk arrangert på en forutsigbar og enhetlig måte, jf. sak C-49/02 *Heidelberger Bauchemie*. Av sak C-124/18 P *Red Bull* følger at det ikke er tilstrekkelig å angi at det var ca. halvparten av hver farge og at fargene var sammenstilt.

Kravet om grafisk gjengivelse er bare relevant for merker som vernes ved registrering. For tegn som kan oppfattes visuelt, vil kravet om grafisk gjengivelse normalt ikke være problematisk. For utradisjonelle varemerker, slik som lyder, lukter og smak, har vilkåret imidlertid skapt problemer. I sak C-273/00 *Sieckmann* kom EU-domstolen til at et luktmerke ikke oppfylte kriteriet. Det ble vist til at merker som ikke kan oppfattes visuelt, må kunne gjengis på en måte som er klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, varig og objektiv. I saken ble et luktmerke gjengitt ved en skriftlig beskrivelse og en kjemisk formel ikke ansett å oppfylle disse kravene. I sak C-283/01 *Shield Mark* la EU-domstolen til grunn at et lydmerke kan oppfylle kriteriet ved å gjengis ved bruk av et fullstendig notesystem. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis praktisk, da en digital lydfil vil kunne gi en mer presis gjengivelse av merket.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

6.1.2 Direktivet

I det nye varemerkedirektivet artikkel 3 bokstav a legges lyder og farger til i oppregningen av typer av tegn som kan utgjøre varemerker. Dette har ingen realitetsbetydning, ettersom oppregningen uansett ikke er uttømmende. Tilføyelsen innebærer bare en tydeliggjøring av at denne typen tegn kan beskyttes som varemerker.

Samtidig er ordlyden i artikkel 4 nr. 1 bokstav e (i) til (iii) om utelukkelse fra varemerkevern for visse tegn utvidet sammenlignet med gjeldende direktiv, slik at den ikke bare gjelder tegn som utelukkende består av en «form», men også tegn som utelukkende består av en «annen egenskap» som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Tilsvarende endringer er også gjort for EU-varemerker i varemerkeforordningen (forordning (EU) nr. 2017/1001) artikkel 7 nr. 1 bokstav e.

Endringen må ses i sammenheng med at kravet om grafisk gjengivelse av varemerker samtidig utgår, se nedenfor. Et eksempel på et merke som består av en annen egenskap enn en form, og som følger av varens art, kan være lyden av en motorsykkel for motorsykler. I EU-domstolens avgjørelse i sak C-163/13 *Louboutin* ble det avklart at en plassering av en farge på en skosåle ikke utgjorde en «form» omfattet av varemerkedirektivet 2008 artikkel 3 nr. 1 bokstav e, siden denne utelukkelsesgrunnen bare knytter seg til utformingen av varen. Etter det nye direktivet vil en slik fargeplassering kunne utgjøre «en annen egenskap», som kan være utelukket fra varemerkevern hvis egenskapen følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Tilsvarende gjelder for tegn som består av et todimensjonalt dekorativt motiv, som i EU-domstolens dom i sak C-21/18 *Textilis* ble ansett ikke å falle innenfor utelukkelsesgrunnen etter 2008-direktivet siden varens form avvek fra det dekorative motivet. Også et slikt tegn vil imidlertid kunne bli ansett som å gjelde «en annen egenskap» etter det nye direktivet.

I det nye varemerkedirektivet artikkel 3 bokstav b er kravet om grafisk gjengivelse erstattet av et krav om at merket må være egnet til å «blive gengivet i registret på en måte, der gjør det mulig for de kompetente myndigheter og offentligheten at fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes». Dette innebærer at merket ikke lenger må gjengis grafisk eller på noen annen spesifikk måte, men kan skje på en hvilken som helst måte ved hjelp av

den til enhver tid tilgjengelige teknologi, jf. fortalen til direktivet punkt 13, forutsatt at kravet til klar og presis gjengivelse er oppfylt. Dette er ment å være et mer fleksibelt kriterium enn kravet om grafisk gjengivelse, samtidig som kravet om klar og tydelig gjengivelse videreføres. I fortalen punkt 13 er det vist til retningslinjene fra *Sieckmann*-avgjørelsen, som følgelig fortsatt vil være sentrale ved vurderingen av om kravet er oppfylt.

Siden gjengivelsen ikke lenger må være grafisk, kan det legges til grunn at en digital lydfil eller videofil vil være tilstrekkelig klar og presis til å oppfylle direktivets krav. En lukt eller smak vil derimot med dagens teknologi neppe kunne gjengis tilstrekkelig klart til å oppfylle kriteriet, siden slike merker vanskelig kan gjengis på en måte som er tilstrekkelig objektiv, presis og varig til å gjøre det klart hvilken beskyttelse en registrering vil gi. Siden det nye kriteriet er teknologinøytralt, kan det imidlertid skje en utvikling over tid med hensyn til hvilke tegn som anses å oppfylle kravet.

En tilsvarende endring av kriteriet for gjengivelse er også gjennomført for EU-varemerker, se varemerkeforordningen artikkel 4 bokstav b. I kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/626 artikkel 3 er det fastsatt nærmere kriterier for gjengivelsen av ulike typer av EU-varemerker. Det slås blant annet fast at et lydmerke kan gjengis ved bruk av en digital lydfil, og at det kan benyttes en videofil for å gjengi bevegelsesmerker.

Etter praksis fra EUs varemerkemyndighet, EUIPO, anses et varemerke som registreres i sort-hvitt å gi vern i kun sort-hvitt ved vurderingen av konflikter med senere merker. I norsk og nordisk rett har praksis derimot vært at merker som registreres i sort-hvitt, anses å ha vern i alle fargekombinasjoner, se Rt-1932-353 *English Crown* og Rt-1992-1030 *Spendrup*. Dette er en praktisk tilnærming, siden det da ikke blir nødvendig for søkerne å registrere mange ulike fargeversjoner av ett og samme varemerke. Den nordiske praksisen medførte at registreringsmyndighetene i Danmark, Sverige og Norge ikke stilte seg bak konklusjonene i EUIPOs fjerde harmoniseringsprogram *CP4 Scope of protection for black and white marks*, der det ble lagt til grunn at en registrering i sort-hvitt ikke kunne anses å gi vern for merket i farger. EU-domstolen la imidlertid sak C-252/12 *Specsavers International Healthcare m.fl.* til grunn at selv om et merke er registrert i sort-hvitt, må det ved vurderingen av risiko for forveksling med et annet merke tas i betraktning hvis merket har blitt benyttet i en særskilt farge eller fargekombinasjon. Dette kan tale mot å anse merker registrert i sort-hvitt for å ha vern i alle fargekombina-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

sjoner, siden det legges vekt på bruk i en særskilt farge eller fargekombinasjon. I tillegg kommer det nye direktivets kodifisering av et krav om klar og tydelig gjengivelse, som kan trekke i retning av at et merke registrert i sort-hvitt ikke bør anses å ha vern i alle fargekombinasjoner, da dette ikke nødvendigvis gir tilstrekkelig klarhet om hva vernet omfatter.

Etter Singaporetraktaten regel 3 nr. 3 er det også slik at hvis søkeren ønsker å kreve farge som et særpreget trekk ved merket, får dette betydning for hvor mange gjengivelser av merket som må leveres i søknaden. Tilsvarende følger av det av kommisjonsforordning (EU) 2018/626 artikkel 3 for EU-varemerker at det må fremgå om søkeren vil kreve farge som et element i merket, jf. artikkel 3 nr. 3 bokstav a og b. Også dette kan tilsi at et merke registrert i sort-hvitt, ikke bør anses å gi vern for fargeversjoner av merket.

6.1.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 3.3 s. 19 ble det foreslått å endre varemerkeloven § 2 første og andre ledd for å tilpasse oppregningen av eksempler på tegn som kan utgjøre varemerker til direktivet, og for å utvide ordlyden i § 2 andre ledd til å omfatte også andre egenskaper enn en vares form. Det ble samtidig foreslått å fjerne «slagord», «ordforbindelser», «figurer» og «vareutstyr» fra oppregningen i § 2 første ledd, da disse eksemplene ikke er nevnt i oppregningen av tegn som kan være varemerker i direktivet.

I høringsnotatet punkt 4.3 s. 34 flg. ble det foreslått å endre kravet til gjengivelse av merket i varemerkeloven § 14 til et krav om klar og entydig gjengivelse. Det ble foreslått endringer i bestemmelsene om gjengivelsen i varemerkeforskriften § 8, og at Patentstyret gis myndighet til å fastsette nærmere retningslinjer for ulike typer av merker. Direktivet ble vurdert ikke å kreve endring av den norske praksisen for varemerker registrert i sort-hvitt.

I høringsnotatet heter det:

«Det nye varemerkedirektivet artikkel 3 medfører at kriteriet om grafisk gjengivelse i varemerkeloven § 14 første ledd må utgå, og erstattes av det nye kriteriet etter direktivet artikkel 3 bokstav b, som kan sammenfattes til et krav om klar og entydig gjengivelse. Det nye kriteriet vil innebære en viss utvidelse av hvilke typer av merker som kan registreres, ettersom man ikke lenger vil være avhengig av å benytte metoden med grafisk gjengivelse. Samtidig er

det noe usikkerhet knyttet til i hvilken grad endringen av kriteriet vil medføre noen betydelig utvidelse av registreringsadgangen sammenlignet med gjeldende rett. Dette vil bero på utviklingen i den teknologi registreringsmyndighetene har tilgjengelig for å motta og registrere merker i sine registre. Den nærmere avklaringen av det nye kriteriets innhold for ulike typer av merker vil måtte skje gjennom praksis.

For å sikre en mest mulig ensartet europeisk praksis kan det være hensiktsmessig at de nærmere kravene til angivelse av typen varemerke i søknader, om gjengivelse og format mv. for ulike typer av varemerker, jf. varemerkeforskriften § 8, tilpasses bedre til det utfyllende regelverket til varemerkeforordningen [...]. Reglene i kommisjonsforordningen er også utformet i samsvar med regel 3 til Singaporetraktaten, jf. punkt 13 i høringsnotatet. Det synes som en god løsning at Patentstyret gis hjemmel til å fastsette nærmere retningslinjer om detaljene i krav til angivelse av merketype, gjengivelsesformat og antall eksemplarer mv. i varemerkeforskriften § 8, slik at kriteriene enkelt kan oppdateres ved behov og i takt med teknisk utvikling. Retningslinjene må ligge innenfor rammene av Singaporetraktatens regel 3, og de bør ta sikte på stor grad av harmonisering med praksis i EUIPO og andre nordiske land. [...]

6.1.4 Høringen

I høringen er det bare *Advokatforeningen* som har uttalt seg om forslaget til endring av varemerkeloven § 2. I høringsuttalelsen heter det:

«Advokatforeningen er enig i at lovteksten i § 2 første ledd tilpasses direktivet ved at «farger» og «lyder» inntas som nye eksempler på tegn som kan være varemerker. Advokatforeningen ser det derimot ikke som nødvendig eller ønskelig at eksemplene «ordforbindelser, herunder slagord», «figurer» og «utstyr» fjernes fra eksempellisten. Særlig ordforbindelser og figurer er svært vanlig forekommende varemerker, og det har informasjonsverdi at de nevnes i lovteksten. Advokatforeningen kan vanskelig se noen hensyn som taler mot å beholde disse eksemplene. Det å beholde eksemplene kan ikke reise spørsmål om direktivet er riktig gjennomført, ettersom ordforbindelser og figurer utvilsomt kan utgjøre varemerker også etter direktivet.»

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) er positiv til å endre kravet om grafisk gjengivelse til et krav til at merket må gjengis på en klar og entydig måte, selv om foreningen påpeker at dette gjør det noe mer uklart hva som kan registreres, slik at det er behov for ytterligere definering i retningslinjer.

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener det er hensiktsmessig at Patentstyret kan gi nærmere retningslinjer om gjengivelse, og ikke bare lagringsformater, for de ulike varemerketypene.

6.1.5 Departementets vurdering

Departementet er enig med *Advokatforeningen* i at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å sløyfe merkeeksemplene «ordforbindelser, herunder slagord», «figurer» og «utstyr» fra varemerkeloven § 2 for å være i samsvar med direktivet. Artikkel 3 bokstav a er ikke uttømmende, og det følger av praksis fra EU-domstolen at slike tegn kan utgjøre varemerker, se for eksempel sak C-64/02 *Das Prinzip der Bequemlichkeit* om slagord. Departementet ser også at informasjonshensyn kan tilsi å beholde disse eksemplene i lovteksten, og «figurer» og «utstyr» er også beholdt i den svenske 1 kap 4 § varumärkeslagen. Departementet følger derfor ikke opp forslaget om å ta ut disse eksemplene.

Departementet følger ellers opp forslaget om å utvide utelukkelsesgrunnen for tegn som utelukkende består av en form, til også å omfatte tegn som utelukkende består av en annen egenskap som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

Departementet følger videre opp forslaget om endring av kriteriet for gjengivelse av varemerker i tråd med direktivet artikkel 3 bokstav b, men har kommet til at «klar og tydelig» er en bedre formulering av kriteriet for gjengivelse enn «klar og entydig» som foreslått i høringsnotatet. Sistnevnte kriterium kan bli for strengt sammenholdt med ordlyden i direktivet.

I den svenske 1 kap 4 § varumärkeslagen, er ordlyden at gjengivelsen må være «tydligt», mens den danske varemerkeloven § 2 nr. 2 benytter uttrykket «klar og præcis». Den finske varumärkeslagen 11 § nr. 2 krever at «tecknet kan återges i varumärkesregistret på ett sådant sätt at myndigheterna och allmänheten klart og tydlig kan avgöra föremålet för det skydd som varumärkesinnehavaren fått». Departementet finner at lovteksten også i den norske bestemmelsen bør ta opp i seg mer av direktivets formulering av krite-

riet, for å reflektere at vurderingen av hva som er tilstrekkelig klart og tydelig skal ta hensyn både til myndighetene og allmennheten. Ordlyden i lovforslaget er justert i tråd med dette.

Fjerningen av kravet til grafisk gjengivelse vil medføre at det kan søkes om registrering av et varemerke som består av en digital lydfil eller videofil, forutsatt at øvrige registreringsvilkår er oppfylt. Dette vil få konsekvenser for Patentstyret ved å stille nye krav til søknadsprosessen, foringen av varemerkeregisteret, kunngjøring av søknader og registreringer, utstedelse av registreringsbevis og utveksling av opplysninger med andre varemerkemyndigheter, slik som Det internasjonale byrået ved WIPO etter Madridprotokollen. Departementet vil i etterkant av proposisjonen følge opp med endringer i bestemmelsene om gjengivelse av merket i varemerkeforskriften § 8, slik at det gis mer detaljerte regler om gjengivelsen for ulike varemerketypene. Det tas sikte på at kravene til formater, antall eksemplarer mv. legges nært opp til bestemmelsene for EU-varemerker i kommisjonsforordning 2018/626, og dermed innenfor regel 3 til Singaporetraktaten.

I Danmark gikk man ved gjennomføringen av direktivet over til en praksis som i EUIPO, der merker i sort-hvitt anses vernet bare i sort-hvitt, se den danske varemærkeloven § 48, som gir hjemmel for å fastsette regler om muligheten for og virkningen av at et merke er registrert uten farger. Også i Finland endrer den nye varemerkeloven rettstilstanden, slik at registreringer i sort-hvitt etter gjennomføringen av direktivet ikke lenger uten videre skal omfatte vern i alle fargekombinasjoner, se overgangsreglene i 107 § i den finske varumärkeslagen.

I Sverige ble det ikke gitt noen særskilte lovbestemmelser om dette ved gjennomføringen av direktivet. I en avgjørelse 12. desember 2018 la Patent- og marknadsdomstolen til grunn at et varemerke bestående av en registrering av et Malteserkors i sort-hvitt, ikke hadde vern mot en senere registrering av et grønt slikt kors. Deretter kom Patent- og marknadsöverdomstolen 27. februar 2019 i sak PMÖÅ-453-18, med henvisning til EU-domstolens dom i sak C-252/12 *Specsavers*, til at en varemerkeregistrering i sort-hvitt ikke uten videre kunne gi vern i relasjon til samtlige fargekombinasjoner. En internasjonal varemerkeregistrering i sort-hvitt ble derfor ikke ansett som fargemessig overensstemmende med en eldre registrering i en viss farge.

Sett hen til direktivet og utviklingen i de andre nordiske landene, antar departementet at man for varemerker som søkes registrert etter ikrafttre-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

delsen av lovendringen som gjennomfører direktivet ikke lenger bør videreføre eldre praksis når det gjelder vurderingen av merker i sort-hvitt. I stedet må det for merker som søkes registrert etter dette tidspunktet, legges til grunn at en registrering i sort-hvitt ikke uten videre vil omfatte vern i alle fargekombinasjoner. Det foreslås en egen overgangregel i lovforslaget knyttet til dette, med hjemmel for nærmere bestemmelser i forskrift. For merker søkt registrert før ikrafttredelsen av lovendringene som gjennomfører direktivet, vil verneomfanget måtte vurderes tilsvarende som etter gjeldende rett. Endringen gjelder verneomfang, og får ikke nødvendigvis betydning for vurderingen av bruksplikt.

Det vises ellers til forslaget til endringer av varemerkeloven §§ 2 og 14, til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene i lovforslaget del VIII og til merknadene til bestemmelsene.

6.2 Geografiske betegnelser

6.2.1 Gjeldende rett

En beskyttet geografisk betegnelse viser til at et produkt har visse kvaliteter pga. opprinnelse i et bestemt geografisk område. Etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a kan det ikke registreres varemerker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til den aktuelle varen eller tjenesten. Dette gjelder imidlertid ikke for fellesmerker, jf. § 14 fjerde ledd. Varemerkevern i form av fellesmerker kan dermed være en måte å beskytte en geografisk betegnelse for et produkt på, og dette vil gi vern mot kolliderende merker.

I tillegg finnes både regionale og nasjonale ordninger for særskilt vern av slike betegnelser. Innen EU finnes beskyttelsesordninger for opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser samt tradisjonelle betegnelser for vin etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014. En ordning for vern av geografiske betegnelser for brennevin er regulert i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 110/2008. De nevnte forordningene gjelder også i norsk rett slik de er tatt inn i EØS-avtalen (se EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XXVII punkt 9 om brennevinsbetegnelser og protokoll 47 om vinbetegnelser) og gjennomført i hhv. vinforskriften (forskrift 21. mars 2013 nr. 370) og spritforskriften (forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148). Eksempler på beskyttede geografiske betegnelser for vin og brennevin er «Champagne» og «Norsk akevitt».

EU har i tillegg et system for beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg for landbruksprodukter og næringsmidler etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012. Denne forordningen inngår ikke i EØS-avtalen, siden dette gjelder landbruksområdet, og betegnelser registrert etter denne forordningen har dermed som sådan ikke vern i norsk rett. I norsk rett finnes en egen beskyttelsesordning for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698. Foruten 28 norske betegnelser er tre italienske betegnelser registrert etter forskriften, som administreres av Matmerk.

Hvis en betegnelse har vern etter forordningene for vin eller brennevin slik disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil registrering av et varemerke som strider mot retten til betegnelsen kunne rammes av forbudet mot registrering av lovstridige varemerker i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, eller av det relative registreringshinderet for eldre geografiske betegnelser i § 16 bokstav e. Det samme gjelder for betegnelser vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698, som registreringshinderet i § 16 bokstav e primært tok sikte på, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 54.

I tillegg kan geografiske betegnelser ha vern mot misbruk etter alminnelige regler i varemerke- og markedsføringsretten, slik som forbudene mot villedende varemerker og villedende markedsføring, se varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b og markedsføringsloven § 26. Dette er i tråd med Norges forpliktelser til vern av geografiske betegnelser etter WTO TRIPS-avtalen artikkel 22. For betegnelser for vin og brennevin er det i tillegg gitt egne regler om sterkere vern i TRIPS-avtalen artikkel 23, som innebærer at uriktige geografiske betegnelser for vin og brennevin ikke kan benyttes eller registreres som varemerke, selv om de ikke er villedende. Disse forpliktelsene er gjennomført i varemerkeloven § 15 andre ledd og markedsføringsloven § 31.

Etter Stresa-konvensjonen 1. juni 1951 om bruk av opprinnelsesbetegnelser og betegnelser for oster er visse betegnelser beholdt oster med opprinnelse i visse land. Dette gjelder Roquefort fra Frankrike, og Pecorino Romano samt Parmigiano Reggiano fra Italia. Andre betegnelser kan benyttes for oster fra andre land som har visse definerte særtrekk, hvis opprinnelseslandet angis. Forpliktelsene etter Stresa-konvensjonen er gjennomført i forskriften 3. juni 2015 nr. 607 om

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

kvalitet på melk og melkeprodukter § 11. Varemerkeregistrering vil være utelukket for merker som inneholder betegnelser for oster i strid med denne reguleringen, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

6.2.2 Direktivet

Direktivet tar sikte på harmonisering av vurderingen av konflikter mellom varemerker og beskyttede geografiske betegnelser i registreringsprosessen for varemerker, jf. fortalen punkt 15. Dette var ikke regulert særskilt i varemerkedirektivet 2008. Direktivet introduserer derfor nye bestemmelser om geografiske betegnelser som både absolutte og relative registreringshindre. Tilsvarende bestemmelser er innført i varemerkeforordningen for EU-varemerker artikkel 7 nr. 1 bokstav j til l og artikkel 8 nr. 6.

Bestemmelsene innebærer ikke noe vesentlig nytt i realiteten, da det allerede er slik at geografiske betegnelser kan utgjøre registreringshindre for varemerker. Direktivet griper heller ikke inn i alminnelige bestemmelser av betydning for adgangen til å registrere tegn som inneholder geografiske opprinnelsesangivelser som varemerke, eller i adgangen til å registrere geografiske betegnelser som fellesmerker.

I EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 er det gitt tilpasninger til bestemmelsene i direktivet artikkel 4, slik at henvisningene til unionsretten og internasjonale avtaler inngått av EU, er erstattet med henvisninger til nasjonal rett i den enkelte EØS/EFTA-staten og internasjonale avtaler inngått av EFTA-staten.

Artikkel 4 nr. 1 bokstav i slår fast at et varemerke ikke skal registreres om merket er utelukket fra registrering etter EØS-lovgivning eller nasjonal rett, eller internasjonale avtaler som den aktuelle EFTA-staten er part i, og som gir vern for opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser. Bestemmelsen er ikke begrenset til visse typer av betegnelser eller vareslag, men forutsetter at det eksisterer et vern for den aktuelle betegnelsen. For norsk retts del innebærer dette at bestemmelsen per i dag viser til opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser vernet etter EØS-avtalen som gjennomført i norsk rett, og til betegnelser vernet utelukkende etter norsk rett. Dette omfatter betegnelsene vernet etter EUs forordninger om vin og brennevin slik disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norske forskrifter, samt betegnelsene for næringsmidler registrert etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698.

I tillegg viser bestemmelsen til vern for geografiske betegnelser etter internasjonale avtaler Norge er part i, i praksis TRIPS-avtalen og Stresa-konvensjonen.

Artikkel 4 nr. 1 bokstav i vil derimot ikke omfatte betegnelser registrert etter forordning nr. 1151/2012 om geografiske betegnelser for næringsmidler, siden denne ikke er del av EØS-avtalen. Heller ikke tredjelandsbetegnelser for vin vernet i EU har vern etter EØS-avtalen eller norsk rett, siden EØS-avtalen protokoll 47 avgrenser til vinbetegnelser med opprinnelse i EØS-avtalepartenes territorier. Slike betegnelser kan likevel ha vern etter de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven, slik som reglene om villedende varemerker.

Henvisningene i direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav j og k til unionsretten og internasjonale avtaler inngått av EU er i tilpasningsteksten fastsatt i EØS-komiteens beslutning endret slik at bestemmelsene oppstiller et absolutt registreringshinder for tilfeller der et varemerke ikke skal registreres i medhold av EØS-lovgivning eller internasjonale avtaler inngått av den aktuelle EFTA-staten som gjelder vern av tradisjonelle betegnelser for vin eller tradisjonelt særpreg på næringsmidler.

Tradisjonelle betegnelser for vin kan oppnå vern etter forordning (EU) nr. 1308/2013, se dens artikkel 112, og Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 607/2009. Dette er betegnelser som «chateau», «grand cru» mv. Begge forordningene er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i vinforskriften § 2 og § 5, og omfattes i denne forstand av direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav j.

EUs ordning for vern av betegnelser for tradisjonelt særpreg for næringsmidler er derimot, i likhet med øvrige ordninger for landbruksprodukter og næringsmidler etter forordning (EU) nr. 1151/2012 del III, ikke del av EØS-avtalen. Siden artikkel 4 nr. 1 bokstav k viser til vern etter EØS-lovgivning eller internasjonale avtaler, vil denne bestemmelsen ikke ha noe innhold for norsk retts del, utover å vise til generelle forpliktelser etter TRIPS-avtalen artikkel 22. Betegnelser for tradisjonelt særpreg vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698 § 11 faller også utenfor artikkel 4 nr. 1 bokstav k, ettersom disse ikke er vernet i medhold av EØS-lovgivning, men utelukkende etter intern norsk rett. Direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b åpner imidlertid for at man fortsatt kan oppstille et relativt registreringshinder for slike betegnelser som er vernet nasjonalt. Det finnes per februar 2020 bare én registrert betegnelse for tradisjonelt særpreg etter den norske forskriften, «Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis».

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

I tillegg til de absolutte registreringshindrene i artikkel 4, oppstiller direktivet i artikkel 5 nr. 3 bokstav c et relativt registreringshinder for opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. Bestemmelsen fastslår, slik den lyder med EØS-tilpasninger fastsatt i EØS-komiteens beslutning, at et varemerke ikke kan registreres hvis det finnes en eldre opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse med vern etter EØS-lovgivning eller nasjonal lovgivning, når vernet gir rett til å forby bruken av et yngre varemerke. I norsk rett vil dette omfatte opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for vin og brennevin som har vern etter EU-forordningene slik disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. I tillegg vil dette omfatte opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for næringsmidler vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698. Regelverkene for disse betegnelse gir innhaveren en rett til å forby registrering og bruk av et yngre varemerke der merket vil stride mot retten til betegnelsen.

6.2.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.4 s. 36 flg. ble det foreslått å gjennomføre direktivets bestemmelser om geografiske betegnelser ved endringer i varemerkeloven §§ 15 og 16.

I høringsnotatet heter det:

«Det kan synes som at direktivet krever at de nye registreringshindrene for geografiske betegnelser må gjennomføres både som absolutte og relative registreringshindre ved endringer i varemerkeloven §§ 15 og 16, til tross for at dette egentlig er overflødig for norsk retts del siden begge typene av hindre kan vurderes både under søknadsbehandlingen og ved innsigelse. I den svenske lagrådsremissen 19. april 2018 s. 169 er det lagt til grunn at det ikke er nødvendig å ha et relativt registreringshinder for geografiske betegnelser, når innsigelsesordningen videreføres slik at også absolutte registreringshindre kan påberopes. Foreløpig er det i lovforslaget tatt inn bestemmelser om geografiske betegnelser som både absolutte og relative registreringshindre, men det må vurderes nærmere om dette kan begrenses slik at det relative registreringshinderet for slike betegnelser utelukkes.

Siden geografiske betegnelser blir absolutte registreringshindre, må Patentstyret, der det er relevant, ved søknadsbehandlingen undersøke EUs registre over betegnelser for vin og brenne-

vin samt Matmerks oversikt over norske betegnelser for næringsmidler etter forskriften 5. juli 2002 nr. 698, for å vurdere om det eksisterer betegnelser som er til hinder for registreringen av varemerket. Hvorvidt registrering må nektes, må vurderes ut fra det underliggende regelverket for den aktuelle typen betegnelse.

Også innholdet i registreringshinderet i varemerkeloven § 15 andre ledd bygget på TRIPS-avtalen artikkel 23 nr. 2 må videreføres, siden dette også omfatter andre betegnelser for vin og brennevin enn dem som er registrert etter EUs ordninger gjennomført i vin- og spritforskriften. Direktivets henvisning til internasjonale avtaler åpner for å videreføre dette. Det gjøres imidlertid en endring av ordbruken slik at begrepet «geografisk opprinnelsesbetegnelse» erstattes av «geografisk betegnelse», som er mest vanlig å benytte som et samlebegrep omfattende både opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.»

6.2.4 Høringen

Det har ikke kommet merknader til forslaget i høringen.

6.2.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslaget om endringer i varemerkeloven §§ 15 og 16 for å gjennomføre direktivets bestemmelser i artikkel 4 og 5 om registreringshindre for beskyttede geografiske betegnelser, men har gjort enkelte lovtekniske og redaksjonelle endringer i lovforslaget sammenlignet med høringsnotatet.

Som følge av direktivet blir vernet i varemerkesystemet for beskyttede geografiske betegnelser etter norsk rett tydeliggjort, ved at det blir tatt inn nye bestemmelser som klargjør disse betegnelsestatus som registreringshindre. Dette kan være hensiktsmessig både for søkerne og Patentstyret. Samtidig åpner direktivets henvisninger til internasjonale avtaler for å videreføre ivaretagelsen av forpliktelsene etter TRIPS-avtalen og Stresa-konvensjonen.

At geografiske betegnelser oppstilles som absolutt registreringshinder, betyr at Patentstyret av eget tiltak må finne frem til og vurdere forholdet til slike betegnelser under søknadsbehandlingen etter varemerkeloven § 20. De norske betegnelsestatus publiseres på Matmerks nettsider, EUs vinbetegnelser finnes i e-Bacchus-databasen administrert av Europakommisjonen og beskyttede betegnelser for brennevin er listet opp i ved-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

legg III til forordning (EU) nr. 110/2008 samt i EØS-tilpasningsteksten til forordningen (se EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XXVII punkt 9).

I Sverige har man valgt å gjennomføre bestemmelsene i direktivet om geografiske betegnelser bare som absolutte registreringshindre, se 1 kap 7 § og 8 § varumärkeslagen og Prop. 2017/2018: 267 s. 170. I Danmark og Finland har man derimot oppstilt betegnelsene både som absolutte og relative registreringshindre, se den danske varemerkeloven § 15 stk. 1 nr. 5 til 7 og § 15 stk. 3 nr. 3 og den finske varumärkeslagen 12 § nr. 9 og 13 § nr. 9.

Det er i norsk rett, på samme måte i som i svensk rett, for så vidt overflødig å ha bestemmelser om geografiske betegnelser som både absolutte og relative registreringshindre, siden begge typene av registreringshindre både kan granskes under søknadsbehandling og påberopes ved innsigelse. Betegnelser for tradisjonelt særpreg vil imidlertid ikke dekkes av det nye absolutte registreringshinderet, og det er derfor hensiktsmessig å videreføre også et relativt registreringshinder, for å dekke slike betegnelser i varemerkeloven § 16 bokstav e.

Det vises ellers til forslagene til endringer av varemerkeloven §§ 15 og 16, og til merknadene til bestemmelsene.

6.3 Plantesortsbetegnelser

6.3.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven har ikke noe særskilt registreringshinder som retter seg mot navn på plantesorter. Siden sortsnavnet utgjør en beskrivende betegnelse for den aktuelle sorten, som skal benyttes av enhver som omsetter den, jf. planteforedlerloven § 5 og § 20, vil det likevel følge av de alminnelige bestemmelsene om beskrivende varemerker og krav til særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum og andre ledd bokstav a og b at navn på plantesorter må nektes registrert som en alminnelig beskrivende varebetegnelse, som ikke kan fungere som varemerke ved å vise varens tilknytning til en bestemt næringsdrivende.

Det er også forutsatt i forarbeidene til planteforedlerloven at et sortsnavn ikke senere kan registreres som varemerke, ettersom sortsnavnet vil være beskrivende for varens art, jf. Ot.prp. nr. 15 (1992–93) s. 16. Samtidig slår planteforedlerloven § 5 bokstav f fast at det ikke kan benyttes et sortsnavn som er egnet til å forveksles med et varemerke for plantemateriale eller varer

av lignende slag som søkeren allerede har beskyttelse for. Planteforedlerloven forutsetter altså at søkeren må gi avkall på navnet som varemerke, dersom det skal benyttes som sortsnavn, jf. Ot.prp. nr. 15 (1992–93) s. 16.

6.3.2 Direktivet

Direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l oppstiller et absolutt registreringshinder for betegnelser på plantesorter beskyttet ved planteforedlerrett. Slik bestemmelsen lyder med EØS-tilpasninger fastsatt i EØS-komiteens beslutning, slår den fast at et varemerke ikke kan registreres dersom merket består av, eller i vesentlige elementer gjengir, navnet på en plantesort som allerede er registrert i samsvar med EØS-lovgivning eller nasjonal rett i den aktuelle EFTA-staten, eller etter internasjonale avtaler inngått av den aktuelle EFTA-staten om beskyttelse av planteforedlerrettigheter. Bestemmelsen kommer bare til anvendelse dersom varemerkesøknaden gjelder plantesorter av samme eller nært beslektet art. En lignende bestemmelse er tatt inn for EU-varemerker i varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav m.

Ved henvisningen til nasjonal lovgivning vil artikkel 4 nr. 1 bokstav l omfatte plantesorter beskyttet etter søknad om planteforedlerrett til Plantesortsnemnda og påfølgende registrering i plantesortsregisteret, jf. planteforedlerloven § 4 og § 10 andre ledd. Beskyttelsen varer i 20 år, men i 25 år for trær og vinranker, jf. planteforedlerloven § 13.

I EU gjelder i tillegg en ordning der det ved søknad til Community Plant Variety Office (CPVO) i Angers kan oppnås vern for planteforedlerrettigheter med virkning for hele EU under ett, jf. rådsforordning 2100/94/EF om fellesskapets planteforedlerrettigheter. Denne forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, og har dermed ikke virkning i Norge. Den faller følgelig utenfor virkeområdet for artikkel 4 nr. 1 bokstav l.

Direktivets henvisning til internasjonale avtaler vil omfatte Den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av nye plantesorter 2. desember 1961, der Norge har tiltrådt versjonen som endret 10. november 1972 og 23. oktober 1978 (UPOV 1978). Etter artikkel 13 nr. 1 skal en plantesort gis et navn som vil være dens generiske betegnelse, og statene må sikre at ingen rettigheter til plantesorten vil hindre den frie bruk av betegnelsen sammen med sorten, selv etter at vernet er utløpt. Forpliktelsene etter UPOV 1978 er gjennomført i norsk rett i planteforedlerloven, og det følger av planteforedlerloven § 5 tredje ledd at hvis det er

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

søkt om vern i en annen stat som er medlem i UPOV, skal det benyttes samme sortsnavn i Norge.

Direktivet vil etter dette være til hinder for at det registreres et varemerke som består av eller i vesentlige elementer gjengir et plantesortsnavn for en plantesort som det allerede er søkt om eller meddelt planteforedlerrett for her i landet eller i et annet land tilsluttet UPOV, hvis varemerkesøknaden gjelder plantemateriale av samme eller nært beslektet art. Det relevante skjæringsstidspunktet er at sorten må være søkt beskyttet før prioritetsdagen for varemerkesøknaden. Siden dette er et absolutt registreringshinder vil Patentstyret, der en søknad gjelder plantemateriale, måtte vurdere om det finnes plantesortsbetegnelser som er relevante for vurderingen av det søkte varemerket, jf. varemerkeloven § 20 første ledd. Direktivet vil være til hinder for varemerkeregistrering selv om innehaveren av den aktuelle planteforedlerrettigheten selv har innlevert varemerkesøknaden, eller gitt samtykke til dette. Dette er i samsvar med forutsetningen i planteforedlerloven § 5 bokstav f om at søkeren må gi avkall på navnet som varemerke hvis det skal benyttes som sortsnavn.

Hvis det aktuelle plantesortsnavnet søkes registrert for helt andre varer, eller for plantemateriale som ikke er nært beslektet med den sorten planteforedlerretten gjelder, får artikkel 4 nr. 1 bokstav l ikke anvendelse. Registreringshinderet får heller ikke anvendelse for plantesortsnavn som ikke er beskyttet ved planteforedlerrett. Siden plantesortsnavn utgjør generiske betegnelser for sorten, kan slike søknader rammes av registreringshinderet for beskrivende merker, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav c.

6.3.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.4 s. 37 ble det foreslått å gjennomføre direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l om plantesortsbetegnelser ved en ny bestemmelse i varemerkeloven § 15.

I høringsnotatet heter det:

«Det kan være hensiktsmessig at forholdet til navn på plantesorter vernet etter regler om planteforedlerrettigheter, nå må klargjøres uttrykkelig som følge av det nye varemerkedirektivet. Dette kan gjøres ved å ta inn en ny bestemmelse blant de absolutte registreringshindrene i varemerkeloven i § 15 første ledd, om at et varemerke ikke kan registreres hvis det inneholder eller gjengir vesentlige elemen-

ter av et navn på en plantesort beskyttet etter planteforedlerloven for samme eller nært beslektede arter som de varene varemerkesøknaden gjelder.»

6.3.4 Høringen

Plantesortsnemnda støtter forslaget om en ny bestemmelse om registreringshindre for navn på plantesorter vernet etter regler om planteforedlerrett.

Patentstyret og *Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)* mener bestemmelsen bør gis en noe annen utforming enn foreslått i høringsnotatet, for å samsvare bedre med direktivet.

6.3.5 Departementets vurdering

Departementet opprettholder forslaget om endring av varemerkeloven § 15 for å innføre et særskilt registreringshinder knyttet til betegnelser på plantesorter beskyttet ved planteforedlerrett. Dette vil gjennomføre artikkel 4 nr. 1 bokstav l i direktivet. Departementet er imidlertid enig med *Patentstyret* og *FONIP* i at ordlyden bør justeres sammenlignet med det som ble foreslått i høringsnotatet, og har endret lovforslaget i tråd med dette.

Det vises ellers til forslaget til endring av varemerkeloven § 15, samt til merknadene til bestemmelsen.

6.4 Ond tro

6.4.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven § 16 bokstav b slår fast at det ikke uten samtykke kan registreres et varemerke som er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen allerede har tatt i bruk som kjenning for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, hvis søkeren kjente til bruken og søknaden dermed anses innlevert i strid med god forretningsskikk. Det er ikke noe krav at det eldre merket er tatt i bruk i Norge, så også en tidligere bruker i utlandet vil kunne påberope seg § 16 bokstav b. Begrepet «god forretningsskikk» skal forstås i samsvar med praksis knyttet til begrepet «ond tro» («bad faith») innen EU, jf. Rt-2006-1473 *Vesta* og Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53.

I varemerkedirektivet 2008 var det en valgfri generell ond tro-bestemmelse i artikkel 3 nr. 2 bokstav d, supplert med en valgfri bestemmelse om forholdet til varemerker en annen tidligere

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

hadde tatt i bruk i utlandet i artikkel 4 nr. 4 bokstav g. Den norske bestemmelsen i § 16 bokstav b bygger på disse to bestemmelsene.

Den svenske varumärkeslagen 2 kap. 8 § første ledd nr. 4 har hatt en tilsvarende bestemmelse som den norske loven, mens den danske varemerkeloven § 15 stk 3 nr. 3 hadde en bestemmelse avgrenset til merker tatt i bruk i utlandet. Verken svensk eller dansk rett har hatt et generelt registreringshinder knyttet til ond tro før gjennomføringen av det nye direktivet.

Varemerkeloven §§ 21 og 28 har bestemmelser om at den som mener å ha retten til et varemerke i en søknad innlevert av en annen, kan be om at Patentstyret overfører søknaden eller eventuelt registreringen til seg, som et alternativ til å kreve registreringen opphevet. Etter disse bestemmelsene kan også andre rettsgrunnlag enn tilfellene regulert i § 16 bokstav b være grunnlag for kravet om overføring.

6.4.2 Direktivet

Direktivet artikkel 4 nr. 2 gjør det obligatorisk å oppstille en ubetinget ugyldighetsgrunn for tilfeller der en søknad om varemerkeregistrering ble innlevert i ond tro av søkeren. Det er valgfritt om dette også oppstilles som et registreringshinder. En generell bestemmelse om ond tro som ugyldighetsgrunn for varemerkeregistreringer finnes også i varemerkeforordningen artikkel 59 nr. 1 bokstav b, og lignende regler finnes i flere EU-land, bl.a. Tyskland og Østerrike.

Samtidig videreføres i artikkel 5 nr. 4 bokstav c en mer spesiell bestemmelse om tilfeller der søkeren var i ond tro om en annens bruk av et forvekselbart merke som et valgfritt relativt registreringshinder i artikkel 5 nr. 4 bokstav c. Denne bestemmelsen er nå begrenset til merker som er vernet i utlandet. Det er altså ikke nødvendigvis tilstrekkelig at merket er tatt i bruk i utlandet, det må være oppnådd varemerkevern etter regelverket i det aktuelle landet. Hva som kreves her, kan variere mellom ulike land.

Begrepet ond tro i varemerkeforordningen og direktivet har et annet innhold enn å være et motstykke til uttrykket «god tro» i den alminnelige formueringen, og tar først og fremst sikte på handlinger som kan anses å være av illojal karakter og i strid med god forretningsskikk, slik som for eksempel det å urettmessig tilegne seg en annens kjennetegn. Etter både artikkel 4 nr. 2 og 5 nr. 4 bokstav c er det hvorvidt søkeren var i ond tro på søknadstidspunktet som er avgjørende, og ikke om vedkommende senere har kommet i ond tro. Det

følger av praksis fra EU-domstolen at det må gjøres en konkret helhetsvurdering av alle relevante faktorer for å vurdere om søkeren har handlet i ond tro, jf. sak C-529/07 *Lindt Goldhase*. Særlig relevante faktorer kan bl.a. være om det gjelder et forvekselbart kjennetegn, og om omstendighetene tilsier at søkeren har hatt illojale hensikter med registreringen, det eldre kjennetegnets karakter, hvor lenge det har vært i bruk og om det er knyttet et omdømme til det, jf. *Lindt Goldhase* avsnitt 46, 50 og 51. Søkeren vil typisk anses å være i ond tro hvis det eneste formålet med varemerkesøknaden er å snylte på en annens omdømme eller hindre en konkurrent i å komme på markedet, jf. også Underrettens avgjørelser i sak T-132/16 *Venmo* avsnitt 42 og T-290/09 *Pollo Tropical* avsnitt 52 og 53.

Selv om urettmessig tilegnelse av andres kjennetegn er i kjerneområdet, kan den generelle ond tro-bestemmelsen i artikkel 4 nr. 2 også få anvendelse i tilfeller som ligger nærmere opp til ivaretagelse av mer allmenne hensyn, for eksempel der det innleveres gjentatte registreringsøknader for å unngå å måtte oppfylle bruksplikten for varemerker, se Underrettens avgjørelser i saker T-136/11 *Pelikan* og T-82/14 *Luceo*, eller der søkeren ikke har til hensikt å bruke merket, men bare underminere tredjeparters interesser, jf. EU-domstolens dom i sak C-371/18 *Sky plc*. I norsk rett har det gjerne blitt lagt til grunn at suksessive registreringer må identifiseres med hverandre ved vurderingen etter varemerkeloven § 37, slik at fristen for å ta merket i bruk ikke omgås, jf. dommen fra Oslo tingrett i sak TOSLO-2006-68675 og TOSLO-2006-140025 *Pro Activ*.

6.4.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.4 s. 37 ble det foreslått å gjennomføre direktivet artikkel 4 nr. 2 ved en ny generell bestemmelse i varemerkeloven § 15 om ond tro, samtidig som den mer spesielle bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b ble foreslått videreført med visse endringer.

I høringsnotatet heter det:

«For å oppfylle artikkel 4 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet bør det innføres i varemerkeloven en ny og generell bestemmelse om ond tro hos søkeren som ubetinget ugyldighetsgrunn for varemerkeregistreringer. Direktivet krever ikke at dette også oppstilles som et registreringshinder. Av hensyn til parallellitet mellom registreringsvilkår og ugyldighetsgrunner synes det imidlertid mest hensiktsmessig å la ond tro være både registrerings-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

hinder og ugyldighetsgrunn, jf. tilsvarende forslag for svensk rett i SOU 2016:79 s. 262. Det er nok mest praktisk at spørsmålet om ond tro kommer opp i etterkant av registreringen, men hvis det kommer frem momenter som tilsier at dette kan være aktuelt allerede under søknadsprosessen, for eksempel en protest, kan det være hensiktsmessig at Patentstyret i så fall kan vurdere dette.

Ved vedtakelsen av varemerkeloven 2010 ble det valgt å benytte begrepet «god forretningsskikk» som en parallell til «ond tro»-begrepet i direktivet, se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53. Når det nå innføres en generell og absolutt bestemmelse om ond tro, som kan ha et anvendelsesområde utover tilfellene med illojale handlinger som «god forretningsskikk»-standarden tar sikte på, kan det være hensiktsmessig å benytte begrepet ond tro også i den norske varemerkeloven, for å sikre fullt samsvar med direktivet.

Med innføring av en generell ond tro-bestemmelse blir det spørsmål om det fortsatt er behov for bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b om et relativt registreringshinder for tilfeller der en annen har tatt det aktuelle kjennetegnet i bruk før søkeren. [...].

For norsk retts del antas det foreløpig, uavhengig av omfanget av innsigelsesordningen, hensiktsmessig både å innføre en generell ond tro-bestemmelse i tråd med direktivet, og i tillegg beholde et særskilt registreringshinder for tilfellene der en annen har vært tidligere ute med et kjennetegn enn søkeren. Ettersom direktivbestemmelsen i artikkel 5 nr. 4 bokstav c etter sin ordlyd bare dekker tilfeller av konflikt med et eldre varemerke, og ikke andre kjennetegn, bør ordlyden i den norske lovteksten justeres i tråd med dette. Videre må det oppstilles et krav om at det aktuelle merket ikke bare var tatt i bruk, men hadde oppnådd vern for en annen på søknadstidspunktet. Bestemmelsen må også, i tråd med direktivets ordlyd, avgrenses slik at den bare gjelder merker med eldre vern i utlandet, og ikke merker som kun er vernet her i landet. Slike tilfeller må eventuelt vurderes etter den generelle ond tro-bestemmelsen.»

6.4.4 Høringen

Advokatforeningen slutter seg til forslaget om en ny generell bestemmelse i varemerkeloven § 15 om ond tro, men gir uttrykk for at overskriftene til §§ 15 og 16 bør endres, eller bestemmelsene slås

sammen, for å reflektere at § 15 ikke lenger bare gjelder tilfeller der varemerkeregistreringen strider mot offentlige interesser. *Advokatforeningen* er ikke enig i forslaget om endring av den mer spesielle bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b, og uttaler følgende om dette:

«Advokatforeningen kan derimot ikke slutte seg til den foreslåtte endring av § 16 bokstav b. Etter sistnevnte bestemmelse kan innehaveren av et varemerke som er beskyttet i utlandet, motsette seg registrering av et forvekselbart merke i Norge, dersom innehaveren av den norske søknaden var i ond tro ved inngivelsen. Så vidt Advokatforeningen kan se, vil verken gjeldende § 16 bokstav b eller den foreslåtte § 16 bokstav b ha selvstendig rettsvirkning ut over det foreslåtte nye annet ledd i § 15. Det kan derfor reises spørsmål om bestemmelsen i § 16 bokstav b bør oppheves som overflødig. En forutsetning for dette er imidlertid at overskriften på §§ 15 og 16 endres som foreslått ovenfor. Dersom overskriftene ikke endres, bør bestemmelsen i § 16 b opprettholdes, idet det i så fall kan være tvil om bestemmelsen om ond tro kun gjelder der dette er i strid med offentlige interesser.

Dersom § 16 b opprettholdes, bør den under enhver omstendighet opprettholdes mest mulig uendret, dog slik at uttrykket «i strid med god forretningsskikk» erstattes av «i ond tro», slik departementet har foreslått. Som departementet peker på (side 169), innebærer forslaget en innsnevring av virkeområdet til bestemmelsen. Dette skaper risiko for at bestemmelsen vil bli misforstått. Særlig når den foreslåtte ordlyden sammenholdes med den gjeldende, kan det lett gi grunnlag for den feiloppfatning at innehaveren av et eldre kjennetegn som bare er tatt i bruk (i Norge eller utlandet), ikke kan motsette seg registrering av et forvekselbart merke selv om søkeren var i ond tro.»

International Trademark Association (INTA) og *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)* støtter introduseringen av et generelt registreringshinder for ond tro, og understreker viktigheten av slike bestemmelser for å hindre misbruk og illojale handlinger mot rettmessige merkehavere.

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) uttaler at foreningen er enig i bestemmelsene om ond tro i § 15 andre ledd og § 16 bokstav b, men at det er uklart ut fra høringsnotatet om departe-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

mentet er av den oppfatning at varemerkeinne-
haver som ønsker å utsette tidspunkt for bruks-
plikt ved innlevering av gjentakende registrerings-
søknader av ulike berettigede grunner faktisk
skal anses å ha levert søknaden i ond tro.

6.4.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslaget om å innføre et nytt registreringshinder i varemerkeloven § 15 om tilfeller der merket er søkt registrert i ond tro. Departementet har vurdert om man kunne benytte et annet uttrykk enn «ond tro», som ikke passer så godt i norsk språkdrakt. Handlingene det hovedsakelig dreier seg om, kan bedre karakteriseres som i strid med krav til «god forretnings-skikk» etter norsk rett. Imidlertid kan direktivets begrep omfatte også andre tilfeller som ligger nærmere opp til allmenne hensyn, og begrepet er autonomt og må tolkes i samsvar med praksis fra EU-domstolen. På denne bakgrunn har departementet kommet til at det er mest hensiktsmessig å benytte begrepet «ond tro» også i den norske lovteksten. På denne måten blir det enklere å fange opp rettsutvikling gjennom praksis. En slik begrepsbruk er også valgt i Danmark, Sverige og Finland, se den danske varemærkeloven § 14 stk. 1 nr. 9, den svenske varumärkeslagen 1 kap 8 § første stycket nr. 4 og den finske varumärkeslagen 12 § andre stycket.

I Finland er ond tro kun gjort til ugyldighetsgrunn, mens Danmark og Sverige har valgt å la et slikt grunnlag også utgjøre et registreringshinder. Av hensyn til parallellitet mellom registreringshindre og ugyldighetsgrunner, går departementet inn for samme løsning som i Danmark og Sverige, selv om spørsmålet om søkeren handlet i ond tro i praksis som regel vil komme opp først i etterkant av registreringen. Departementet legger til grunn at Patentstyret etter varemerkeloven § 20 første ledd ikke vil være nødt til å vurdere spørsmålet om ond tro med mindre det kommer opp konkrete omstendigheter under søknadsbehandlingen som tilsier at dette er et aktuelt vurderingstema.

I Danmark og Finland har man innført generelle bestemmelser om ond tro. I Sverige er dette derimot ikke gjort, da man har ansett det tilstrekkelig å videreføre det relative registreringshinderet for registrering i ond tro av kjennetegn som en annen har vært tidligere ute med å ta i bruk, se den svenske varumärkeslagen 1 kap 8 § andre stycket nr. 4 og Prop. 2017/2018: 267 s. 171. For å sikre en tydelig direktivgjennomføring går departementet inn for å følge løsningen i

Danmark og Finland med en generell bestemmelse om ond tro, og at denne oppstilles som et absolutt registreringshinder.

Når det gjelder merknaden fra *FONIP* knyttet til å utsette tidspunktet for bruksplikt, viser departementet til at tilfeller med levering av gjentatte registrerings-søknader vil måtte vurderes konkret opp mot ond tro-standarden, og i samsvar med praksis innen EU.

Departementet er ellers enig med *Advokatforeningen* i at det kan være misvisende å videreføre varemerkeloven § 16 bokstav b med en snevrere ordlyd enn tidligere. Departementet ser uansett ikke behov for å videreføre denne når bestemmelsen nå innholdsmessig konsumeres av den nye generelle bestemmelsen om ond tro. Departementet er også enig med *Advokatforeningen* i at paragrafoverskriftene til §§ 15 og 16 bør endres, slik at overskriftene bedre reflekterer innholdet i bestemmelsene etter gjennomføringen av det nye direktivet.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 15 og 16, og til merknadene til bestemmelsene.

6.5 Registrering av agent eller representant

6.5.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven har ingen egne bestemmelser om tilfeller der en agent eller annen representant for merkehaveren, slik som en fullmektig, registrerer et varemerke i sitt eget navn uten merkehaverens tillatelse. Det er imidlertid lagt til grunn at bestemmelsen i § 16 bokstav b om tilfeller der det aktuelle merket som søkes registrert allerede er tatt i bruk av en annen, kan være anvendelig i tilfeller der en fullmektig, agent eller annen representant for en utenlandsk merkehaver har registrert varemerket her i landet uten merkehaverens tillatelse, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 56.

I slike tilfeller vil merkehaveren også kunne kreve registreringen overført til seg etter de generelle bestemmelsene om overføring av søknader og registreringer på grunnlag av bedre rett til merket i varemerkeloven §§ 21 og 28. Pariskonvensjonen artikkel 6*septies* krever at merkehaveren skal kunne kreve registreringen opphevet eller eventuelt overført til seg der nasjonal rett tillater dette, samt motsette seg bruken av merket, hvis en agent eller representant har registrert merket uten samtykke og ikke kan rettferdiggjøre sin handling.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

6.5.2 Direktivet

Direktivet innfører et relativt registreringshinder i artikkel 5 nr. 3 bokstav b for tilfeller der en agent eller annen representant for merkehaveren søker om registrering av varemerket i sitt eget navn uten merkehaverens samtykke. Dette gjelder ikke hvis agenten eller representanten kan rettfærdiggjøre sin handling, for eksempel ved å vise til et avtalemessig eller annet grunnlag for at vedkommende hadde grunn til å innrette seg på at det ville være i orden å søke merket registrert i sitt eget navn. Hvis merkehaveren først protesterer mot en varemerkesøknad eller registrering, vil det være agenten eller representanten som må dokumentere et grunnlag som kan begrunne handlingen, dvs. sannsynliggjøre at det var et rettmessig grunnlag for den, for eksempel i form av en avtale med merkehaveren, eller konkrete omstendigheter som har gitt agenten eller representanten grunn til å tro at merket er oppgitt fra merkehaverens side.

Tilfeller der en agent eller representant søker merket registrert uten merkehaverens samtykke, vil også kunne falle inn under direktivets generelle bestemmelse om ond tro i artikkel 4 nr. 2, hvis handlingen er utført i ond tro fra agentens eller representantens side. Etter den særskilte bestemmelsen i artikkel 5 nr. 3 bokstav b er det imidlertid ikke noe krav om at representanten har opptrådt i ond tro. Samtidig krever direktivet artikkel 13 at merkehaveren, hvis merket har blitt registrert av agenten eller representanten uten merkehaverens samtykke, og uten at denne kan rettfærdiggjøre handlingen, skal kunne motsette seg bruken av merket, eventuelt også kreve at registreringen overføres til seg.

Tilsvarende bestemmelser som i direktivet artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13 er også tatt inn i varemerkeforordningen artikkel 8 nr. 3, 13 og 21. Bakgrunnen for bestemmelsene er Pariskonvensjonen artikkel 6*septies*. Det følger av praksis etter varemerkeforordningen at begrepet «representant» skal tolkes vidt, og ikke bare dekker rene mellommannsforhold, men alle typer av forretningsforhold der en part representerer interessene til en annen part, uansett hva slags formell betegnelse som er satt på kontraktsforholdet, jf. Underrettens avgjørelse i T-262/09 *Safariland* avsnitt 64.

6.5.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.4 s. 38 ble det vurdert ikke å være behov for å oppstille et eget nytt regi-

streringshinder for varemerkeregistreringer foretatt av agenter og representanter.

I høringsnotatet heter det:

«Det synes tvilsomt om det er behov for nye særlige regler i varemerkeloven om tilfeller der søknad om varemerkeregistrering er innlevert av en agent eller representant uten merkehaverens samtykke. Dette er allerede godt dekket ved registreringshindrene knyttet til ond tro og bestemmelser om overføring av søknader og registreringer i §§ 21 og 28. Der representanten ikke har rett til merket, vil merkehaveren også kunne få nedlagt forbud mot bruken av det etter varemerkeloven § 57. Norsk rett er på denne bakgrunn allerede ansett å oppfylle kravene etter Pariskonvensjonen artikkel 6*septies*, som er samsvarende med artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13 i direktivet.

I SOU 2016: 79 s. 270, se også den svenske lagrådsremissen s. 171–173, er det lagt til grunn at det ikke er nødvendig med egne lovbestemmelser om agenter og representanter for å gjennomføre direktivet. På denne bakgrunn legges det foreløpig tilsvarende til grunn for norsk rett at det ikke er behov for å innføre et nytt eget registreringshinder i § 16 for disse tilfellene.»

6.5.4 Høringen

Advokatforeningen og Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener at direktivets bestemmelser om agenter og representanter bør gjennomføres ved egne nye bestemmelser i varemerkeloven.

Advokatforeningen uttaler:

«Departementet anser det unødvendig å endre varemerkeloven for å gjennomføre bestemmelsene i direktivets artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13, som regulerer søknader inngitt av en agent eller representant for innehaveren, uten innehaverens samtykke og uten å kunne vise til grunner som gjør søknaden berettiget. Departementet viser til at situasjonen er dekket av forbudet mot søknader som inngis i ond tro, samt av reglene i § 21, § 28 og § 57 (side 38). Ingen av de nevnte reglene regulerer imidlertid etter sitt innhold tilordningen av rettigheter i agent-prinsipalforhold. De gir hjemmel for overføring og forbud for den som er innehaver av «retten til varemerket», men sier ikke hvem dette er. En

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

regel som langt på vei må antas å lede til samme resultat som direktivets artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13, har derimot vært antatt å følge av ulovfestet rett, den såkalte «generalagentregelen». Den ulovfestede regelen kan imidlertid ikke antas å være godt kjent, og det er tvilsomt om den kan anses å tilfredsstillende kravet om at gjennomføringen må være tilstrekkelig klar og presis til at private klart og entydig kan få kjennskap til sine rettigheter og plikter og forholde seg deretter. Advokatforeningen mener derfor at artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13 bør gjennomføres i varemerkeloven.

Etter Advokatforeningens mening bør gjennomføringen skje i lys av generalagentreglen, slik denne har vært oppfattet i norsk rett. Dette innebærer blant annet at gjennomføringsbestemmelsen bør åpne for at prinsipalen kan være innehaver av retten til varemerket selv om direktivets regler ikke kommer til anvendelse. For eksempel kommer direktivet ikke til anvendelse dersom varemerket ble søkt med prinsipalens samtykke. Generalagentregelen har derimot vært ansett å komme til anvendelse når agent-prinsipal-forholdet opphører, selv om varemerket opprinnelig ble søkt av agenten med prinsipalens samtykke. Direktivet kan ikke anses å være til hinder for å videreføre denne regelen. Prinsipalens rett til å kreve varemerket overført i en slik situasjon, må antas å følge av alminnelige avtale- og obligasjonsrettslige prinsipper, som ikke berøres av direktivet.

Advokatforeningen vil også peke på at generalagentregelen har vært ansett å komme til anvendelse i forhandlerforhold. I TOSLO-2005-3182 ble dette betegnet som «sikker rett». Det er mulig at direktivets representantbegrep er vidt nok til å dekke forhandlerforhold (jf. høringsnotatet side 34). Under enhver omstendighet kan direktivet ikke anses til hinder for å videreføre den norske rettsoppfatningen, for såvidt denne kan forankres i alminnelige avtale- og obligasjonsrettslige prinsipper.»

6.5.5 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at det bør innføres et eget registreringshinder i varemerkeloven for tilfellene der varemerkeregistrering søkes av en agent eller representant for merkehaveren i eget navn og uten dennes samtykke. I svensk rett er det riktignok ikke blitt vurdert som nødvendig å innføre en egen slik bestemmelse, med henvisning til at svensk rett allerede oppfylder de tilsvarende bestemmelsene i Pariskonvensjonen, se Prop. 2017/18: 267 s. 172–174. I Danmark er det imidlertid gitt nye bestemmelser om disse tilfellene i § 15 stk. 3 nr. 2 i varemerkeloven, og om mulighet for merkehaveren til å få nedlagt forbud mot agentens bruk av merket og om overføring i § 5 stk. 4 og 5. Slike bestemmelser finnes også i den finske varumärkeslagen 13 § første stycket nr. 8 og 66 §. Selv om norsk rett allerede er i samsvar med Pariskonvensjonen artikkel 6*septies*, finner departementet at direktivet tilsier en tydeligere regulering av dette også i norsk rett.

Departementet er videre enig med *Advokatforeningen* i at direktivbestemmelsene ikke berører andre tilfeller enn tilfellene der merket er registrert av agenten eller representanten uten merkehaverens samtykke. Andre tilfeller av agent- eller representantforhold der det kan være rettslig grunnlag for merkehaveren til å kreve registreringen overført til seg, og øvrige tilfeller der andre rettslige grunnlag for krav om overføring gjør seg gjeldende, vil fortsatt kunne omfattes av varemerkeloven §§ 21 og 28.

Departementet foreslår at et nytt registreringshinder knyttet til registreringer foretatt av agenter og representanter i eget navn og uten merkehaverens samtykke tas inn i § 16 bokstav b i varemerkeloven, siden nåværende bestemmelse i § 16 bokstav b om merker som andre har vært tidligere ute med å ta i bruk, ikke videreføres på grunn av innføringen av en generell ond trobestemmelse (se punkt 6.4 i proposisjonen). Samtidig tas det inn nye bestemmelser om forbud mot bruk av merket og om overføring i ny § 4 a for agent-tilfellene.

Det vises ellers til forslaget om endring av varemerkeloven § 16 og til ny § 4 a, og til merknadene til bestemmelsene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

7 Tidspunkt for særpregvurderingen og mellomliggende rettigheter

7.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd må et varemerke som skal kunne registreres, ha særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det søkes registrert for, og merket må heller ikke være beskrivende for egenskaper ved eller utgjøre en sedvanlig betegnelse for varene eller tjenestene. Kravet til særpreg innebærer at merket må være egnet til å fungere som en angivelse av den kommersielle opprinnelsen for varen eller tjenesten, og ikke for eksempel bare som en angivelse av egenskaper ved den. Disse kravene må være oppfylt både på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere) og registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum. Ved vurderingen av merkets særpreg skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkningen av bruk av varemerket før dette tidspunktet, jf. § 14 tredje ledd andre punktum. Et merke kan altså oppnå det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det ikke har noen iboende distinktiv evne.

Det er en ubetinget ugyldighetsgrunn hvis merket var beskrivende, generisk eller ellers manglet det nødvendige særpreg på søknadsdagen. Dette betyr at hvis et merke som ikke oppfylte vilkårene senere oppnår særpreg, skal registreringen likevel oppheves ved innsigelse og i ugyldighetssaker så lenge særpreg ikke var oppnådd allerede på søknadsdagen, jf. henvisningene til varemerkeloven § 14 i §§ 29 og 35. Varemerkevernet kan likevel bestå i slike tilfeller, i kraft av den etterfølgende innarbeidelsen, men ikke med tidsprioritet allerede fra søknadsdagen. Merker som har kommet til i tiden mellom søknadsdagen og innarbeidelsen, vil i slike tilfeller ha prioritet foran. Man kan altså ikke sikre seg tidsprioritet for et merke som på søknadstidspunktet var beskrivende, generisk eller ellers manglet særpreg, og så etterpå innarbeide merket.

Regelen om at varemerket må ha særpreg også på registreringstidspunktet har mindre praktisk betydning, men kan få betydning i tilfeller der merket hadde særpreg opprinnelig når det ble

søkt registrert, men ikke lenger har det på registreringstidspunktet, hvis saksbehandlingen tar spesielt lang tid.

7.2 Direktivet

Det nye varemerkedirektivet viderefører de generelle registreringsvilkårene knyttet til krav til særpreg og forbud mot registrering av merker som er beskrivende eller generisk for varene eller tjenestene, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav b, c og d.

Etter varemerkedirektivet 2008 var det valgfritt for statene om man lot disse kravene være ubetingede ugyldighetsgrunner, eller om man i ugyldighetssaker la vekt på virkninger av bruk av merket i etterkant av søknadstidspunktet. Etter det nye direktivet artikkel 4 nr. 4 blir det obligatorisk å ha regler om at en registrering ikke kan oppheves som ugyldig hvis varemerket har oppnådd særpreg gjennom bruk før kravet om ugyldighet fremsettes, selv om merket var beskrivende, generisk eller ellers manglet særpreg på søknadstidspunktet. Dette betyr at varemerkeregistreringen ikke lenger vil kunne kjennes ugyldig til tross for at merket først har oppnådd særpreg etter søknadsdagen, og dermed egentlig ikke skulle ha vært registrert i første omgang. En tilsvarende bestemmelse er en del av regelverket om EU-varemerker etter varemerkeforordningen artikkel 59 nr. 2.

Med en slik løsning kan det fremstå som lite rimelig for tredjeparter at merket fortsatt har tidsprioritet fra søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere). Dette er ivaretatt ved at direktivet artikkel 8 innfører egne bestemmelser om såkalte «mellomliggende rettigheter», dvs. varemerkeregistreringer som har kommet til etter søknadsdagen for det eldre merket, men før dette merket oppnådde den nødvendige status til å utgjøre et registreringshinder for det yngre.

Artikkel 8 bokstav a slår fast at et eldre merke som først oppnådde særpreg etter at det ble registrert, ikke kan gi grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre merke hvis det eldre mer-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

ket først oppnådde særpreg etter søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for det yngre merket. Dette gjelder situasjoner der en yngre varemerkerett, som strider mot en eldre varemerkerett, registreres i en tidsperiode da det ikke fantes hinder for registreringen, fordi det eldre varemerket ennå ikke hadde oppnådd særpreg. I så fall kan den yngre varemerkeregistreringen ikke oppheves på grunnlag av det eldre merket, og den yngre registreringen blir en mellomliggende rettighet.

Artikkel 8 bokstav b og c regulerer to beslektede situasjoner. Det gjelder tilfeller der det eldre merket på søknadsdagen hadde tilstrekkelig særpreg til å registreres, men først senere har oppnådd tilstrekkelig særpreg eller blitt velkjent nok til å gi grunnlag for at registreringen av et yngre merke kan kjennes ugyldig etter en vurdering av risiko for forveksling eller utvidet vern for velkjente merker. Etter artikkel 8 bokstav b kan en anførsel om ugyldighet av et yngre merke på grunn av risiko for forveksling med et eldre merke, bare føre frem hvis det eldre merket hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket til å underbygge at det foreligger forvekslingsfare. Etter artikkel 8 bokstav c kan et merke som har oppnådd vern som velkjent merke først etter registreringsdagen, og der det fremsettes krav om ugyldighet av et yngre merke på grunnlag av det eldre merket, bare gi grunnlag for å kjenne den yngre registreringen ugyldig på grunnlag av det utvidede vernet for velkjente merker, dersom det eldre merket hadde oppnådd status som velkjent merke før søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket.

Bestemmelsene i artikkel 8 bokstav b og c reflekterer vurderinger som allerede i dag vil måtte inngå i vurderingen av om et eldre merke utgjør registreringshinder for et yngre etter varemerkeloven § 16 bokstav a. Artikkel 8 bokstav a representerer derimot noe nytt sammenlignet med gjeldende norsk rett, siden man i dag legger det eldre merket til grunn som gyldig registrert ved vurderingen av yngre varemerker, jf. Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett* 3. utgave s. 231 flg.

I forlengelsen av bestemmelsene i artikkel 8 følger det av artikkel 18 i direktivet at innehaveren av det eldre merket, i situasjoner der registreringen av et yngre varemerke ikke kan kjennes ugyldig etter artikkel 8, heller ikke kan få nedlagt forbud mot bruken av det yngre merket i en inngrepssak. Samtidig kan heller ikke innehaveren av det yngre merket motsette seg bruken av det eldre merket i slike tilfeller. De to merkene må

altså sameksistere, på lignende måte som i passivitetstilfeller, jf. artikkel 9 i direktivet og varemerkeloven §§ 8 og 9.

Artikkel 4 nr. 4 og artikkel 8 gjelder bare der det er spørsmål om etterfølgende oppheving av en varemerkeregistrering, og får ikke anvendelse ved søknadsbehandlingen. Det får da ingen betydning for merkets registrerbarhet om særpreg er oppnådd før søknadsbehandlingen er avsluttet, hvis merket var beskrivende eller særpreg ellers ikke forelå allerede på søknadstidspunktet. Videre må registreringsmyndigheten under søknadsbehandlingen, i vurderingen av forholdet til eldre varemerker, fortsatt legge disse til grunn som gyldig registrert, uten noen nærmere vurdering av om og når særpreg ble oppnådd. Hvor sterkt særpreget er, vil likevel på vanlig måte være et element i vurderingen av risiko for forveksling eller eventuelt konflikt etter utvidet vern for velkjente merker, også under søknadsbehandlingen.

7.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.3 s. 36 ble det foreslått å endre varemerkeloven § 35, slik at en varemerkeregistrering ikke kan oppheves på grunn av at merket var beskrivende, generisk eller manglet særpreg, hvis merket har oppnådd nødvendig særpreg før kravet om ugyldighet fremsettes. I tillegg ble bestemmelsene i direktivet artikkel 8 om mellomliggende rettigheter foreslått gjennomført ved en ny § 7 a i varemerkeloven.

I høringsnotatet heter det:

«For å gjennomføre artikkel 4 nr. 4 i det nye varemerkedirektivet må det gjøres en endring i bestemmelsen om ugyldighet i varemerkeloven § 35, slik at tidspunktet for vurderingen av om merket er beskrivende, generisk eller særpreget flyttes fra søknadsdagen til tidspunktet da kravet om ugyldighet ble fremsatt. Samtidig som tidspunktet for særpregvurderingen endres, må bestemmelsene om såkalte mellomliggende rettigheter i direktivet artikkel 8 og 18 tas inn i varemerkeloven for å klargjøre forholdet til rettigheter som er kommet til i tiden etter at det eldre merket ble søkt registrert, men før det hadde oppnådd en slik status at det kunne utgjøre registreringshinder for det yngre merket. Vurderingen skal skje ut fra prioritetsdagen for det yngre merket. Det fremstår som hensiktsmessig å ta inn slike bestemmelser som en ny § 7 a i tilknytning til § 7 om tidsprioritet, og deretter regulere sam-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

eksistens i § 9, på tilsvarende måte som for passivitetstilfellene, som allerede er regulert i § 8.

De nye bestemmelsene om prøving av særpreget for et eldre registrert varemerke ved vurderingen av om det utgjør registreringshinder for et yngre merke, vil innebære et visst unntak fra utgangspunktet i norsk rett om at statusen til et eldre registrert merke normalt ikke prøves prejudisielt ved vurderingen av yngre merkers registrerbarhet, jf. Lassen/Stenvik *Kjennetegnsrett* 3. utgave s. 231 flg. Dette gir imidlertid ikke noe så stort inngrep i hovedregelen at det er grunn til å vurdere endring av denne, jf. lignende vurderinger for svensk retts del i SOU 2016: 79 s. 309.»

7.4 Høringen

Advokatforeningen mener at bestemmelsen i direktivet artikkel 4 nr. 4 om etterfølgende erverv av særpreg må gjelde også i innsigelsessaker:

«Advokatforeningen er enig i at det er mindre praktisk at særpreg erverves før utløpet av innsigelsesfristen. Det kan imidlertid på ingen måte utelukkes, og i så fall gjør de samme hensyn seg gjeldende som i ugyldighetssaker etter § 35. Advokatforeningen vil dessuten peke på at det synes mest naturlig å oppfatte regelen i direktivets artikkel 4 nr. 4 som omfattende enhver avgjørelse som kjenner en registrering «ugyldig» i direktivets forstand. Det vises i denne forbindelse til direktivets artikler 45 og 47, hvor det fremgår at ugyldighet er knyttet til opprinnelige registreringshindre, i motsetning til «fortabelse» («revocation»), som er knyttet til etterfølgende hindringer for opprettholdelse av registreringen, jf. artikkel 19 om bruksplikt og artikkel 20 om varemerker som har degenerert eller som er blitt villedende. Mot denne bakgrunn synes det mest nærliggende å oppfatte direktivets artikkel 4 nr. 4 slik at den også gjelder ved opphevelse etter varemerkeloven § 29. Det er under enhver omstendighet vanskelig å se noen gode grunner for at den samme regelen ikke skal gis anvendelse i innsigelsessaker som i saker etter § 35.»

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener derimot det burde kommet klarere frem i lovteksten at bestemmelsen om etterfølgende

erverv av særpreg begrenses til å gjelde i ugyldighetssaker.

7.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslaget om ny bestemmelse i varemerkeloven § 35 om tidspunkt for vurderingen av om merket er beskrivende, generisk eller ellers mangler særpreg i saker om etterfølgende oppheving av varemerkeregistreringer.

Departementet er enig med *Advokatforeningen* i at det er vanskelig å forstå ordlyden i artikkel 4 nr. 4 i direktivet som begrenset til ugyldighetsaker, og går inn for at den gis anvendelse også i innsigelsessaker, siden det også her etter norsk rett er tale om etterfølgende oppheving av registreringen. Sammenlignet med høringsnotatet foreslår departementet derfor også en endring av varemerkeloven § 29 om innsigelse. Det kan nok være noe tvilsomt om det er hensikten etter direktivet at bestemmelsen skal gjelde også for innsigelsessakene. For EUIPO, og i Danmark etter direktivgjennomføringen, behandles innsigelser før merket registreres, slik at artikkel 4 nr. 4 da ikke vil komme inn. Siden innsigelsesbehandlingen i norsk rett er lagt i etterkant av registreringen, legger departementet til grunn at det ut fra ordlyden er mest naturlig å forstå artikkel 4 nr. 4 slik at bestemmelsen får anvendelse også i disse sakene.

I høringsnotatet ble artikkel 8 i direktivet foreslått gjennomført ved en ny bestemmelse om mellomliggende rettigheter i ny § 7 a i varemerkeloven. Departementet har imidlertid kommet til at det passer bedre å regulere disse forholdene i en ny § 35 b blant bestemmelsene om ugyldighetsaker i loven kapittel 5, siden det først og fremst er i disse sakene at slike situasjoner som artikkel 8 regulerer, kan være relevant. Dette er også slik bestemmelsene er gjennomført i Danmark og Finland, se den danske varemerkeloven § 30 og den finske varumärkeslagen 50 §. Bestemmelsen må samtidig gis anvendelse i innsigelsessakene ved en henvisning i varemerkeloven § 29. Sameksistens av den eldre og yngre rettigheten i tilfellene med mellomliggende rettigheter reguleres ved endringer i varemerkeloven § 8, som det vises til i § 9, jf. direktivet artikkel 18.

Det vises etter dette til forslaget om endringer i varemerkeloven §§ 8, 29 og 35 samt til ny § 35 b, og til merknadene til bestemmelsene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

8 Enerettens innhold

8.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a innebærer eneretten til et varemerke at ingen uten samtykke fra merkehaveren i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som merket er beskyttet for. Dette er tilfellet der både varemerkene og varene eller tjenestene er identiske («double identity»), og gjelder typisk såkalte varemerkeforfalskninger («counterfeit goods»). I tillegg omfattes også tilfeller der det aktuelle tegnet skiller seg så lite fra varemerket at ulikhetene kan bli oversett av en gjennomsnittforbruker, jf. EU-domstolens dom i sak C-291/00 *Arthur et Félicie*. I tilfellene omfattet av § 4 første ledd bokstav a er det ikke nødvendig å påvise noen konkret risiko for forveksling.

Etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b er eneretten videre til hinder for at noen i næringsvirksomhet benytter tegn som ligner varemerket for lignende varer eller tjenester, hvis det er risiko for forveksling. Det må da foretas en vurdering av om gjennomsnittforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling) eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom deres innehavere (indirekte forveksling).

Etter § 4 andre ledd har velkjente varemerker i tillegg et utvidet vern, som innebærer at ingen uten samtykke kan benytte 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 varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill). Bestemmelsen gir anvisning på en bred rimelighetsvurdering, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 43.

For at det skal foreligge et inngrep i varemerkeretten etter § 4 første eller andre ledd, må det aktuelle tegnet brukes for varer eller tjenester på en slik måte at det kan påvirke varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjon, herunder funksjonen som opprinnelses- og kvalitetsgaranti, jf. HR-2018-110-A *Ensilox* med henvisninger til retningsgivende praksis fra EU-dom-

stolen. I varemerkeloven § 4 tredje ledd er det gitt en ikke uttømmende oppregning av eksempler på hva som kan utgjøre slik bruk, nemlig å sette merket på varer eller deres emballasje (bokstav a), å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under det aktuelle tegnet, eller levere tjenester under tegnet (bokstav b), innføre eller utføre varer med merket på (bokstav c) og bruk på forretningspapirer og i reklame (bokstav d). Det er klargjort i § 4 fjerde ledd at muntlig bruk rammes på samme måte som skriftlig bruk. Også tilfeller der varemerket er fjernet fra merkehaverens varer før varene plasseres på markedet med nye merker, kan rammes, jf. EU-domstolens dom i sak C-129/17 *Mitsubishi*.

Bestemmelsen om innførsel og utførsel i § 4 tredje ledd bokstav c omfatter ikke varer i transitt eller opplagring på frilager, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 43, dvs. varer som bare er midlertidig på norsk tollområde på vei til og fra et annet land. Merkehaveren kan bare gripe inn mot varer i transitt hvis det foreligger omstendigheter som sannsynliggjør at varene vil bli brakt i handelen her i landet, jf. EU-domstolens dommer i sak C-281/05 *Diesel* og forente saker C-466/09 og C-495/09 *Philips/Nokia*.

8.2 Direktivet

Det nye varemerkedirektivet viderefører i hovedsak gjeldende rett når det gjelder enerettens innhold, men innebærer enkelte klargjøringer og endringer på bakgrunn blant annet av rettspraksis fra EU-domstolen.

I artikkel 10 nr. 1 klargjøres at en varemerkeregistrering gir innehaveren en enerett, og i artikkel 10 nr. 2 tydeliggjøres at eneretten ikke kan gjøres gjeldende mot innehavere av eldre rettigheter, jf. forbeholdet for eldre rettigheter i TRIPS-avtalen artikkel 16 nr. 1. Videre klargjøres i artikkel 10 nr. 2 at eneretten bare rammer andres bruk av tegn i forbindelse med varer eller tjenester. I for-talen til direktivet punkt 19 heter det: «Det er hensigtsmæssigt at fastsætte, at en krænkelse af et varemærke kun kan konstateres, hvis det eta-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

bleres, at det krænkende merke eller tegn anvendes i erhvervsmæssigt øjemed med henblik på at adskille varer eller tjenesteydelser. Anvendelse af tegnet med henblik på andet end at adskille varer eller tjenesteydelser bør være underlagt bestemmelserne i national ret.» Det foreligger en omfattende praksis fra EU-domstolen om avgrensningen av hvilke former for bruk som omfattes av enretten, se bl.a. sak C-2/00 *Hölterhoff*, C-206/01 *Arsenal*, C-48/05 *Adam Opel* og C-17/06 *Céline*, forente saker C-236/08 til C-238/08 *Google* og sak C-558/08 *Portakabin*.

Bestemmelsen om utvidet vern for velkjente varemerker var valgfri etter 2008-direktivet, men er gjort obligatorisk i artikkel 10 nr. 2 bokstav c i det nye direktivet. Det er samtidig klargjort at det utvidede vernet ikke bare gjelder der de aktuelle varene eller tjenestene er av annet slag enn dem merket er vernet for, men også der de er av samme eller lignende slag, jf. EU-domstolens dom i sak C-292/00 *Zino Davidoff*.

Videre er det i artikkel 10 nr. 3 føyd til enkelte nye eksempler i oppregningen av typer av bruk som kan utgjøre en inngrepshandling hvis vilkårene for inngrep ellers er oppfylt, se tilsvarende endringer i varemerkeforordningen artikkel 9 nr. 3. Dette gjelder for det første bruk av et tegn som foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn («trade or company name»), jf. direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav e og EU-domstolens dom i sak C-17/06 *Céline*. Det er presisert i direktivets fortale punkt 19 at bruk av forretningskjennetegn eller foretaksnavn bare kan utgjøre inngrep i varemerkeretten hvis bruken skjer «med henblik på at adskille varer eller tjenesteydelser». Det som reguleres av direktivet er følgelig situasjoner der samme tegn brukes både som foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, og som varemerke. Bruk av foretaksnavn eller forretningskjennetegn uten tilknytning til varer eller tjenester vil ikke utgjøre varemerkeinngrep.

Artikkel 10 nr. 3 bokstav f slår fast at merkehaveren kan forby bruk av varemerket i sammenlignende reklame, hvis bruken ellers utgjør et inngrep, og reklamen ikke oppfyller kravene i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF om villedende og sammenlignende reklame. Direktivet er gjennomført i norsk rett i forskrift 19. desember 2000 nr. 1653 om sammenlignende reklame, jf. markedsføringsloven § 26 andre ledd. Etter direktivet artikkel 4 kreves at reklamen ikke bringer i vanry eller taler nedsettende om en konkurrents varemerker, drar urimelig fordel av den anseelse som er knyttet til konkurrentens varemerke, fremstiller varer eller tjenester som en

etterligning eller kopi av varer eller tjenester med et beskyttet varemerke eller forårsaker forveksling med en konkurrents varemerke. Det er delvis overlapp mellom disse kriteriene og vilkårene for varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, og bruk av varemerker i sammenlignende reklame kan dermed etter omstendighetene forbys som varemerkeinngrep allerede etter gjeldende rett, jf. avgjørelsene fra EU-domstolen i sak C-533/06 *O2 Holdings* avsnitt 36 og 37 og sak C-487/07 *L'Oreal* avsnitt 53. EU-domstolen har lagt til grunn at merkehaveren ikke kan forby bruken av merket hvis kravene til reklamen etter direktivet om sammenlignende reklame artikkel 4 er overholdt, jf. *O2 Holdings* avsnitt 45 og 51 og *L'Oreal* avsnitt 54. I tillegg er det bare bruken av merket, og ikke den sammenlignende reklamen som sådan, som kan forbys på varemerkerettslig grunnlag. Eventuelle sanksjoner mot reklamen for øvrig vil måtte vurderes etter annet regelverk om markedsføring og krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

I artikkel 10 nr. 4 har direktivet en ny bestemmelse om transitt og lignende tilfeller. En lignende bestemmelse finnes i EUs varemerkeforordning artikkel 9 nr. 4. Bakgrunnen for bestemmelsene er at det ble ansett utilfredsstillende at merkehaveren etter praksis fra EU-domstolen ikke nødvendigvis kunne gripe inn mot varer i transitt, slik at man ikke kunne stoppe varemerkeforfalskede varer i slike tollsituasjoner. Bestemmelsen i artikkel 10 nr. 4 endrer dette, slik at merkehaveren skal kunne hindre tredjepersoner i å importere varer i næringsvirksomhet selv om varene ikke skal bringes i omsetning i det aktuelle landet, men bare oppbevares der inntil transport til det endelige destinasjonslandet. Dette omfatter etter fortalen til direktivet punkt 22 alle tollsituasjoner der varene ikke er ment å skulle plasseres på markedet i den aktuelle staten, dvs. transitt, omlastning, lagring, innførsel i en frisone, midlertidig lagring, foredling eller midlertidig innførsel. Adgangen for merkehaveren til å gripe inn mot slike varer gjelder etter artikkel 10 nr. 4 hvis varene, herunder emballasjen, kommer fra tredjeland og bærer et merke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke registrert for de samme varene. Direktivet tar altså sikte på tilfeller med varemerkeforfalskninger, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a og TRIPS-avtalen artikkel 51 note 14. Merkehaverens rett skal opphøre hvis det under en retts sak initiert i samsvar med forordning (EU) nr. 608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter for å få fastslått hvorvidt det er skjedd et varemerkeinngrep, sannsynlig-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

gjøres at merkehaveren ikke har rett til å forby at varene bringes i omsetning i det endelige destinasjonslandet. Dette vil typisk kunne være tilfelle dersom det aktuelle varemerket ikke er beskyttet i dette landet.

Idet den regulerer sider ved EUs tollunion og forholdet til tredjeland, er artikkel 10 nr. 4 utelukket fra anvendelse i EØS/EFTA-statene gjennom en tilpasningstekst inntatt i EØS-komiteens innlemmelsesbeslutning, se proposisjonen punkt 3.2.

8.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 5.3 s. 41 flg. og punkt 6.3 s. 45 flg. ble det foreslått endringer i varemerkeloven § 4 for å gjennomføre direktivet artikkel 10.

I høringsnotatet heter det:

«Det er nødvendig med enkelte endringer i varemerkeloven § 4 for å gjennomføre endringene i bestemmelsene om enerettens innhold i det nye varemerkedirektivet artikkel 10.

Det synes ikke nødvendig å presisere i § 4 at varemerkeretten gir en enerett, og heller ikke at retten ikke gir grunnlag for å gripe inn mot rettigheter med eldre rettsgrunnlag, jf. artikkel 10 nr. 2 innledningsvis. Dette er allerede forutsatt i varemerkeloven § 7, og også i bestemmelsen om relative registreringshindre i varemerkeloven § 16, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 46. Prinsippet i § 7 får anvendelse i alle situasjoner der man behøver å ta stilling til hvilken rettighet som har eldst rettsgrunnlag, dvs. ikke bare ved avgjørelsen av spørsmålet om inngrep, men også ved andre vurderinger av hvem som har eldst grunnlag for sin rett.

Det bør imidlertid gjøres en endring i § 4 første ledd for å ta inn presiseringen i det nye direktivet av at eneretten bare gir grunnlag for inngripen der andres bruk av tegn skjer i relasjon til varer eller tjenester. Dette følger for så vidt allerede av lovens ordlyd i og med kravet til at bruken skal skje «for varer eller tjenester» i varemerkeloven § 4 første og andre ledd, jf. også HR-2018-110-A *Ensilox*, men bør tydeliggjøres ytterligere i samsvar med det nye direktivet. Samtidig endres oppbygningen av § 4 første og andre ledd, slik at bestemmelsen om utvidet vern for velkjente varemerker, som nå fremgår av andre ledd, tas inn som ny bokstav c i første ledd, jf. oppbygningen av direktivet artikkel 10 nr. 2. At den tidligere valgfrie bestemmelsen om utvidet vern for velkjente merker nå er gjort obligatorisk, gir ikke behov

for lovendring ettersom et slikt vern allerede følger av varemerkeloven § 4. Det at vernet også gjelder der varene er av samme slag, følger allerede av lovteksten.

At bruk av foretaksnavn eller forretningskjennetegn kan rammes av varemerkeretten der bruken skjer i relasjon til varer eller tjenester, foreslås klargjort i oppregningen i varemerkeloven § 4 tredje ledd. Det vil dermed fremgå uttrykkelig av lovteksten at bruk av et foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn eller del av et slikt kjennetegn som kjennetegn for varer eller tjenester, kan utgjøre en inngrepshandling dersom øvrige vilkår for inngrep er oppfylt.

Det fremgår allerede av varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav d at bruk av tegn i reklame, herunder sammenlignende reklame, kan utgjøre varemerkeinngrep der vilkårene for inngrep ellers er oppfylt. På denne bakgrunn, og også i lys av hvordan bestemmelsen om sammenlignende reklame i direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav f er utformet, kan det synes hensiktsmessig å gjennomføre denne bestemmelsen som en avgrensning av eneretten etter varemerkeloven § 5, i stedet for å ta den inn som et eksempel på bruk som kan rammes av eneretten etter § 4 tredje ledd. Dersom bruken av merket i reklame utgjør et inngrep etter § 4, vil bruken da likevel ikke kunne forbyes på varemerkerettslig grunnlag om vilkårene etter § 5 er oppfylt. Dette vil være der kravene etter forskriften 19. desember 2000 nr. 1653 § 3 er oppfylt. Også i den svenske utredningen om gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv er det foreslått å plassere bestemmelsen om sammenlignende reklame i bestemmelsen om avgrensning av eneretten, til tross for at den i direktivets systematikk er plassert blant bestemmelsene om enerettens innhold, se SOU 2016: 79 s. 242–243.»

8.4 Høringen

Advokatforeningen slutter seg i det vesentlige til forslagene i høringsnotatet, men mener bestemmelsen om sammenlignende reklame har fått en uheldig utforming, og bør flyttes til § 4, heller enn å plasseres i § 5 om begrensninger i eneretten.

International Trademark Association (INTA) mener det bør komme klarere frem i § 4 at det er bruk av tegn i næringsvirksomhet i relasjon til varer og tjenester som rammes, og foreslår en justering av ordlyden.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

8.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslagene om endringer i varemerkeloven § 4 om enerettens innhold, men med visse justeringer sammenlignet med høringsnotatet.

Utformingen av § 4 legges nærmere opp til ordlyden i direktivet artikkel 10. På bakgrunn av *INTAs* innspill foreslås en justering av ordlyden i § 4 første ledd innledningsvis, for å klargjøre at den aktuelle bruken som kan utgjøre inngrep, gjelder bruk av tegn i forbindelse med varer og tjenester, jf. artikkel 10 nr. 2 innledningsvis. Det foreslås også å presisere uttrykkelig i lovteksten at varemerkeretten innebærer en enerett, jf. artikkel 10 nr. 1. At retten ikke gjelder overfor eldre rettsgrunnlag, følger allerede av varemerkeloven § 7. Siden bestemmelsen om vernet for velkjente

varemerker nå blir obligatorisk, foreslår departementet også enkelte justeringer i § 4 andre ledd for å bringe lovteksten her enda nærmere direktivet.

Departementet er videre enig med *Advokatforeningen* i at bestemmelsen om sammenlignende reklame bør tas inn i § 4 om enerettens innhold heller enn i § 5 om begrensninger, og har endret lovforslaget i samsvar med dette.

En bestemmelse lignende artikkel 10 nr. 4 om transitt foreslås innført i ny § 4 a i varemerkeloven, for å sikre et like godt vern for merkehaveren i disse situasjonene som det som gjelder i EU, se punkt 20 i proposisjonen.

Det vises ellers til forslagene til endringer i varemerkeloven § 4, og til merknadene til bestemmelsen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

9 Begrensninger i eneretten

9.1 Gjeldende rett

En viktig begrensning i eneretten etter varemerkeloven § 4 er at den bare gjelder bruk av tegn i næringsvirksomhet. Varemerkeloven § 5 oppstiller i tillegg ytterligere begrensninger, ved å klargjøre at visse former for bruk av tegn ikke kan forbys i medhold av eneretten til et varemerke, selv om de aktuelle handlingene utføres i næringsvirksomhet og ellers faller innenfor § 4. For det første klargjøres i § 5 første ledd at varemerkerett oppnådd ved registrering ikke omfatter slik del av merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt. Selv om et varemerke som helhet er funnet registrerbart, kan det være at merkets enkeltdele ikke kunne ha oppnådd beskyttelse alene, fordi de mangler særpreg eller er beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene det gjelder. Slike deler av merket vil ikke ha noen selvstendig beskyttelse i kraft av registreringen, og vil kun oppnå vern dersom det nødvendige særpreg for disse delene av merket oppnås gjennom innarbeidelse.

Etter § 5 andre ledd er varemerkeretten heller ikke til hinder for visse handlinger så lenge disse foretas i overensstemmelse med god forretningsskikk. For det første kan eget navn, foretaksnavn eller adresse benyttes uten hinder av varemerkeretten, jf. § 5 andre ledd bokstav a. I Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 44 ble det med henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-245/02 *Anheuser-Busch* lagt til grunn at denne retten til å bruke eget navn omfatter både personnavn og foretaksnavn.

Videre er det etter § 5 andre ledd bokstav b tillatt å benytte angivelser som gjelder egenskaper ved varen eller tjenesten, og etter bokstav c også varemerket, hvis dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel der den aktuelle varen er en reservedel til en vare beskyttet ved varemerket.

Kravet om at handlingene etter § 5 andre ledd må skje i samsvar med god forretningsskikk, innebærer en plikt til å opptre rimelig opp mot merkehaverens berettigede interesser, jf. EU-domstolens avgjørelser i sak C-100/02 *Gerol-*

steiner Brunnen og sak C-228/03 *Gillette*. Normalt vil det ikke være 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.

Endelig har varemerkeloven § 5 tredje ledd en bestemmelse om at enerett til en geografisk opprinnelsesbetegnelse oppnådd ved registrering som fellesmerke ikke er til hinder for at andre bruker betegnelsen, når dette skjer i samsvar med god forretningsskikk, se også punkt 15 i proposisjonen.

I tillegg har varemerkeloven § 6 en bestemmelse om konsumpsjon, som innebærer at varemerkeretten ikke kan gjøres gjeldende mot senere omsetningsledd når en vare med merkehaverens samtykke er brakt i omsetning innenfor EØS-området.

9.2 Direktivet

Direktivet viderefører i artikkel 14 i stor grad bestemmelsene om begrensninger i eneretten fra artikkel 6 i varemerkedirektivet 2008, men innebærer også noen endringer. På samme måte som etter gjeldende rett er det etter alle de tre unntakalternativene en forutsetning at kravet til god forretningsskikk er oppfylt, slik dette er tolket i EU-domstolens praksis, jf. artikkel 14 nr. 2.

Etter artikkel 14 nr. 1 bokstav a begrenses unntaket fra varemerkeretten for bruk av eget navn og adresse til bare å gjelde fysiske personer. Denne retten skal altså ikke lenger gjelde for foretak eller andre juridiske personer, med mindre det aktuelle navnet som benyttes også er innehaverens personnavn. Bestemmelsen innebærer en innsnevring sammenlignet med EU-domstolens tidligere praksis, jf. sak C-245/02 *Anheuser Busch*. Formålet er å gi varemerker et bedre vern mot bruk av merket i yngre foretaksnavn, i lys av at foretaksnavn og andre forretningskjennetegn normalt gis vern mot yngre varemerker, jf. fortalen til direktivet punkt 27, og for norsk rett foretaksnavneloven § 3-2 jf. § 3-3.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

I artikkel 14 nr. 1 bokstav b videreføres bestemmelsen om adgang til å bruke visse betegnelser som beskriver ulike egenskaper ved varer eller tjenester. Nytt er at det tydeliggjøres at unntaket generelt omfatter bruk av tegn og betegnelser som ikke er særpregede. Det fremgår av fortalen punkt 27 at bestemmelsen er ment å i «almindelighed tillade anvendelsen af deskriptive eller ikke-distinktive tegn eller angivelser».

I artikkel 14 nr. 1 bokstav c reguleres adgangen til å bruke selve varemerket. Bestemmelsen er gitt en bredere ordlyd enn i varemerkedirektivet 2008, der det kun ble angitt at merket kunne brukes til å angi formålet med den aktuelle varen eller tjenesten, for eksempel at denne utgjør en reservedel eller tilbehør til produktet varemerket gjelder. I den nye bestemmelsen er bruk for å angi formålet gjort til et eksempel, men slik at unntaket også gjelder all annen bruk av varemerket for å identifisere eller henviser til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren, forutsatt at dette skjer i samsvar med god forretningsskikk. I fortalen punkt 27 er det gitt noen retningslinjer for hva slags andre former for bruk som kan være tillatt. For det første fremgår at tredjepersoners bruk av et varemerke for å opplyse forbrukeren om at det er ekte varer som videreselges der det er skjedd lovlig parallellimport, normalt bør være tillatt så lenge dette skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk. Videre gis det uttrykk for at bruk av et varemerke i kunstneriske uttrykk i samsvar med god forretningsskikk bør være tillatt, og at direktivet bør anvendes på en måte som sikrer full respekt for de grunnleggende rettigheter og friheter, herunder yttringsfriheten.

9.3 Forslaget i høringsnotatet

Endringene i bestemmelsene om enerettens begrensninger foreslås i høringsnotatet punkt 6.3 s. 45 flg. gjennomført i varemerkeloven § 5.

I høringsnotatet heter det:

«Det er nødvendig med enkelte endringer i varemerkeloven § 5 for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet artikkel 14.

For det første må varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav a endres slik at foretaksnavn fjernes fra unntakets virkeområde, dvs. slik at bestemmelsen for fremtiden begrenses til bare å gjelde fysiske personers bruk av navn og adresse, i samsvar med det nye direktivet. Der det aktuelle foretaksnavnet har eldre grunnlag for sin rett enn varemerket, vil endringen her

ikke ha betydning. Det er bare der varemerket er eldst, at man ikke lenger kan påberope § 5 første ledd bokstav a som grunnlag for å bruke et yngre foretaksnavn som er egnet til å forveksles med varemerket. Men hvis det yngre foretaksnavnet inneholder innehaverens personnavn, slik som for enkeltpersonforetak, vil retten til å bruke navnet fortsatt kunne hjemles i § 5 andre ledd bokstav a.

Ordlyden i § 5 andre ledd bokstav b om bruk av tegn og angivelser for å angi egenskaper ved varen eller tjenesten justeres noe, slik at det klargjøres at bruk av tegn som ikke er særpregede generelt omfattes av unntaket. Dette innebærer at unntaket får et noe bredere anvendelsesområde enn tidligere.

Unntaket i § 5 andre ledd bokstav c må også gis en bredere ordlyd i samsvar med direktivet artikkel 14 nr. 1 bokstav c, slik at det fremgår at det generelt er tillatt å bruke varemerket i samsvar med god forretningsskikk, der dette gjøres for å identifisere eller henviser til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren. Bruk av varemerket for å angi formålet med egne varer eller tjenester, for eksempel der dette er å være tilbehør eller reservedel til varene som selges under varemerket, vil fortsatt inngå i bestemmelsen som et eksempel på slik bruk. En annen form for bruk som kan falle inn under bestemmelsen, vil være parallellimportørens bruk av merket for å angi at det er merkehavernes legemidler som tilbys for salg. Ved vurdering av parallellimportørens spillerom til å bruke varemerket i markedsføringen, vil også varemerkeloven § 6 andre ledd (jf. artikkel 15 nr. 2 i nytt varemerkedirektiv) kunne få betydning. Etter denne bestemmelsen kan merkehaveren motsette seg slik markedsføring der det er «rimelig grunn» for dette, for eksempel der det skjer alvorlig skade på merkets anseelse (jf. EU-domstolens dom i sak C-337/95 *Dior*) eller der det gis inntrykk av en kommersiell forbindelse med merkehaveren (jf. sak C-63/97 *BMW*).

Bestemmelsen om begrensning av eneretten til visse fellesmerker i § 5 tredje ledd må videreføres, jf. det nye direktivet artikkel 28 nr. 4 og 29 nr. 3.»

9.4 Høringen

Advokatforeningen slutter seg i det vesentlige til forslagene i høringsnotatet, men mener bestem-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

melsen om sammenlignende reklame har fått en uheldig utforming, og bør flyttes til § 4 heller enn å plasseres i § 5 om begrensninger i eneretten.

Ingen andre høringsinstanser har hatt merknader til dette punktet.

9.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslagene fra høringsnotatet om endringer i varemerkeloven § 5 om begrensninger i merkehaverens enerett.

Bestemmelsen om sammenlignende reklame er flyttet til § 4, i tråd med *Advokatforeningens* innspill, se også punkt 8.5 i proposisjonen.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 5, og til merknadene til bestemmelsen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

10 Forbud mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep

10.1 Gjeldende rett

Ved fullbyrdet varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, kan merkehaveren få nedlagt forbud mot fortsatt inngrep etter varemerkeloven § 57, og iverksatt andre sanksjoner, slik som tiltak for å hindre fortsatt inngrep etter § 59.

Hvis noen har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre varemerkeinngrep, eller på annen måte opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan merkehaveren kreve at vedkommende ved dom forbyr å gjennomføre handlingen, jf. varemerkeloven § 57 andre punktum. Det må være klare holdepunkter for at den som forbudet skal rette seg mot, vil utføre bestemte handlinger som vil utgjøre et inngrep, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 93, jf. s. 121. Det kreves likevel ikke at det foreligger et straffbart forsøk, dvs. det er ikke krav om fullbyrdesforsett. Det kreves heller ikke at den som utfører forberedelsehandlingene vet eller bør vite at handlingen vedkommende tar sikte på å gjennomføre, vil utgjøre et inngrep. Det er tilstrekkelig at det er en overhengende fare for at noen kommer til å gjøre inngrep, uavhengig av om vedkommende subjektivt vet eller bør vite at handlingen vil utgjøre et inngrep, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 18.

Når det gjelder vesentlige forberedelsestiltak, må forberedelsene ha konkretisert seg på en måte som gjør at det er en nærliggende fare for at inngrepshandlinger vil bli gjennomført, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 93. Et eksempel på slike forberedelser kan være at det produseres tilsvarende varer som merkehaverens varer, sammen med forfalskede varemerkeetiketter som kan festes på disse varene. Det vil da kunne nedlegges forbud mot slike handlinger etter varemerkeloven § 57, selv om merket ennå ikke er satt på og varene ikke solgt. Forbudet kan imidlertid ikke rette seg mot andre handlinger enn de konkrete forberedelsehandlingene, eller mot inngrep generelt.

Varemerkeloven § 57 andre punktum gir bare anledning til å få nedlagt forbud mot handlinger foretatt av samme person som senere ville begå et varemerkeinngrep. Ved behov for forbud mot

tredjeparter, må det foreligge en medvirkning som rammes etter varemerkeloven § 57 første punktum, dvs. der noen har medvirket til et inngrep ved å bidra eller på annen måte vært delaktig i en annens inngrep. Det kan ikke nedlegges forbud mot enhver perifer handling som kan ha hatt betydning for inngrepet. Forbud kan bare nedlegges overfor den som har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 17. Det er et subjektivt krav at den som utfører de aktuelle handlingene i hvert fall burde forstå at det man bistår med vil bli benyttet til å gjennomføre et varemerkeinngrep. Dette kan for eksempel gjelde fremstilling av falske varemerkeetiketter, der den som gjør dette vet eller burde forstå at disse vil bli benyttet kommersielt sammen med varer av samme slag som autentiske varer. Også når det gjelder medvirkning, kan forbud bare rette seg mot de konkrete medvirkningshandlingene, og ikke mot andre handlinger eller inngrep generelt.

Etter varemerkeloven § 59 tredje ledd jf. første ledd kan det også besluttes forebyggende og korrigerende tiltak for å hindre inngrep i forberedelses- og medvirkningstilfellene, dvs. at retten kan gi pålegg om ødeleggelse eller utlevering av materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er tilsiktet brukt til å fremstille varer som utgjør inngrep, slik som for eksempel falske varemerkeetiketter eller innpakning og emballasje til produkter som utgjør varemerkeforfalskninger. Forebyggende tiltak kan rettes også mot den som ikke selv har begått eller vil begå inngrep, og som er i god tro, forutsatt at dette anses forholdsmessig, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 28.

10.2 Direktivet

Direktivet artikkel 11 har en bestemmelse om adgangen til å gripe inn overfor visse handlinger forut for et varemerkeinngrep. En tilsvarende bestemmelse er innført i EUs varemerkeforordning artikkel 10. Bestemmelsen tar sikte på å styrke varemerkebeskyttelsen og bekjempe varemerke-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

forfalskninger mer effektivt, ved å gi flere midler til å hindre at slike varer kommer på markedet. Av for-talen til direktivet punkt 26 fremgår at formålet med artikkel 11 er å gi merkehavere en praktisk og effektiv mulighet til å gripe inn mot omsetning av varemerkeforfalskninger, ved å kunne forby fremstilling av falske varemerkeetiketter eller emballasje eller andre midler som tegn som ligner varemerket kan settes på, samt andre handlinger knyttet til slike etiketter og midler.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med EUIPO og OECDs fellesrapport «Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods» fra juni 2017, som viste til at en av de fremgangsmåter som i dag benyttes for å unngå inngripen overfor varemerkeforfalskede varer, er at produktene, emballasje, etiketter og lignende transporteres separat, og først settes sammen til det varemerkeforfalskede produktet når alle komponentene har nådd frem til det endelige destinasjonslandet. Dette gir økt behov for merkehaveren for å kunne gripe inn overfor fremstillingen av de ulike enkeltelementene som settes sammen til det endelige produktet.

Artikkel 11 gir merkehaveren rett til å gripe inn mot visse handlinger som i tid kan ligge forut for et varemerkeinngrep, og slik sett utgjøre forberedelseshandlinger, og mot visse handlinger som kan utgjøre medvirkning til inngrep. De aktuelle handlingene knytter seg til fremstilling og omsetning av emballasje, etiketter eller andre midler som varemerker kan festes på. Forutsetningen for at merkehaveren skal kunne gripe inn, er at de aktuelle handlingene utføres i næringsvirksomhet, og at det foreligger en risiko for at emballasje, etiketter eller andre midler som varemerket kan påføres, vil benyttes på en måte som vil utgjøre varemerkeinngrep. Artikkel 11 oppstiller ikke noe subjektivt vilkår.

For det første, jf. artikkel 11 bokstav a, kan merkehaveren få nedlagt forbud mot at tegn som er identisk med eller ligner varemerket påføres emballasje, etiketter, merkelapper, sikkerhets- og ekthetskomponenter eller utstyr, eller andre midler som merket kan plasseres på. Dette kan for eksempel gjelde at etiketter med varemerket sys fast på klær, eller at merket trykkes på emballasje. Sikkerhets- og ekthetskomponenter og utstyr omfatter for eksempel et elektronisk sertifikat om at et produkt har gjennomgått en sikkerhetskontroll, mens ekthetskomponenter vil kunne være slike ekthetsbevis som gjerne følger med luksusartikler som vesker mv, jf. eksemplene gitt i SOU 2016: 79 s. 239. Artikkel 11 bokstav a gir anledning til å få nedlagt forbud mot den som utfører de aktuelle handlingene som

består i å anbringe tegn som kan forveksles med varemerket på emballasje mv. Bestemmelsen gir ikke grunnlag for å gripe inn mot andre enn den som utfører de aktuelle handlingene. Imidlertid trenger ikke den som utfører de aktuelle handlingene være den samme som senere bringer de varer som krenker varemerkeretten i omsetning, men kan være en tredjepart. Dermed gir artikkel 11 bokstav a anledning til å gripe inn mot den som medvirker til varemerkeinngrep ved å utføre et tidligere trinn i prosessen frem mot den endelige omsetningen av varene, uten at det oppstilles noe subjektivt skyldkrav for vedkommende. Det er tilstrekkelig at det foreligger en objektiv risiko for at det senere vil skje et varemerkeinngrep. Normalt vil likevel gjerne en som utfører slike handlinger som bestemmelsen omfatter, ut fra handlingenes art forstå at det vil skje et senere varemerkeinngrep.

For det andre kan merkehaveren etter artikkel 11 bokstav b forby at etiketter, emballasje eller andre midler som varemerket er anbrakt på, utbys eller bringes i omsetning, eller lagres for slike formål, importeres eller eksporteres. Dette omfatter blant annet salg av etiketter utstyrt med forfalskede varemerker. Artikkel 11 bokstav b vil omfatte både forberedelseshandlinger som utføres av den aktuelle inngriperen selv, men også tilfeller der andre enn den som til slutt markedsfører og omsetter de aktuelle varene, har befatning med slike merkelapper og etiketter som senere kan benyttes ved salget av slike varer. Bestemmelsen vil altså kunne ramme tredjeparter som ikke selv begår inngrep. Heller ikke i artikkel 11 bokstav b oppstilles det noe skyldkrav for den som utfører handlingene, eller noe krav om at handlingen kvalifiserer til et ansvar for medvirkning til et varemerkeinngrep.

Forbud etter artikkel 11 kan bare nedlegges mot de handlingene som er angitt i bestemmelsen, og altså ikke mot andre handlinger eller inngrep generelt, på tilsvarende måte som ved forberedelses- og medvirkningshandling etter varemerkeloven § 57 andre punktum. Forbud kan videre bare nedlegges mot den som opptrer i næringsvirksomhet. Direktivet oppstiller bare et krav om forbud, og ikke om andre sanksjoner slik som for eksempel erstatning.

10.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 7.3 s. 49 flg. ble det ansett unødvendig med lovendringer for å oppfylle direktivet artikkel 11.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

I høringsnotatet heter det:

«Situasjonene som omfattes av artikkel 11 i det nye varemerkedirektivet, vil gjerne være å regne enten som varemerkeinngrep eller som slik forberedelse eller medvirkning til inngrep at det vil være grunnlag for å nedlegge forbud mot handlingene etter varemerkeloven § 57, beslutte midlertidig forføyning etter tvisteloven kapittel 34 og eventuelt forebyggende tiltak etter § 59. Det kan også være grunnlag for vederlag og erstatning etter varemerkeloven § 58 i tilfeller der det foreligger et fullbyrdet inngrep, eller eventuelt på annet grunnlag der det ikke foreligger et fullbyrdet inngrep.

Etter varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav a er det å sette merket på varer eller emballasje en form for varemerkebruk som vil utgjøre fullbyrdet inngrep der vilkårene etter § 4 første eller andre ledd ellers er oppfylt. Forbud kan da nedlegges etter § 57. Direktivet rammer imidlertid også det å lage merkelapper eller andre midler påført varemerker, jf. artikkel 11 bokstav a, dvs. handlinger som i tid gjerne vil ligge forut for handlingene som faller inn under § 4 tredje ledd bokstav a. For slike handlinger vil bestemmelsen i § 57 andre punktum om forbud mot forberedende handlinger kunne få anvendelse, ettersom vilkårene om «vesentlige forberedelsestiltak» eller «særlig grunn til å frykte» et senere inngrep vil være oppfylt i og med påføringen av merket på de aktuelle midlene. De handlingene direktivet gjelder, vil jo ha som formål å forberede og legge til rette for et senere inngrep. Direktivet krever at det skal foreligge en risiko for inngrep, og synes ved dette godt i samsvar med de objektive kriteriene knyttet til slik risiko som følger av varemerkeloven § 57 andre punktum.

Både når det gjelder det å lage falske merkelapper mv. etter artikkel 11 bokstav a, og handlingene knyttet til tilbud for salg og omsetning av merkelapper, etiketter og andre midler som rammes av artikkel 11 bokstav b, vil slike handlinger objektivt sett kunne karakteriseres som medvirkning til inngrep der de ikke utføres av den senere inngriperen selv, jf. varemerkeloven § 57 første punktum. Når det gjelder medvirkningshandlingene foretatt av andre enn den senere selv gjør inngrep, rammer direktivet disse uten å oppstille et subjektivt skyldkrav, og uten at de aktuelle handlingene må kunne kategoriseres som medvirkningshandling for å kunne rammes av forbud. Etter varemerkeloven § 57 første punktum vil

det bero på en vurdering av om det foreligger medvirkning om det kan nedlegges forbud mot handlinger som foretas av andre enn den endelige inngriperen, og det subjektive kravet om at vedkommende i hvert fall burde forstå at disse midlene vil bli benyttet til varemerkeinngrep, må være oppfylt. Direktivet oppstiller etter ordlyden derimot ikke et subjektivt krav, og det kan derfor synes som at det vil ramme flere handlinger enn dem som rammes av gjeldende norsk rett. Imidlertid må det legges til grunn at den som utfører denne typen handlinger som direktivet gjelder, i det minste burde forstå at de aktuelle merkelappene eller emballasjen som utferdiges, tilbys for salg eller omsettes, vil bli benyttet på en måte som krenker varemerkeretten. Det subjektive kravet for medvirkningshandling etter norsk rett vil da være oppfylt. På denne bakgrunn synes det nærliggende å legge til grunn at også de krav til mulighet for å få nedlagt forbud mot handlinger som utføres av andre enn inngriperen etter artikkel 11 bokstav a og b er oppfylt gjennom gjeldende norske regler om medvirkning til inngrep.

Det vil også etter omstendighetene kunne besluttes forebyggende tiltak etter varemerkeloven § 59 i tilfellene omfattet av artikkel 11, uten at direktivet krever dette. Direktivet angir ikke om det også skal kunne kreves midlertidig forbud i tilfellene omfattet av artikkel 11. Det må uansett normalt legges til grunn at der det kan nedlegges et forbud etter § 57, kan det også kreves midlertidig forføyning såfremt det foreligger sikringsgrunn. Direktivet regulerer ikke nærmere hvordan forbud skal kunne besluttes og av hvilken instans, og overlater dermed dette til nasjonal rett. Etter norsk rett vil forbud etter § 57 og midlertidig forføyning bare kunne ilegges av domstolene, og direktivet nødvendiggjør ingen endring i dette.

Selv om varemerkeloven § 57 ikke inneholder slike detaljerte bestemmelser om spesifikke typer av handlinger som direktivet artikkel 11, synes det likevel som at de handlingene som skal kunne rammes av forbud etter artikkel 11, allerede oppfyller vilkårene for forbud som enten forberedelses- eller medvirkningshandling etter § 57. På denne bakgrunn synes det ikke å være behov for lovendringer for å gjennomføre artikkel 11. For svensk retts del er det i SOU 2016: 79 s. 240 lagt til grunn at det ikke er nødvendig med lovendringer for å gjennomføre artikkel 11, som allerede anses

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

oppfylt gjennom reglene i svensk rett om såkalt vitesförbud ved forberedelse til inngrep.

Selv om de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 må anses tilstrekkelige til å oppfylle direktivets krav, kan det likevel være spørsmål om det av hensyn til klar og tydelig gjennomføring av direktivet ville være ønskelig å ta inn detaljerte bestemmelser om de tilfellene artikkel 11 omfatter i varemerkeloven. Det er imidlertid på det rene at de generelle bestemmelsene i § 57 vil måtte tolkes i tråd med direktivet for de aktuelle tilfellene, og det fremstår ikke som hensiktsmessig å ta inn i § 57 en detaljregulering av visse forberedelses- og medvirkningshandlinger. Dette ville i så fall bryte med lovens system med generelt utformede bestemmelser om slike forhold.»

10.4 Høringen

Advokatforeningen mener det er behov for en bedre tilpasning av varemerkeloven til direktivet, og uttaler:

«Varemerkehaverens rett til forbud mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep er regulert i direktivets artikkel 11. I høringsnotatet på side 50 er det uttalt at de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 og § 59 er tilstrekkelige til å oppfylle direktivets krav. Etter Advokatforeningens oppfatning er imidlertid gjeldende § 57 og § 59 dårlig tilpasset direktivregelen. For det første retter direktivet seg alene mot midler som varemerket er anbrakt på, mens varemerkelovens bestemmelser retter seg mot forberedelsestiltak av enhver art. For det andre kommer § 57 i utgangspunktet bare til anvendelse dersom den som har gjennomført forberedelsestiltakene også er den som vil begå inngrep. Direktivet stiller ikke noe slikt krav, og må antas å kunne påberopes også overfor rettssubjekter som bare vil utføre forberedelsestiltak (mens et annet rettssubjekt vil forestå det etterfølgende varemerkeinngrepet). Forbud mot medvirkningshandlinger etter § 57 første punktum kan bare rettes mot den som har medvirket til fullbyrdet varemerkeinngrep.

Etter Advokatforeningens oppfatning er det behov for en bedre tilpasning av § 57 og § 59 til direktivets krav. Det er særlig behov for å klargjøre i varemerkeloven at forbudskrav kan rettes mot rettssubjekter som er i besittelse av, eller på annen måte har kontroll over, midler

som varemerket er anbrakt på, uavhengig av om det er risiko for at vedkommende vil begå varemerkeinngrep. Hvorvidt man for øvrig kan og bør opprettholde de mer generelle reglene i § 57 og § 59, slik departementet går inn for, er etter Advokatforeningens syn uklart. Hensynet til en ensartet regulering innenfor området for det industrielle rettsvern, kan tale for at reglene opprettholdes. På den annen side fremstår det som viktigere å regulere i tråd med direktivet, og Advokatforeningen heller derfor mot at varemerkelovens forbudsbestemmelser mer direkte bør harmoniseres med direktivets artikkel 11. I den grad det er behov for å gripe inn mot andre former for forberedende tiltak, eller mot en risiko for fortsatt inngrep, vil dette kunne skje ved fastsettelsesdom etter alminnelige sivilprosessuelle regler.

Dersom departementet bestemmer seg for å opprettholde gjeldende § 57 og § 59, vil Advokatforeningen påpeke at varemerkeloven § 57 har fått en noe uheldig utforming i to henseender. For det første er det etter § 57 annet punktum uklart om kriteriet «særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep» kvalifiserer både alternativet «har gjort vesentlige forberedelsestiltak» og alternativet «på annen måte har opptrådt», eller bare det siste. Dette bør klargjøres. For det andre kan bestemmelsen gi opphav til den misforståelse at paragrafen uttømmende regulerer kravene til rettslig interesse i inngrepssaker. Det bør derfor vurderes å tilføye et nytt annet ledd hvor det klargjøres at fastsettelsesdom for varemerkeinngrep kan kreves når vilkårene i tvisteloven § 1-3 (2) er oppfylt.»

10.5 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at det bør innføres en egen bestemmelse i varemerkeloven om merkehaverens adgang til å få nedlagt forbud mot handlingene omfattet av artikkel 11 i direktivet, ved siden av de generelle bestemmelsene i §§ 57 og 59. Ved dette sikres en tydelig direktivgjennomføring på dette punktet. Enkelte av handlingene omfattet av artikkel 11 er riktignok allerede dekket av de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 om forberedende handlinger og medvirkning, men det er ikke fullt samsvar mellom bestemmelsene. Det bør på denne bakgrunn gis en egen ny bestemmelse i varemerkeloven som gjennomfører artikkel 11, og som begrenses til å gjelde for registrerte varemerker.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Departementet foreslår at den nye bestemmelsen om disse tilfellene tas inn i ny § 4 a, som en tilleggsbestemmelse om enerettens innhold for registrerte varemerker. Denne paragrafen vil også inneholde en ny bestemmelse om varer i transitt (se punkt 8.5 og 20 i proposisjonen) og en bestemmelse om tilfeller der en agent eller representant har fått registrert et varemerke i eget navn uten merkehaverens samtykke (se punkt 6.5). En tilsvarende løsning er valgt ved den danske gjennomføringen av direktivet, se den danske varemerkeloven § 5 stk. 3. I Sverige ble det ansett som unødvendig å gi egne bestemmelser for å oppfylle artikkel 11, se Prop. 2017/18: 267 s. 153. Den finske varumärkeslagen har en generell bestemmelse om rett for merkehaveren til å forby forberedende handlinger i 6 § tredje stycket.

Den nye bestemmelsen vil gå foran de generelle kriteriene for forbudsdom etter varemerke-

loven § 57 for de situasjonene bestemmelsen regulerer. For øvrig vil bestemmelsen suppleres av de alminnelige bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8, samt av alminnelige bestemmelser i tvisteloven om krav til rettslig interesse mv. Når handlingene regulert i § 4 a faller innenfor enerettens innhold, vil det bety at også bestemmelsene i kapittel 8 om erstatning og andre sanksjoner vil komme til anvendelse i disse tilfellene.

Når det gjelder *Advokatforeningens* merknader knyttet til kriteriet «særlig grunn» i varemerkeloven § 57, viser departementet til at det allerede fremgår at dette kriteriet knytter seg til det andre alternativet i bestemmelsen, idet eksistensen av en slik særlig grunn er forutsatt i det første alternativet ved kravet om «vesentlige forberedelsestiltak».

Det vises ellers til forslaget til ny § 4 a i varemerkeloven, og til merknadene til bestemmelsen.

11 Gjengivelse av varemerker i oppslagsverk

11.1 Gjeldende rett

En gjengivelse av et varemerke i en ordbok, leksikon eller lignende oppslagsverk vil normalt ikke utgjøre en slik form for bruk som utgjør inngrep i eneretten etter varemerkeloven § 4, ettersom merket i slike tilfeller ikke brukes som kjenningstegn for varer eller tjenester. Det vil derfor gjerne ikke kunne rettes inngrepsansjoner mot slik bruk, slik som forbud etter varemerkeloven § 57, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 82. En bruk av merket som oppslagsord i en ordbok kan likevel være skadelig for varemerkets funksjon som angivelse av kommersiell opprinnelse, fordi bruken kan bidra til at merket mister sitt særpreg og går over til å oppfattes som en alminnelig betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for.

På denne bakgrunn gir varemerkeloven § 11 innehavere av registrerte varemerker rett til å kreve at et varemerke ikke blir gjengitt i lærebøker, leksikon, håndbok eller lignende faglig skrift uten at det samtidig fremgår at merket er beskyttet ved registrering. Bestemmelsen er en videreføring av § 11 i varemerkeloven 1961, og hensikten er å gi merkehaveren et redskap til å hindre at merket ved gjengivelse som oppslagsord mister sin distinktive evne og går over til å bli en generisk betegnelse for slike varer eller tjenester som det gjelder, jf. NOU 2001: 8 (Varemerkeutredningen II) s. 72. Regelen er teknologinøytral, og gjelder både for trykte og elektroniske verk, jf. NOU 2001: 8 s. 73.

For å oppfylle kravet om å angi at merket er vernet ved registrering, vil det etter varemerkeloven § 11 tredje ledd alltid være tilstrekkelig å gjengi merket sammen med symbolet ® på en tydelig måte. Dette er ikke til hinder for at opplysning om registreringsvernet kan gis også på andre måter, f.eks. ved at det uttrykkelig angis at det gjelder et «registrert varemerke». Bakgrunnen for at lovteksten angir at bruk av symbolet ® vil være tilstrekkelig, er at dette er vanlig i mange land, og at det ble ansett hensiktsmessig at loven ga anvisning på en måte som alltid skulle anses tilstrekkelig, men som ikke skulle være den eneste markering som kan brukes, jf. NOU 2001: 8 s. 73.

Hvis et krav om angivelse av at det gjelder et registrert varemerke er fremsatt i rimelig tid før en utgivelse, og kravet ikke blir etterkommet, kan merkehaveren kreve at forfatteren, utgiveren, hovedredaktøren eller forleggeren bekoster en rettelse som offentliggjøres på en slik måte og i et slikt omfang som finnes rimelig. Merkehaveren kan altså velge hvilket av disse rettssubjektene kravet rettes mot. Angivelse av at merket er vernet ved registrering kan kreves så lenge det aktuelle merket er innført i varemerkeregisteret. Hvis utgiveren mener at merket er degenerert til å utgjøre en alminnelig betegnelse for varene eller tjenestene det er registrert for, må det i så fall fremsettes et eget krav om sletting av registreringen, jf. varemerkeloven § 36 bokstav b.

11.2 Direktivet

Direktivet artikkel 12 har, som artikkel 12 i EUs varemerkeforordning, en bestemmelse om at merkehaveren, hvis en gjengivelse av varemerket i ordbok, leksikon eller lignende referanseverk i trykt eller elektronisk form gir inntrykk av at merket utgjør en generisk betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for, kan kreve at utgiveren så snart som mulig, og senest i neste utgave for trykte verk, sørger for at gjengivelsen ledsages av en angivelse av at det dreier seg om et registrert varemerke.

På samme måte som varemerkeloven § 11, tar direktivbestemmelsen sikte på å hindre at merket utsettes for degenerasjon gjennom bruk i ordbøker og andre oppslagsverk, og gir grunnlag for et krav om retting slik at det angis at det dreier seg om et registrert varemerke. Direktivet har en noe annerledes utforming enn den norske lovbestemmelsen, men innholdet er i det vesentlige samsvarende. Også direktivet gjelder både for trykte og elektroniske verk. Direktivet presiserer ikke uttrykkelig at den kravet om retting rettes mot, også skal bekoste rettelsen, men dette må anses å ligge implisitt i bestemmelsen, og er også presisert i 10 § tredje stycket i den finske varumärkeslagen etter gjennomføringen av direk-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

tivet. Etter direktivet, i motsetning til varemerkeloven § 11, kan krav om retting bare rettes mot utgiveren, dvs. ikke mot forfatter og redaktør osv. Antakelig er det uansett mest praktisk med krav mot utgiveren. Direktivet presiserer at rettelsen senest må skje i neste utgave for trykte verk, mens det for elektroniske verk vil bero på en tolkning av kravet om «snarest mulig» hvor raskt utgiveren må reagere.

I motsetning til den norske lovteksten, har direktivet ingen bestemmelse om at bruk av symbolet ® vil være tilstrekkelig til å opplyse om registreringsvernet. Det må likevel legges til grunn at dette vil være tilstrekkelig, siden dette er en vanlig måte å gjøre det på. Registreringsvernet vil imidlertid også kunne angis på andre måter.

Direktivet oppstiller ikke andre sanksjoner mot bruken av merket i det aktuelle verket enn muligheten til å kreve retting. For å anvende andre sanksjoner må det altså foreligge et varemerkeinngrep.

11.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 8.3 s. 52 flg. ble det foreslått å endre varemerkeloven § 11 for å oppnå samsvar med artikkel 12 i direktivet.

I høringsnotatet heter det:

«Det er en fordel at det nye varemerkedirektivet har regler om gjengivelse av varemerker i leksikon, ordbøker og lignende oppslagsverk, slik at regelverket innen EØS på dette området blir harmonisert. Dette gjelder særlig siden direktivet også omfatter elektronisk utgitte skrifter, som gjerne benyttes uavhengig av landegrenser. Ordlyden i varemerkeloven § 11 må endres noe for å tilpasses til artikkel 12 i det nye varemerkedirektivet, men dette vil ikke innebære noen vesentlige realitetsendringer.

Det er ikke nødvendig å klargjøre i § 11 første ledd at bestemmelsen gjelder skrifter i både trykt og elektronisk form, siden dette allerede er gjeldende rett, jf. også NOU 2001: 8 s. 72–73. Det er mest hensiktsmessig at ordlyden fortsatt er teknologinøytralt utformet. For øvrig vil bestemmelsen fortsatt omfatte de samme typer av skrifter med faglig innhold som etter gjeldende rett, i og med direktivets angivelse av at det gjelder ordbøker, leksikon eller lignende oppslagsverk.

Siden det er et vilkår for å kunne kreve retting etter direktivet, er det hensiktsmessig å

ta inn også i den norske lovteksten at merkehaveren kan kreve angivelse av registreringsvernet hvis gjengivelsen ellers gir inntrykk av at merket er en sedvanlig betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for. Dette innebærer neppe noen realitetsendring, siden en gjengivelse av merket uten angivelse av registreringsvernet uansett vil medføre en risiko for å skape et slikt inntrykk. Det kan likevel av klarhetshensyn være hensiktsmessig å ta med en presisering av dette.

For det tredje antas det at personkretsen krav kan rettes mot etter § 11, må innsnevres slik at den bare omfatter utgiveren av det aktuelle verket. I den svenske utredningen er det ikke foreslått å snevre inn personkretsen som krav kan rettes mot, se forslaget til 2. kap 18 § varumärkeslagen i SOU 2016: 79 s. 162. Man kan muligens se det slik at det faller utenfor direktivet å regulere hvilke andre rettssubjekter enn utgiveren som krav kan rettes mot, men det synes ønskelig her å legge ordlyden i den norske bestemmelsen nært opp til direktivet. Foreløpig er det derfor utformet et lovforslag der det bare er mulig å rette krav mot utgiveren.

Etter direktivet skal rettelsen skje så snart som mulig, og det er presisert at dette innebærer senest i neste opplag av verket for trykte skrift. I nåværende § 11 i varemerkeloven er det ikke angitt hvor raskt retting skal skje, men bare at retting kan kreves der et krav fremsatt i rimelig tid ikke er blitt etterkommet. Det synes som at kravet om å handle «without delay» innebærer en ganske streng handleplikt, og at utgiveren dermed må utføre rettelsen relativt raskt, særlig for elektroniske verk. For trykte verk er det heller ikke gitt at det vil være tilstrekkelig å vente til neste opplag hvis det går lang tid før et slikt nytt opplag blir utgitt.

Den nåværende presiseringen i § 11 tredje ledd om at krav fra merkehaveren alltid anses etterkommet hvis merket er gjengitt sammen med symbolet ® på en tydelig måte, bør utgå for å sikre fullt samsvar med direktivet. Det må imidlertid legges til grunn at en slik angivelse fortsatt vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet om angivelse av at det dreier seg om et varemerke vernet ved registrering.»

11.4 Høringen

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) gir uttrykk for at det er hensiktsmessig at regelverket

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

innenfor EØS-området blir harmonisert, og også teknologinøytralt utformet, når det gjelder gjengivelse av varemerker i oppslagsverk.

International Trademark Association (INTA) uttaler at det vil være fint med en eksplisitt henvisning til elektroniske publikasjoner, og at internettbaserte oversettelsesverktøy uttrykkelig bør omfattes av bestemmelsen, for å unngå at oversettelser gir inntrykk av at varemerket er en alminnelig betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for.

11.5 Departementets vurdering

Departementet ser det som hensiktsmessig at reglene om gjengivelse av varemerker i oppslagsverk harmoniseres i EØS-området, særlig siden

internettbaserte verk gjerne anvendes over landegrensene. Departementet følger opp forslaget om endringer i varemerkeloven § 11, men har kommet til at lovteksten bør legges enda nærmere opp til direktivet enn foreslått i høringsnotatet. Det er derfor gjort enkelte justeringer i lovforslaget.

Når det gjelder elektroniske publikasjoner og internettbaserte oversettelsesverktøy, viser departementet til at det allerede fremgår av direktivbestemmelsen at den omfatter elektroniske oppslagsverk. Dette foreslås presisert uttrykkelig i lovteksten. Hvorvidt et oversettelsesverktøy vil rammes, beror på om dette vil anses som et «oppslagsverk» i bestemmelsens forstand.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 11, og til merknadene til bestemmelsen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

12 Bruksplikt

12.1 Gjeldende rett

Regler om bruksplikt for registrerte varemerker ble innført i norsk rett ved gjennomføringen av varemerkedirektivet 1988, og fremgår av varemerkeloven § 37. Bakgrunnen for reglene om bruksplikt er å begrense antallet registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten bidra til at det blir større rom for nye merker og færre varemerkekonflikter.

Reglene innebærer at merket må tas i bruk for de varer eller tjenester det er registrert for innen fem år fra tidspunktet da registreringen ble endelig, jf. § 37 første ledd. Deretter må merket ikke gå ut av bruk i fem sammenhengende år. Hvis kravene til bruk av merket ikke er oppfylt, kan enhver med rettslig interesse i dette, jf. varemerkeloven § 39, sette frem krav om at varemerkeregistreringen slettes ved dom eller ved administrativ overprøving hos Patentstyret etter varemerkeloven § 40.

Kravet til rettslig interesse tolkes vidt når det gjelder sletting på grunn av manglende bruk, slik at krav på dette grunnlaget i praksis kan fremsettes av enhver.

Sletting kan likevel ikke 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. Det skal ikke tas hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises eller krav om overprøving fremsettes, hvis forberedelser til bruken er innledet først etter at merkehaveren har fått kjennskap til at et søksmål eller krav om overprøving kan bli fremmet.

For å oppfylle bruksplikten må bruken være reell, dvs. at varemerket må ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det dreier seg om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 68 med henvisning til praksis fra EU-domstolen. Selv om bruksplikten ikke er oppfylt, skal registreringen likevel ikke slettes hvis merkehaveren har hatt rimelig grunn for å la være å bruke merket. Et eksempel på en rimelig grunn kan være at

omstendigheter utenfor merkehaverens kontroll gjør det umulig eller urimelig vanskelig å ta merket i bruk, jf. EU-domstolens dom i sak C-246/05 *Le Chef DE CUISINE*.

Etter varemerkeloven § 37 andre ledd vil bruk av varemerket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, tas med i betraktning ved vurderingen av om bruksplikten er oppfylt. Det samme gjelder hvis merket brukes ved å settes på varer eller deres emballasje utelukkende for eksport. Bruk som andre gjør med merkehaverens samtykke regnes som merkehaverens egen bruk, dvs. at for eksempel lisenshavers bruk kan være tilstrekkelig.

Et registrert varemerke som ikke oppfyller kravene til bruk etter varemerkeloven § 37, gir ikke grunnlag for å sette registreringen av et yngre varemerke til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 andre ledd første punktum. Merket vil altså ikke utgjøre et mothold mot den yngre registreringen i en ugyldighetssak, selv om det eldre merket ikke er slettet fra registeret. Dette gjør unntak fra det som ellers er utgangspunktet i norsk rett, nemlig at et eldre registrert varemerke uten nærmere prøving legges til grunn som gyldig registrert og virksomt ved vurderingen av senere registreringer, jf. Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett* 3. utgave s. 231 flg. og Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 67.

Etter varemerkedirektivet 2008 er det valgfritt om manglende bruk også gis betydning for det eldre varemerkets status som registreringshinder under søknadsbehandling og ved innsigelser, jf. artikkel 11 nr. 2 i 2008-direktivet, og om manglende oppfyllelse av bruksplikten tillegges betydning for muligheten til å vinne frem i inngrepssaker, jf. artikkel 11 nr. 3. Muligheten for å sanksjonere manglende bruk av et merke i disse relasjonene har ikke vært benyttet i norsk rett. Ved behandlingen av søknader og innsigelser benytter følgelig Patentstyret eldre registrerte merker som mulige registreringshindre (mothold) uten at det gjøres noen vurdering av om bruksplikten er oppfylt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 64. For å få merket fjernet som mothold, må det i så fall fremmes egen sak om sletting.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

12.2 Direktivet

Bruksplikten videreføres innholdsmessig i alt vesentlig uendret i direktivet artikkel 16, og det er bare gjort enkelte mindre klargjøringer og presiseringer. I Max Planck-rapporten som lå forut for Kommisjonens forslag ble det vurdert om tidsperioden for å ta merket i bruk burde reduseres til tre år, og om det burde gjøres endringer slik at fristen for å starte bruken begynte å løpe tidligere. Det ble imidlertid konkludert med ikke å fremme forslag om dette, se rapporten s. 89.

I direktivet presiseres for det første i artikkel 16 nr. 2 og 3 når femårsfristen for å ta merket i bruk, begynner å løpe. For nasjonale varemerkeregistreringer der statene har regler om innsigelsesbehandling i etterkant av registreringen, slik tilfellet er i norsk rett, skal femårsperioden etter artikkel 16 nr. 2 regnes fra tidspunktet da innsigelsesfristen er utløpt eller eventuell innlevert innsigelse avgjort, eller innsigelses-saken trukket.

For internasjonale varemerkeregistreringer følger det av artikkel 16 nr. 3 at femårsperioden skal regnes fra tidspunktet da merket ikke lenger kan avslås eller innsigelser leveres. Bakgrunnen for dette er at det etter Madridprotokollen artikkel 4 og 5 gjelder et prinsipp om «stilltiende aksept» av registreringenes gyldighet, som innebærer at Patentstyret må gi melding om foreløpig avslag, eller ta forbehold om muligheten for innsigelse fra tredjepart, innen 18 måneder fra mottak av meldingen om utpekingen av Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd andre punktum. Der det ikke er gitt slik melding innen fristen på 18 måneder, vil femårsfristen for å ta merket i bruk løpe fra utløpet av denne perioden. I tilfeller der Patentstyret innen utløpet av fristen har gitt melding til Det internasjonale byrået om et avslag, eller om at det kan bli innlevert innsigelse, vil fristen for å ta merket i bruk først begynne å løpe når vurderingen av merkets registrerbarhet etter varemerkeloven § 70 er endelig, eller en eventuell innsigelsessak er endelig avgjort. Patentstyret tar rutinemessig forbehold overfor Det internasjonale byrået om muligheten for innsigelse etter utløpet av fristen i tilfeller der saken fremdeles er under behandling når fristutløp nærmer seg. Dette betyr at det kan ta tid før femårsfristen for å ta merket i bruk begynner å løpe for internasjonale registreringer.

Datoen da femårsperioden begynner å løpe, skal føres inn i varemerkeregisteret for nasjonale varemerkeregistreringer, jf. artikkel 16 nr. 4.

Artikkel 16 nr. 5 bokstav a klargjør at ved vurderingen av bruk av merket i en form som ikke endrer dets særpreg sammenlignet med slik det ble registrert, skal det ikke tillegges betydning om merket i den endrede formen også er særskilt registrert for merkehaveren. Denne endringen er en oppfølging av EU-domstolens avgjørelse i sak C-553/11 *Rintisch*.

Artikkel 19 viderefører regelen om at manglende bruk gir grunnlag for krav om sletting av registreringen, og artikkel 46 viderefører at en eldre varemerkeregistrering ikke gir grunnlag for å sette til side en yngre registrering som ugyldig hvis bruksplikten for det eldre merket ikke er oppfylt. Samtidig klargjøres det i artikkel 46 at spørsmålet om bruksplikten er oppfylt bare skal prøves der innehaveren av den yngre varemerkeregistreringen fremsetter anførsler knyttet til dette, og at det i så fall er opp til innehaveren av den eldre registreringen å sannsynliggjøre at bruksplikten er oppfylt. Bruksplikten må ha vært oppfylt både i femårsperioden forut for ugyldighetssaken, og i femårsperioden før søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket.

Dette innebærer at selv om bruksplikten var oppfylt før søksmål eller krav om administrativ overprøving av registreringens gyldighet ble fremsatt, kan det eldre merket likevel ikke utgjøre et mothold hvis det hadde vært ute av bruk i femårsperioden forut for søknadsdagen for det yngre merket.

Slik det fremgår av artikkel 46, vil spørsmålet om bruksplikt bare vil være relevant der det har gått mer enn fem år fra registreringen av det eldre merket før søknadsdagen for det yngre merket, og før ugyldighetskravet ble fremmet. Bruksplikten må være oppfylt for de varer eller tjenester som er relevante for vurderingen av det yngre merket, og hvis bruksplikten er oppfylt bare for enkelte av varene eller tjenestene, skal merket legges til grunn som registrert bare for disse, jf. artikkel 46 nr. 4. Dette innebærer at merket da bare vil utgjøre grunnlag for å oppheve den yngre registreringen hvis de varene eller tjenestene som det eldre merket er brukt for, er relevante for vurderingen av den yngre registreringen.

Etter artikkel 18 nr. 1 er det slik at når det eldre merket ikke kan utgjøre grunnlag for å få en yngre registrering kjent ugyldig på grunn av manglende bruk, kan innehaveren av det eldre merket heller ikke få nedlagt forbud i en inngreps-sak mot den yngre merkehaverens bruk av sitt merke. Dessuten kan heller ikke innehaveren av

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

det yngre merket få nedlagt forbud mot bruken av det eldre, jf. artikkel 18 nr. 3. De to merkene må altså sameksistere.

For å effektivisere håndhevingen av bruksplikten, jf. fortalen punkt 31 og 32, gjøres sanksjonering av bruksplikten obligatorisk også i innsigelsessaker og inngrepssaker ved artikkel 44 og 17 i direktivet.

Artikkel 44 slår fast at innsigeringen, der dette kreves av innehaveren av den yngre varemerkere registreringen, må legge frem dokumentasjon som sannsynliggjør at bruksplikten har vært oppfylt i femårsperioden forut for dagen da søknaden om registrering av det yngre merket ble innlevert, eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere. Hvis bruksplikten ikke er oppfylt for enkelte av de varer eller tjenester merket er registrert for, skal det ved vurderingen av innsigelsen anses registrert bare for de varer eller tjenester der bruksplikten er oppfylt, jf. artikkel 44 nr. 2. Bestemmelsene får bare betydning der det hadde gått mer enn fem år fra registreringen av det eldre merket før søknaden om registrering av det yngre merket ble innlevert. Rettsvirkningen av manglende oppfyllelse av bruksplikten, er etter artikkel 44 er at innsigelsen skal avslås. Den eldre registreringen vil likevel ikke bli slettet fra registeret som følge av dette. I så fall må det leveres eget krav om sletting.

Etter artikkel 17 kan innehaveren av en varemerkere registrering som ikke har gjort reell bruk av merket sitt i de siste fem årene før stevning ble tatt ut, ikke vinne frem i en inngrepssak basert på varer eller tjenester som bruksplikten ikke er oppfylt for. Hvis saksøkte krever det, må saksøker legge frem bevis som sannsynliggjør at bruksplikten er oppfylt for de varene eller tjenestene som merket er registrert for og som er grunnlag for søksmålet, eventuelt at det foreligger rimelig grunn for unnlatt bruk. Også denne bestemmelsen gjelder bare der det er gått mer enn fem år siden den endelige registreringsavgjørelsen for det eldre merket når søksmålet tas ut. Artikkel 17 innebærer at domstolene i inngrepssaker kan bli nødt til å prøve prejudisielt om bruksplikten for saksøkers merke er oppfylt, som et ledd i å ta standpunkt til inngrepsspørsmålet.

Så lenge femårsfristen ikke er utløpt, inntreier ikke kravet om at merket må være tatt i reell bruk. I så fall får det ikke betydning ved en inngrepssak om merket ikke er tatt i bruk for den typen varer og tjenester som inngriperen markedsfører, jf. EU-domstolens dom i sak C-654/15 *Länsförsäkringar* (foreleggelse fra Högsta domstolen i Sverige, sak T-3403/14).

12.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 9.3 s. 57 flg. ble det foreslått endringer i varemerkeloven § 37 for å gjennomføre endringene i bestemmelsene om bruksplikten etter direktivet, og det ble foreslått nye bestemmelser om prøving av bruksplikten i innsigelsessaker og inngrepssaker.

I høringsnotatet heter det:

«Det følger av varemerkeloven § 37 første ledd at fristen for å ta merket i bruk først løper fra «endelig avgjørelse om registrering» foreligger. Selv om innsigelsesbehandling skjer i etterkant av registreringen etter norsk rett, forstås uttrykket «endelig avgjørelse om registreringen» i bestemmelsen her som tidspunktet da registreringsavgjørelsen er endelig i den forstand at det ikke lenger kan fremsettes innsigelser eller eventuell innsigelsessak er avsluttet, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 68. Dette gjelder både for nasjonale og internasjonale registreringer, og er i samsvar med de presiseringene av utgangspunktet for beregningen av femårsfristen som er nedfelt i direktivet artikkel 16 nr. 2 og 3. Det er derfor ikke nødvendig med lovendring for å oppfylle direktivet på dette punktet.

Det må imidlertid tas inn bestemmelser i varemerkeforskriftens bestemmelser om varemerkere registeret i §§ 29 og 30 om at Patentstyret skal føre inn i registeret datoen da femårsperioden begynner å løpe, jf. artikkel 16 nr. 4. Uten at direktivet krever dette, foreslås at innføring av utgangspunktet for femårsfristen i registeret skal gjøres også for internasjonale varemerkere registreringer, da dette vil være hensiktsmessig for brukerne.

I tillegg bør det presiseres i varemerkeloven § 37 andre ledd at bruk av merket i en form som avviker fra den registrerte på en måte som ikke endrer dets særpreg, kan anses som tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten, uavhengig av om merket i denne formen er beskyttet ved særskilt registrering i merkehaverens navn, jf. endringen ved artikkel 16 nr. 5 bokstav a i direktivet. Dette innebærer ingen realitetsendring, siden det heller ikke etter gjeldende rett har noen betydning hvorvidt den aktuelle utformingen av merket som benyttes er registrert som et eget varemerke eller ikke.

Bestemmelsen i varemerkeloven § 35 andre ledd om at en varemerkere registrering ikke kan oppheves som ugyldig der grunnlaget er et eldre merke som ikke oppfyller bruksplikten, videreføres i tråd med artikkel 46 i det nye

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

direktivet. Bestemmelsen må imidlertid justeres slik at det fremgår at bruksplikten både må være oppfylt i de fem årene før ugyldighets-saken ble innledet, og i fem år før søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, før det yngre merket. Det anses ikke nødvendig å presisere i lovteksten at det bare vil være der motparten knytter anførsler til manglende oppfyllelse av bruksplikten, at innehaveren av den eldre registreringen må fremlegge bevis som sannsynliggjør at den er oppfylt eller at det er rimelig grunn for unnlatt bruk.

Det må innføres en tilsvarende bestemmelse i varemerkeloven § 29, som vil innebære at Patentstyret ved innsigelsesbehandling ikke kan oppheve registreringen av et yngre merke på grunnlag av en eldre varemerkeregistrering dersom bruksplikten for det eldre merket ikke er oppfylt, dvs. der vilkårene for sletting av dette merket etter § 37 er til stede. Også her vil det bare være der innehaveren av den yngre registreringen krever det, at innsigeren må sannsynliggjøre oppfyllelse av bruksplikten. Videre vil bestemmelsen bare være aktuell der det har gått mer enn fem år fra den endelige registreringen av innsigerens merke på tidspunktet da innsigelsen fremsettes, siden det først er da manglende bruk kan sanksjoneres med sletting etter § 37. Heller ikke dette er nødvendig å presisere i § 29, siden dette følger allerede av § 37. På samme måte som i ugyldighetssaker, må merket ha vært i bruk for de varene eller tjenestene som er av betydning for vurderingen av spørsmålet om konflikt mellom merkene. Hvis bruksplikten ikke er oppfylt, vil dette bare få virkning mellom partene i den forstand at det eldre merket ikke kan legges til grunn som mothold mot det yngre. For å få registreringen av det eldre merket opphevet, må det i tillegg fremsettes et eget krav om sletting etter § 37.

Ved søknadsbehandlingen vil det fortsatt ikke gjelde noen krav til prøving av hvorvidt bruksplikten er oppfylt for eldre registrerte varemerker som vurderes som registreringshindre etter varemerkeloven § 20. Patentstyret skal altså ved søknadsbehandlingen fortsatt legge til grunn den eldre registreringen som et gyldig mothold, og ikke gjøre noen vurdering av bruksplikt. Det vil i slike tilfeller fremdeles være opp til søkeren gjennom egen sak eventuelt å kreve sletting av eldre merker som legges til grunn som registreringshinder av Patentstyret.

Endelig må det som følge av direktivet artikkel 17 innføres en bestemmelse om prejudisiell prøving av bruksplikten for saksøkers

merke i sivile inngrepssaker. På samme måte som for ugyldighetssaker, er det bare der saksøkte knytter anførsler til manglende oppfyllelse av bruksplikten, at saksøker vil måtte fremlegge bevis for reell bruk av merket for å sannsynliggjøre at den er oppfylt, eventuelt at det er rimelig grunn for unnlatt bruk. Bruksplikten må ha vært oppfylt i de siste fem årene før inngrepssøksmålet ble reist, og for de varer og tjenester som utgjør grunnlag for anførselene om inngrep. Bestemmelsen blir bare aktuell der det før inngrepssaken har gått mer enn fem år siden registreringsprosessen for saksøkers merke ble avsluttet. Etter direktivets ordlyd er det bare sanksjon i form av forbud mot inngrep som bortfaller der bruksplikten ikke er oppfylt, men det må være klart at heller ikke andre sanksjoner som følge av inngrepet kan gjøres gjeldende i disse tilfellene. Domstolens prejudisielle prøving vil bare gjelde spørsmålet om det mellom partene kan nedlegges sanksjoner mot det aktuelle inngrepet, og har ingen rettsvirkning utenfor inngrepssaken. En dom der saksøkte blir frifunnet på grunnlag av manglende oppfyllelse av bruksplikten vil følgelig ikke medføre at registreringen av saksøkerens merke skal slettes fra varemerkeregisteret. I så fall må det fremmes egen sak om dette, enten for domstolene eller for Patentstyret, der det vil måtte tas stilling til hvilken vekt dommen i inngrepssaken skal tillegges for vurderingen av om det er grunnlag for sletting.

Gjennomføringen av artikkel 17 vil innebære et unntak fra utgangspunktet i varemerkeloven § 60 om at innsigelser om ugyldighet og sletting av saksøkerens merke ikke kan prøves prejudisielt i en sivil inngrepssak, og bør derfor tas inn i § 60 som et unntak fra hovedregelen. Det dreier seg om et begrenset unntak, som antakelig vil ha mindre praktisk betydning, men som har gode grunner for seg i eventuelle tilfeller der bruksplikten ikke er oppfylt for saksøkers merke. Det synes ikke som at dette begrensede unntaket fra utgangspunktet om at innsigelser om ugyldighet og sletting ikke kan prøves prejudisielt, eller de øvrige unntak fra dette prinsippet som direktivet artikkel 8 og 18 vil medføre, jf. punkt 4.2.3 i høringsnotatet, gir grunn til å revurdere hovedregelen om at innsigelser om ugyldighet og sletting ikke prøves prejudisielt. En tilsvarende vurdering er lagt til grunn for svensk rett i SOU 2016: 79 s. 309. Utenom disse unntakene har offentligrettslige hensyn knyttet til rettskraft og klarhet om rettskretenes status fortsatt stor vekt.»

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

12.4 Høringen

International Trademark Association (INTA) mener muligheten til å avslå en innsigelse basert på en eldre varemerkeregistrering som ikke oppfyller bruksplikten er velkommen, og viser til at det kan være vanskelig og tidkrevende for søkeren å imøtegå innsigelser basert på eldre varemerkeregistreringer som ikke er i bruk, og at søkerne bør kunne få registrert merket uten å måtte få slettet eldre registreringer som ikke oppfyller bruksplikten. Også *Advokatforeningen* slutter seg til endringene som er foreslått.

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) støtter også forslaget, og uttaler:

«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». FONIP 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 tilsvarende.»

12.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslagene i høringsnotatet når det gjelder bruksplikt, med enkelte mindre justeringer. For det første foreslås å klargjøre uttrykkelig i varemerkeloven § 37 når femårsfristen for å ta merket i bruk begynner å løpe for henholdsvis nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer, samt å nedfelle i loven at Patentstyret skal føre denne datoen inn i varemerkeregisteret. Det presiseres også i § 37 at det ikke har betydning for vurderingen av bruken om den endrede formen som merket brukes i er særskilt registrert for merkehaveren, også her med en noe annen lovteknisk utforming enn i høringsnotatet.

Departementet følger videre opp forslagene om nye bestemmelser i varemerkeloven om mulighet for å anføre manglende oppfyllelse av bruksplikten i innsigelsessaker og inngrepssaker,

men sammenlignet med høringsnotatet foreslås bestemmelsen om innsigelsessaker skilt ut til en egen paragraf og bygget ut noe. Dette vil tydeliggjøre, slik *FONIP* har etterlyst, at det bare er der det fremsettes anførsler fra motparten knyttet til manglende bruk at oppfyllelse av bruksplikten må dokumenteres. Den eksisterende bestemmelsen for ugyldighetssaker bygges ut tilsvarende, og skilles også ut til en egen paragraf. Bestemmelsen om inngrepssaker tas inn i § 57, som et unntak fra adgangen til å få nedlagt forbud.

De nye bestemmelsene om prejudisiell prøving av bruksplikten i innsigelsessaker og inngrepssaker innebærer, sammen med den eksisterende bestemmelsen om slik prøving i ugyldighetssaker, unntak fra utgangspunktet om at eldre varemerkeregistreringer legges til grunn som gyldige og virksomme uten nærmere prøving. Under søknadsbehandlingen får de nye bestemmelsene ikke betydning, slik at Patentstyret da fortsatt skal legge til grunn eldre registreringer som gyldige og virksomme uten en vurdering av bruksplikten, så lenge disse ikke er slettet.

Departementet har ved utformingen av de nye bestemmelsene sett hen til tilsvarende bestemmelser i den danske varemerkeloven § 10 d, § 21 og § 35 og den finske loven 34 § og 49 § jf. 63 § første stycket nr. 2. Siden det i proposisjonen foreslås å innføre tilsvarende bestemmelser om betydningen av manglende bruk for registrerte foretaksnavn, jf. punkt 17.2, foreslås at prøvingen av bruksplikt i varemerkesaker skal gjelde også for eldre foretaksnavn som er grunnlag for innsigelse eller ugyldighetssak. Sameksistens i tilfeller der et eldre kjennetegn ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre, fordi bruksplikten ikke er oppfylt, reguleres i varemerkeloven §§ 8 og 9.

I Danmark er det nå lovfestet at rett til varemerker som kun er vernet gjennom bruk, uten registrering, går tapt dersom merket går ut av bruk, se § 3 stk. 1 nr. 3 og § 10 c stk. 3 i den danske varemerkeloven og merknadene til lovforslaget i Folketingstidende Tillæg A L 49 (2018–2019) s. 50. I norsk rett varer beskyttelsen ved innarbeidelse gjennom bruk så lenge varemerket fortsatt er godt kjent som noens særlige kjennetegn i den relevante omsetningskretsen, og beskyttelsen bortfaller ikke nødvendigvis når bruken av merket opphører, se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 42. På denne bakgrunn ser ikke departementet grunn til å vurdere lignende bestemmelser i varemerkeloven

Det vises etter dette til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 8, 35, 37 og 57 og til nye § 29 a og § 35 a, samt til merknadene til bestemmelsene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

13 Varemerker som eiendomsobjekt

13.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 53 kan varemerkerettigheter overdras. Overdragelsen behøver ikke skje sammen med virksomheten varemerket er knyttet til, jf. også TRIPS-avtalen artikkel 21, som slår fast at merkehaveren har rett til å velge å overdra merket sammen med virksomheten merket hører til, eller separat. I varemerkeloven § 53 andre ledd er det gitt en deklarasjonsbestemmelse om at retten til varemerker knyttet til en virksomhet går over til erververen ved overdragelse av virksomheten, hvis det ikke er avtalt noe annet. Det fremgår ikke uttrykkelig av § 53, men det er mulig å overdra varemerkerettighetene for bare deler av de varer eller tjenester merket er registrert for. I så fall må det skje en deling av registreringen etter reglene i varemerkeforskriften § 20.

Innehaveren av et varemerke kan også gi andre lisens, dvs. en rett til å bruke varemerket i næringsvirksomhet uten at merkerettighetene overdras til lisenshaveren, jf. varemerkeloven § 54 første ledd første punktum. Ved en enelisansavtale kan merkehaveren ikke gi en tilsvarende bruksrett til andre, men er ikke selv avskåret fra å bruke merket. Ved en eksklusiv lisensavtale er det derimot bare lisenshaveren som kan bruke merket. Ved en enkel lisens gis lisenshaveren en rett, men ikke en enerett, til å bruke merket, dvs. slik at merkehaveren selv kan bruke merket, og gi tilsvarende bruksrett til andre.

En lisens kan gjelde hele eller deler av riket, og alle eller bare enkelte av de varer eller tjenester merket er registrert for. Lisensavtalen kan også være avgrenset i tid eller saklig, for eksempel slik at den er begrenset til å gjelde bruk av merket på varer for eksport. Bruksretten kan også være begrenset slik at lisenshaveren bare kan bruke merket på visse måter, for eksempel sammen med en angivelse av sitt eget foretaksnavn.

Varemerkeloven § 54 inneholder ingen angivelse av ulike typer av lisensavtaler eller måter å begrense lisensen geografisk eller saklig på, til tross for at enkelte slike avtaletyper og avgrensninger er nevnt i artikkel 8 nr. 1 i varemerkedirek-

tivet 2008. I Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 80 ble det gitt uttrykk for at det ikke var grunn til å nevne enkelte av de mulige variantene av avtaler særskilt, siden det uansett var klart at de typer av lisensavtaler som spesielt nevnes i artikkel 8 i nr. 1 kan inngås etter norsk rett, jf. også NOU 2001: 8 (Varemerkeutredningen II) s. 102.

Lisenshaveren kan etter varemerkeloven § 54 første ledd andre punktum ikke overdra sin rett videre, med mindre det er avtalt rett til dette. Hvis lisenshaveren overtrer lisensavtalens bestemmelser, er dette et kontraktsbrudd, og merkehaveren vil dermed kunne gjøre gjeldende sanksjoner mot lisenshaveren på kontraktsrettslig grunnlag. Overtredelsen kan også være et varemerkeinngrep, dersom lisenshaveren for eksempel bruker merket i et område der vedkommende ikke har rett til å gjøre dette. Etter varemerkeloven § 54 andre ledd, som gjennomfører artikkel 8 nr. 2 i varemerkedirektivet 2008, er det slått fast at merkehaveren kan gjøre gjeldende sanksjoner mot varemerkeinngrep ved visse tilfeller av kontraktsbrudd fra lisenshaverens side. Dette gjelder overtredelse av bestemmelser om lisensens varighet, i hvilken utforming merket kan brukes, for hvilke varer og tjenester det kan brukes og geografiske eller tidsmessige begrensninger. Enkelte av tilfellene, slik som overtredelse av geografiske og tidsmessige begrensninger i avtalen, ville uansett være å anse som varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, også uten bestemmelsen i § 54 andre ledd.

Varemerkeloven § 63 slår fast at både lisenshaveren og merkehaveren kan reise søksmål om varemerkeinngrep innenfor lisenshaverens område, med mindre annet er avtalt. Dette gjelder uansett om lisensen er eksklusiv, en enelisans eller en enkel lisens, og innebærer at så lenge ikke annet er bestemt i lisensavtalen, vil lisenshaveren ha rett til å reise søksmål om inngrep innenfor lisensens område. Søksmålsretten for lisenshaveren er ikke avhengig av merkehaverens samtykke, men det må gis melding til merkehaveren om søksmålet etter varemerkeloven § 64 første ledd andre punktum. Hvis varslingsplikten ikke overholdes, skal søksmålet avvises etter utlø-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

pet av en eventuelt fastsatt tilleggsfrist, jf. § 64 andre ledd.

Bestemmelsen i § 63 avklarer bare søksmålsretten i forholdet mellom merkehaveren og lisenshaveren. For at det skal kunne reises søksmål i det enkelte tilfellet, må de alminnelige søksmålsvilkårene være oppfylt, jf. blant annet tvisteloven § 1-3. Bestemmelsen i varemerkeloven § 63 er dessuten en ren kompetanseregulering, og har ikke betydning for partenes materielle rettsstilling, slik som for eksempel hvem av partene i lisensavtalen som har krav på erstatning for inngrepet.

Varemerkeloven har ingen regulering av hvorvidt lisenshaveren har adgang til å tre inn i søksmål om varemerkeinngrep anlagt av merkehaveren. Dette vil bero på om vilkårene etter tvisteloven § 15-3 er oppfylt, og på avtalen mellom partene.

Søknader om varemerkeregistrering anses for å gi en rettsposisjon som kan overdras og lisensieres, på lik linje med en innvilget rettighet, selv om dette ikke fremgår uttrykkelig av varemerkeloven §§ 53 eller 54.

Etter varemerkeloven § 56 føres overdragelser og lisenser til registrerte varemerker inn i varemerkeregisteret og kunngjøres hvis en av partene krever dette. Det kan også føres inn der en lisens er overdratt eller opphørt. Det kreves ikke gebyr for slike innføringer i registeret. Selv om det ikke fremgår av lovteksten, fører Patentstyret i praksis også inn overdragelser av søknader om varemerkeregistrering, på lik linje med lisenser til søknader. Virkningen av en innføring av en overdragelse i varemerkeregisteret, er at søksmål alltid kan rettes mot den som står som merkehaver i registeret, og meldinger fra Patentstyret kan alltid sendes til vedkommende, jf. også varemerkeloven § 77. Bestemmelsene om registrering er ellers ordensregler, og det er ingen plikt til å melde fra om slike forhold til Patentstyret. Det er imidlertid nødvendig å ha en korrekt korrespondanseadresse registrert, jf. varemerkeloven § 77. Varemerkeloven knytter ellers ikke ytterligere rettsvirkninger til en innføring i varemerkeregisteret av overdragelser eller lisenser, dvs. at registreringen ikke har betydning for overdragelsens eller lisensavtalens gyldighet, eller for kollisjoner mellom ulike rettserverv. Registreringen har heller ikke betydning for den materielle retten til varemerket.

Varemerker kan pantsettes som del av et såkalt driftstilbehørspant etter panteloven § 3-4 første ledd, jf. andre ledd bokstav b. For å kunne pantsette et varemerke som driftstilbehør, må innehaveren være næringsdrivende, jf. panteloven § 3-5. Videre er det en begrensning at immaterial-

rettigheter som utelukkende utnyttes eller er bestemt for å utnyttes gjennom overdragelse eller utstedelse av lisenser, ikke inngår i et driftstilbehørspant, jf. patentloven § 3-4 andre ledd andre punktum.

Varemerker kan ikke være gjenstand for særskilt pantsettelse uavhengig av virksomheten. Da det ved lov 23. januar 2015 nr. 4 (i kraft fra 1. juli 2015) ble åpnet for særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerrettigheter, jf. panteloven § 4-11 og § 4-13, ble det vurdert at det ikke var hensiktsmessig å åpne for slik pantsettelse av andre registrerbare immaterialrettigheter, slik som varemerker, jf. Prop. 101 L (2013–2014) punkt 3.4 på s. 36, jf. punkt 3.2 s. 19.

Varemerker kan heller ikke være gjenstand for særskilt utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshavere, slik som arrest, jf. varemerkeloven § 55. Det samme gjelder for foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 4-2 første ledd og § 4-3 andre ledd. Bakgrunnen er at det ikke har blitt ansett som heldig om retten til et kjennetegn ved en kreditors særforfølgning kunne skilles fra virksomheten det er knyttet til, jf. Innst. 1958 s. 22 og Ot.prp. nr. 50 (1984–85) s. 100 når det gjelder forretningskjennetegn. Retten til varemerker går imidlertid inn i et konkursbo, slik som debitors omsettelige aktiva ellers, jf. dekningsloven § 2-2.

13.2 Direktivet

13.2.1 Innledning

Direktivet har bestemmelser om overdragelse, lisensiering, særskilt pantsettelse og utlegg for registrerte varemerker, inspirert av lignende bestemmelser i artikkel 20, 22 og 23 til 25 i EUs varemerkeforordning.

Bakgrunnen for bestemmelsene er at det har blitt ansett hensiktsmessig at de grunnleggende bestemmelsene om varemerker som eiendomsobjekt er like for nasjonale varemerker og EU-varemerkene. Dette hensynet gjør seg ikke i samme grad gjeldende for EØS/EFTA-statene, der systemet med EU-varemerker ikke eksisterer parallelt med de nasjonale varemerkesystemene. Det kan likevel være hensiktsmessig at reglene om adgang til overdragelse, lisensiering og pantsettelse er de samme i EØS-området, så lenge detaljene i regelverket ikke griper for langt inn i de deler av nasjonal rett som ikke er harmonisert.

Dette er ivaretatt i direktivet, som oppstiller enkelte krav til landenes rett, men uten å regulere detaljer slik som gyldighet av avtaler, rettsvern-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

virkinger av registrering av rettsstiftelser i registrene mv. Dette er følgelig overlatt til nasjonal rett.

13.2.2 Overdragelse

Direktivet artikkel 22 nr. 1, jf. artikkel 26, krever at registrerte varemerker og varemerkesøknader skal kunne overdras, i eller uten forbindelse med virksomheten merket er knyttet til, og for alle eller kun enkelte av de varer eller tjenester merket er registrert for. Etter artikkel 22 nr. 3 må statene ha på plass ordninger for registrering av overdragelser i varemerkeregistrene.

Artikkel 22 nr. 2 slår fast en tilsvarende deklarasjonsregel som varemerkeloven § 53 andre ledd, og gir uttrykk for at ved overdragelse av en virksomhet omfattes også retten til varemerker knyttet til virksomheten, med mindre noe annet er avtalt eller følger klart av omstendighetene. I likhet med den norske lovbestemmelsen gjelder dette bare overdragelse ved kontrakt. Bestemmelsen omfatter følgelig ikke andre former for overdragelse, slik som f.eks. der det i en dom om retten til varemerket slås fast at det skal overdras til saksøkeren.

13.2.3 Lisens

Artikkel 25 viderefører bestemmelser fra artikkel 8 i varemerkedirektivet 2008 om adgang til lisensiering av registrerte varemerker, om ulike typer av lisensavtaler og om visse kontraktsbrudd fra lisenshaverens side der merkehaveren skal kunne gjøre gjeldende sanksjoner på varemerkerettslig grunnlag. I tillegg innfører direktivet nye bestemmelser om søksmålsrett for lisenshaver, og om adgangen til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren, jf. artikkel 25 nr. 3 og 4. Slike prosessuelle forhold var ikke regulert i varemerkedirektivet 2008. Det er også nytt at det i artikkel 25 nr. 5 er innført et krav om at statene må ha på plass ordninger for innføring av lisenser i varemerkeregistrene, og at det i artikkel 26 kreves at bestemmelsene om lisenser i artikkel 25 også skal gjelde for søknader om varemerkeregistrering. Direktivet krever bare at innføring i registrene skal være mulig, ikke at dette skal være en plikt for partene.

Når det gjelder søksmålsrett i lisensforhold, er det i artikkel 25 nr. 3 gitt en deklarasjonsregel om at lisenshaveren ikke skal ha rett til å reise søksmål om varemerkeinngrep med mindre merkehaveren samtykker til dette, altså motsatt regel av varemerkeloven § 63. For innehavere av eksklusive lisenser er regelen likevel at lisens-

haveren ikke er avhengig av merkehaverens samtykke for å kunne gå til søksmål, dersom merkehaveren er varslet om søksmålet, og etter slikt varsel ikke selv innen rimelig tid har reist inngrepssøksmål. Også denne bestemmelsen er deklarasjonsregel. Det må antas at direktivets bestemmelser om søksmålsrett gjelder uansett om inngrepssøksmålet er et fastsettelsessøksmål for å få fastslått at det foreligger et inngrep i varemerkeretten, eller et fullbyrdelsessøksmål der det kreves forbud og eventuelt andre sanksjoner, slik som erstatning og tiltak for å hindre inngrep. Ettersom bestemmelsene i direktivet artikkel 25 nr. 3 er deklarasjonsregler, kan partene avtale andre løsninger. Det må antas at partene ofte vil regulere søksmålsretten særskilt i lisensavtalen.

Artikkel 25 nr. 4 regulerer lisenshaverens rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren, og slår fast at lisenshaveren skal ha rett til å gjøre dette med sikte på å kreve erstatning for skade påført lisenshaveren ved inngrepet. Denne regelen er ikke utformet som en deklarasjonsregel, dvs. at det synes som at lisenshaverens rett på dette punktet ikke kan avskjæres i lisensavtalen. Det synes altså som at direktivet må forstås slik at lisenshaveren i forholdet til merkehaveren har rett til å tre inn i søksmål anlagt av merkehaveren for å kreve erstatning for skade påført lisenshaveren ved et varemerkeinngrep, selv om partenes avtale skulle tilsi at det ikke var anledning til dette.

13.2.4 Pant og utlegg

Direktivet krever at statene åpner for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker. Etter artikkel 23 jf. artikkel 26 skal det være adgang til å pantsette eller på annen måte benytte som sikkerhet et registrert varemerke eller en varemerkesøknad, uavhengig av virksomheten som innehar varemerket. Slike pantsettelser skal kunne registreres i varemerkeregistrene. Den norske ordningen med driftstilbehørpant kan ikke anses å være uavhengig av virksomheten, og oppfyller dermed ikke direktivets krav.

Av artikkel 24 jf. artikkel 26 følger det også at registrerte varemerker og varemerkesøknader skal kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse («levy of execution»), dvs. utlegg og arrest i norsk rett. Slik tvangsfullbyrdelse skal kunne anmerkes i varemerkeregistrene, på tilsvarende måte som særskilte pantsettelser.

Direktivet oppstiller ikke nærmere krav til innholdet i de nasjonale reglene om pantsettelse og utlegg, slik som bla. om fremgangsmåten for å

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

stifte pant eller utlegg, gyldighet av panterett, det nærmere innholdet i panteretten, bestemmelser om rettsvern eller om hvordan tvangsfullbyrdelse skal skje. Dette er altså overlatt til nasjonal rett.

Direktivet stiller heller ikke krav til den nasjonale reguleringen av situasjonen for varemerker ved konkurs. Her kan altså nåværende rettstilstand videreføres. For EU-varemerker følger det av varemerkeforordningen artikkel 24 at retten til varemerket inngår i konkursboet i medlemsstaten der debitor har sin hovedsakelige virksomhet.

13.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått endringer i reglene i varemerkeloven om overdragelse og lisensiering, og å innføre bestemmelser i varemerkeloven og panteloven om særskilt pantsettelse og utlegg for registrerte varemerker. Bestemmelsene om særskilt pantsettelse ble foreslått bygget over samme lest som bestemmelsene innført for patenter og planteforedlerrettigheter i 2015. Det ble også foreslått nye regler om rettsvernvirksomheter ved registrering i varemerkeregisteret.

Om overdragelse av varemerker heter det følgende i høringsnotatet punkt 10.1.3 s. 60 flg.:

«Direktivets bestemmelser om overdragelser er allerede i alt vesentlig i samsvar med norsk rett etter varemerkeloven § 53. Av hensyn til direktivet bør det presiseres uttrykkelig i lovteksten at også søknader om registrering av varemerker kan overdras. Overdragelser kan allerede anmerkes i varemerkeregisteret, jf. varemerkeloven § 56 andre ledd, men av hensyn til direktivet bør det klargjøres at dette også gjelder overdragelse av varemerkesøknader. En slik klargjøring er også hensiktsmessig for å legge til rette for tiltredelse til Singaporetraktaten, se punkt 13 i høringsnotatet.

For å oppnå fullt samsvar med direktivets ordlyd bør det også angis i § 53 første ledd at en overdragelse kan gjelde enkelte eller alle varer eller tjenester som merket er registrert for. Det synes imidlertid ikke nødvendig å presisere i § 53 andre ledd at overdragelsen av en virksomhet omfatter tilknyttede varemerker med mindre annet er avtalt eller klart fremgår av omstendighetene, som er et alternativ etter direktivet. Ut fra norsk avtalerett må det antas at dersom det klart fremgår av omstendighetene at det ikke har vært hensikten at vare-

merkerettighetene skal omfattes av overdragelsen, kan dette vanskelig anses avtalt. Dette alternativet må følgelig allerede anses dekket av ordlyden.

Når det tydeliggjøres i lovteksten at varemerkesøknader kan overdras, bør legitimasjonsregelen i varemerkeloven § 56 første ledd justeres slik at den gjelder også for disse tilfellene.

Registreringen av en overdragelse i varemerkeregisteret har ingen virkning i spørsmål om rettighetskollisjoner mellom erververe eller kreditorer. På dette punktet er reglene for varemerker annerledes enn for patenter og design, der det er gitt regler om at frivillige overdragelser eller lisenser som er innmeldt til registrering, går foran overdragelse eller utstedelse av lisens som ikke er eller først senere blir innmeldt til registrering, dersom vedkommende som meldte inn registreringen ved innmeldelsen var i god tro, jf. designloven § 54 fjerde ledd og patentloven § 44 a. Uten at direktivet krever det, kan det være hensiktsmessig å gi en tilsvarende regel i varemerkeloven ny § 56 b om kollisjon mellom frivillige overdragelser og lisenser for registrerte varemerker. For patenter er det også gitt regler om rettighetskollisjoner i forholdet til panthavere, se nærmere i punkt 10.2 nedenfor.

For internasjonale varemerkeregistreringer er reglene om adgang til overdragelse mv. de samme som for nasjonale registreringer, men overdragelser og lisenser skal meldes til Det internasjonale byrået ved WIPO, jf. varemerkeloven § 72 fjerde ledd. Hvem som er innført som eier av varemerket i det internasjonale registeret, vil også være avgjørende for hvem søksmål om merket skal rettes mot. Forutsetningene for innføring av overdragelser av internasjonale varemerkeregistreringer i det internasjonale registeret ført av WIPO reguleres uttømmende i Madridprotokollen med tilhørende utfyllende regler, og det er derfor ikke grunnlag for egne regler i varemerkeloven om dette. Når Patentstyret fører inn i varemerkeregisteret opplysninger om hvem som er innehaver av et internasjonalt registrert varemerke, har dette rettslig betydning for hvor meldinger fra Patentstyret skal sendes etter varemerkeloven § 77, men ellers kun informasjonsverdi. Dette innebærer at heller ikke reglene i § 56 b om kollisjonstilfeller vil få betydning for internasjonale varemerkeregistreringer.»

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Om lisenser heter det følgende i høringsnotatet punkt 10.3.3 s. 68 flg.:

«Bestemmelsene i varemerkeloven § 54 må videreføres for å gjennomføre artikkel 25 nr. 1 og 2 i nytt varemerkedirektiv. Reglene bør fortsatt gjelde for både registrerte og innarbeidede varemerker, samt såkalte «naturlige varekjennetegn» vernet etter varemerkeloven § 1 tredje ledd. I tillegg bør det klargjøres at bestemmelsene om adgang til lisensiering og sanksjoner ved kontraktsbrudd også gjelder for søknader om varemerkeregistring, jf. direktivet artikkel 26.

I Ot.prp. nr. 98 (2008–2008) s. 80 ble det lagt til grunn at det ikke er grunn til å angi enkelte typer av lisensavtaler særskilt i lovteksten. Siden det nye direktivet har ulike bestemmelser om søksmålsrett for hhv. eksklusive og ikke-eksklusive lisenser, kan det kanskje være hensiktsmessig å nevne disse typene av lisensavtaler uttrykkelig i § 54. Dette er også gjort i den svenske varumärkeslagen 6 kap 4 § og den danske varemærkeloven § 40 stk 1. En slik endring innebærer ingen realitetsendring med hensyn til at lovbestemmelsene fortsatt vil gjelde også for andre typer av lisensavtaler, slik som enelisenser.

Når det gjelder søksmålsrett, medfører artikkel 25 nr. 3 at varemerkeloven § 63 må endres. Utgangspunktet etter den nye bestemmelsen vil være at innehavere av ikke-eksklusive lisenser behøver samtykke fra merkehaveren for å gå til søksmål, noe som ikke er en forutsetning etter gjeldende rett. Innehavere av eksklusive lisenser er derimot fortsatt ikke avhengig av samtykke fra merkehaveren til søksmålet, men dette forutsetter at det er gitt varsel om søksmålet og merkehaveren ikke selv går til søksmål innen rimelig tid. Hvis merkehaveren derimot selv går til søksmål, må det antas at lisenshaverens adgang til dette er avskåret. I så fall kommer imidlertid lisenshaverens rett til å tre inn i søksmålet anlagt av merkehaveren med krav om erstatning for inngrepet inn, jf. nedenfor. Reguleringen med krav om samtykke og varsel skiller seg noe fra gjeldende regulering i varemerkeloven § 63 og § 64, der det generelt gjelder at både lisenshaveren og merkehaberene kan gå til søksmål, men lisenshaveren må gi melding til merkehaveren når dette gjøres. For å gjennomføre direktivet må det innføres et deklarasjonskrav til samtykke for innehavere av ikke-eksklusive lisenser, mens innehavere av eksklusive lisen-

ser i stedet må sende varsel til merkehaveren. Siden både det nye direktivets og lovens regler er deklarasjonskrav, vil avtaleregulering av søksmålsretten mellom partene fortsatt kunne innebære avvikende løsninger fra direktivets ordning. Det er kun i tilfeller der annet ikke er avtalt at kravet til samtykke, eventuelt varsel, vil gjelde.

Kravet til samtykke eller varsel i forholdet til merkehaveren vil utgjøre prosessforutsetninger, dvs. at domstolene vil måtte avvise søksmål fra lisenshavere som ikke kan dokumentere at det foreligger slikt samtykke eller varsel, eventuelt at dette ikke er et krav etter avtalen. I tillegg må alminnelige søksmålsvilkår, slik som rettslig interesse jf. tvisteloven § 1-3, være oppfylt på vanlig måte.

Kravet om samtykke eller varsel vil innebære at merkehaveren vil bli varslet om søksmålet fra lisenshaveren, slik at bestemmelsen om melding om søksmål i varemerkeloven § 64 første ledd andre punktum ikke lenger får selvstendig betydning i en del tilfeller. Bestemmelsen kan imidlertid fortsatt få betydning i tilfeller der partene har avtalt en løsning der lisenshaveren ikke er avhengig av samtykke eller varsel for å reise søksmål. På denne bakgrunn kan det være hensiktsmessig at bestemmelsen videreføres. Lisenshavere som trenger samtykke eller må varsle merkehaveren før søksmål, må sørge for at forespørselen til merkehaveren i anledning søksmålet gis i rekommandert brev, slik at kravet til melding etter § 64 første ledd andre punktum blir oppfylt. Dermed blir det ikke nødvendig å gi merkehaveren mer enn én melding om søksmålet.

Bestemmelsen om søksmålsrett i artikkel 25 nr. 3 vil gjelde inngrepssøksmål fra lisenshaveren med tanke på påberopelse av alle sivile sanksjoner mot varemerkeinngrep nevnt i loven kapittel 8, samt søksmål for å få fastsettelse for at det foreligger inngrep.

Artikkel 25 nr. 4 om lisenshaverens rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren, gjelder på sin side bare rett til å kreve erstatning («compensation») for skade lisenshaveren er påført ved inngrepet. Bakgrunnen for dette er at i slike tilfeller vil merkehaveren ivareta behovet for forbudsdom og eventuelle andre sanksjoner, slik som tiltak for å hindre inngrep etter varemerkeloven § 59. Siden lisenshaveren kan mangle selvstendig søksmålsrett etter artikkel 25 nr. 3, er det nødvendig i artikkel 25 nr. 4 å gi rett til å kreve erstatning for skade påført lisens-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

haveren i tilfeller der merkehaveren anlegger søksmål. Det må antas at retten gjelder enten merkehaveren anlegger et fastsettelsessøksmål eller et fullbyrdelsessøksmål i anledning inngrepet. Artikkel 25 nr. 4 krever en ny bestemmelse om rett til inntreden for lisenshaver, som kan inntas som et nytt ledd i varemerkeloven § 63.

Etter norsk rett kan det kreves vederlag og erstatning for varemerkeinngrep etter § 58, eventuelt dobbelt lisensavgift. Det er litt uklart om direktivet bare tar sikte på at lisenshaveren bare skal kunne tre inn med krav om erstatning for skade, men det kan ikke antas at meningen er å gripe inn nasjonal regulering av de former for kompensasjon som kan kreves på dette punktet. Det må derfor antas at direktivet åpner for at lisenshaveren vil kunne tre inn for å kreve både erstatning og vederlag som nevnt i varemerkeloven § 58. Også i SOU 2016: 79 s. 316 er det lagt til grunn at lisenshaveren vil kunne kreve både vederlag og erstatning for ytterligere skade som inngrepet har medført. Det er imidlertid en forutsetning etter direktivet og norsk rett at lisenshaveren bare kan kreve vederlag og erstatning knyttet til den delen av inngrepet som rammer lisenshaveren innenfor lisensavtalens virkeområde.

Direktivet regulerer bare inntredelsesretten i forholdet mellom lisenshaveren og merkehaveren, og kan ikke anses ellers å gripe inn i nasjonal sivilprosess. Det må derfor fortsatt kunne kreves at de alminnelige vilkårene i tvisteloven § 15-3 må være oppfylt for at lisenshaveren skal kunne tre inn i et inngrepsøksmål anlagt av merkehaveren. Selve de materielle vilkårene for inntreden etter § 15-3 første ledd vil normalt være oppfylt, men kravene i § 15-3 kan få betydning der lisenshaveren er sent ute med å kreve inntreden, jf. § 15-3 andre ledd jf. § 15-2 tredje ledd.

Kravet etter artikkel 25 nr. 5 om ordninger for å registrere lisenser i varemerkeregistrene er allerede oppfylt gjennom varemerkeloven § 56 tredje ledd. Direktivet krever ikke at registreringer av lisenser og overdragelser kunnngjøres, men etter varemerkeloven § 56 skal Patentstyret gjøre dette.

En lisens, eller en overdragelse, er etter gjeldende rett like gyldig selv om en anmerking av den i registeret ikke gjøres, og registreringen i registeret har heller ingen virkning i spørsmål om rettighetskollisjoner mellom erververe. Her foreslås det endringer slik at det innføres tilsvarende kollisjonsregler som

dem som allerede gjelder for patenter og design [...]

Om pantsettelse og utlegg heter det følgende i høringsnotatet punkt 10.2.3 s. 63 flg.:

«I og for seg er motforestillingene mot å åpne for særskilt frivillig pantsettelse for registrerte varemerker og varemerkesøknader fortsatt de samme som lagt til grunn i Prop. 101 L (2013–2014), med henvisning til utredningen fra advokat Lund. Det synes heller ikke å foreligge noe særlig behov for å innføre adgang til å ta særskilt utlegg eller arrest i registrerte varemerker og varemerkesøknader, der en rekke av de samme motforestillingene gjør seg gjeldende som i spørsmålet om særskilt frivillig pantsettelse.

Det nye varemerkedirektivet krever imidlertid at statene skal åpne adgang til å stille registrerte varemerker og varemerkesøknader som sikkerhet, og at man åpner for utlegg og annen separat tvangsforfølgning. En slik adgang eksisterer allerede både i Danmark og Sverige. Når direktivet nå innebærer at en adgang til å gjøre varemerket til særskilt sikkerhetsobjekt og gjenstand for utlegg må innføres også her i landet, kan dette oppfattes som attraktivt ved at norske rettighetshavere og kreditorer dermed kommer i en like god stilling med hensyn til å benytte varemerker som sikkerhetsobjekter som ellers i EU/EØS.

Det synes hensiktsmessig at en ordning med særskilt pantsettelse av varemerker legges opp på tilsvarende måte som ordningen som ble innført i 2015 for patenter og plante-foredlerrettigheter, og at ordningen begrenses til å gjelde registrerte varemerker og den rettsposisjon som følger av søknader om slik registrering. Det bør videre være slik at også lisensrettigheter til registrerte varemerker og varemerkesøknader kan pantsettes særskilt. Det synes imidlertid ikke hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av innarbeidede varemerker, da det her vil være mindre klarhet knyttet til gjenstanden for pantet. I den grad et registrert eller registreringssøkt varemerke også er vernet ved innarbeidelse, vil imidlertid innarbeidelsesvernet likevel inngå i pantsettelsen.

Når det gjelder forholdet til foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn, synes det ikke hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av slike kjennetegn. I den grad slike kjennetegn også utgjør et registrert vare-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

merke, vil imidlertid pantsettelsen også måtte omfatte vernet som forretningskjennetegn. Det er ikke nødvendig å gjøre noen ny vurdering av behovet for særskilt pantsettelse av designrettigheter i tilknytning til gjennomføringen av varemerkedirektivet.

Det synes som en hensiktsmessig løsning å åpne for anmerkning av pant i varemerker og varemerkesøknader, samt lisenser til slike rettigheter, ved registrering i varemerke-registeret hos Patentstyret. Dette foreslås gjennomført ved å gi et nytt avsnitt i panteloven kapittel 4 om pantsettelse av varemerker, supplert med nye regler om slik pantsettelse i varemerkeloven og varemerkeforskriften. Reglene må innrettes slik at det blir enkelt og rimelig å anmerke pantsettelse av flere rettigheter gjennom ett og samme krav om anmerkning. De nærmere reglene om dette vil utformes etter mønster av reglene om enkeltstående pantsettelse av patenter, og inntas i varemerkeforskriften og i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Rettsvern for særskilt pant vil etableres ved anmerkning i varemerkeregisteret. Det vil legges opp til at krav om anmerkning av pantsettelse skal kunne sendes inn elektronisk, men slik at kravene vil bli behandlet manuelt, og at et rettserverv får prioritet ut fra den dagen det er mottatt til anmerkning.

Samtidig foreslås det at forbudet mot utlegg og arrest etter varemerkeloven § 55 oppheves for registrerte varemerker og varemerkesøknader, men videreføres for innarbeidede varemerker. På samme måte som for frivillig pantsettelse vil innarbeidelsesvernet til et registrert varemerke følge med ved utlegg. Opphevingen av forbudet vil bety at bestemmelsen om utlegg i panteloven § 5-9 vil gjelde for registrerte og innarbeidede varemerker. Rettsvern for utleggspantet vil oppnås ved registrering i varemerkeregisteret, slik det allerede er bestemmelser om i varemerkeforskriften §§ 29 og 41. Det samme vil gjelde der det tas arrest i registrert varemerke eller varemerkesøknad til sikring av et pengekrav, jf. tvisteloven § 33-6 og § 33-7 andre ledd.

Varemerkeloven har i dag ingen regler om hvilken rett som går foran ved kollisjon mellom frivillige rettsstiftelser eller kollisjoner med kreditorer. En erverver av et varemerke eller av en lisens har dermed vern fra avtaleinngåelsestidspunktet, uten at noen rettsvernsakt er nødvendig. Dette vernet vil også

gjelde overfor konkurs. Når det nå åpnes for enkeltstående pantsettelse av varemerker samt for utlegg og arrest, bør det samtidig gis kollisjonsregler for ulike rettsstiftelser i varemerkeloven. Det foreslås at disse reglene utformes etter mønster av bestemmelsene om tilsvarende kollisjonstilfeller i patentloven § 44 a. Særskilt pant vil da få rettsvern både overfor frivillige erverv og kreditorbeslag (utlegg og konkurs) ved registrering av pantretten i varemerkeregisteret. Kreditorer vil dermed ikke trenge å respektere eldre pantsettelse som ikke er registrert når et utlegg registreres eller senest dagen før konkurs åpnes. I tillegg foreslås at også andre frivillige rettserverv enn pantsettelse må registreres for at de skal ha kreditorvern. Ved kollisjon mellom frivillige rettserverv som går ut på overdragelse av retten til et varemerke, meddelelse av lisenser og pantsettelse, skal yngre rettserverv som er anmeldt til registrering gå foran eldre rettserverv som ikke er eller som først senere er anmeldt til registrering, dersom erververen var i god tro. Dette gjelder bare forholdet mellom kolliderende rettsstiftelser, slik at innsigelser fra hjemmelsmannen til den som har overdratt eller utstedt rettigheter i et varemerke, fortsatt ikke skal kunne gå tapt selv om erververen er i god tro.

Når det gjelder forholdet til driftstilbehørspant, foreslås regler om at en særskilt panterett som kreves anmerket i varemerkeregisteret, går foran et eldre driftstilbehørspant som ikke er eller først senere er krevd anmerket i Løsøreregisteret, forutsatt at innehaveren var i god tro da den særskilte panteretten ble krevd anmerket. Når det derimot gjelder forholdet mellom et eldre særskilt pant og et driftstilbehørspant som omfatter et varemerke som er særskilt pantsatt, bør det særskilte pantet alltid gå foran driftstilbehørspantet uavhengig av om den særskilte panteretten er anmerket i varemerkeregisteret eller ikke. Dette er samme løsning som etter patentloven § 44 a.

Også når det gjelder pantsetterens adgang til avhendelse og lisensiering av varemerker som er særskilt pantsatt, bortfall av slik pantrett og ekstraordinært forfall for pantekravet samt adgangen til å inngå avtale om realisasjon av slikt pant, er det hensiktsmessig å benytte de løsningene som ble valgt da adgang til særskilt pantsettelse for patenter og planteforedlerrettigheter ble innført i 2015. Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 10-3 og kapittel 10 avsnitt V om tvangsdekning i immaterial-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

rettigheter vil gjelde tilsvarende ved realisasjon av varemerkerettigheter som er særskilt pantsatt.

Det synes som en god løsning at bare registrerte varemerker som gjelder i Norge, samt lisenser til slike merker, skal kunne pantsettes her. For lisenser forutsetter pantsettelse at lisensen er overførbar, noe som forutsetter særskilt avtale, jf. varemerkeloven § 54 første ledd andre punktum. Det foreslås ikke å åpne for pantsettelse av utenlandske varemerkerettigheter. Adgangen til pantsettelse av varemerker som gjelder her i landet, vil gjelde enten rettigheten bygger på nasjonal eller internasjonal varemerkeregistrering. I tillegg foreslås at søknader om nasjonal varemerkeregistrering skal kunne pantsettes. Når det gjelder internasjonale varemerkeregistreringer, foreslås at disse først kan pantsettes fra det tidspunkt det er krevd at rettigheten gis virkning i Norge etter varemerkeloven § 70, og da etter de samme reglene som gjelder for nasjonale registreringssøknader. Varemerkerettigheter som bare gjelder i utlandet, samt lisenser til slike rettigheter, bør derimot ikke være omfattet av adgangen til særskilt pantsettelse. Dette er samme løsning som ble valgt for patenter, se begrunnelsen for dette i Prop. 101 L (2013–2014) s. 36.

Hvis realiseringen av en panterett i et varemerke medfører at merket blir villedende på den nye innehaverens hånd, vil dette måtte vurderes etter de alminnelige bestemmelsene i varemerkeloven § 10.»

13.4 Høringen

Advokatforeningen støtter forslaget om nye regler om særskilt pantsettelse og utlegg i registrerte varemerker og varemerkesøknader, lagt opp på tilsvarende måte som for patenter og plante-foredlerrettigheter. Foreningen er videre enig i at det ikke er hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av innarbeidede varemerker, foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn. I tillegg er *Advokatforeningen* enig i forslagene om endringer i reglene om lisens, men mener varemerkeloven § 63 andre ledd om lisenshavers rett til å tre inn i søksmål anlagt av merkehaveren bør vise til alle alternativene for økonomisk kompensasjon etter varemerkeloven § 58. Foreningen støtter også innføring av en regel om kollisjon mellom frivillige overdragelser og lisenser for registrerte varemerker.

Finans Norge uttaler følgende om forslaget om særskilt pantsettelse:

«Finans Norge konstaterer at loven som foreslås i stor grad utgjør implementering av nytt varemerkedirektiv (EU nr. 2015/2436), og vi synes det er positivt at det nå foreslås en hjemmel for å særskilt pantsette varemerker. Etter vår oppfatning vil dette gjøre at varemerker blir mer praktisk som panteobjekt enn når varemerket kun kan pantsettes som del av driftstilbehør. Finans Norge deler departementets oppfatning at det er hensiktsmessig å legge opp en ordning med pantsettelse av registrerte varemerker på samme måte som ordningen for patenter og planteforedlerrettigheter, og vi støtter i all hovedsak departementets forslag til lovbestemmelser knyttet til pantsettelse av varemerker og kollisjoner mellom rettsstiftelser.

Finans Norge noterer seg at departementet i § 64 oppstiller krav om varsling ved «rekommandert brev». Etter vår oppfatning bør varsling kunne gjennomføres teknologinøytralt, dvs. enten pr post eller digitalt, så lenge varslingen skjer til den adresse som er innført i varemerkeregisteret. Som en konsekvens av dette mener vi det også bør oppstilles krav om innføring av e-postadresse i varemerkeregisteret.»

Regelrådet for næringslivet etterlyser en beregning av gebyrer for anmerkning av pantsettelser i registeret.

13.5 Departementets vurdering

Departementet ser det som positivt at reglene i EØS-området om adgangen til overdragelse, lisensiering, særskilt pantsettelse og utlegg for registrerte varemerker harmoniseres. Det er positivt for næringslivet at muligheten til å benytte registrerte varemerker som sikkerhetsobjekt i norsk rett blir like god som i våre naboland og ellers i EØS.

Direktivets bestemmelser om overdragelse og lisensiering er i det vesentlige allerede i samsvar med norsk rett, og det er bare nødvendig med enkelte presiseringer og klargjøringer i varemerkeloven §§ 53 og 54. Departementet følger her opp forslagene i høringsnotatet, men i § 53 om en deklatorisk tolkningsregel ved virksomhetsoverdragelse tas alternativet om at noe annet kan fremgå klart av omstendighetene med i lovteksten, for at dette skal være tydelig, jf. artikkel

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

22 nr. 2 i direktivet. Departementet er også enig med *Advokatforeningen* i at varemerkeloven § 63 om søksmålsrett for lisenshaveren bør vise til alle formene for økonomisk kompensasjon etter varemerkeloven § 58, og har justert lovforslaget i samsvar med dette.

Departementet følger opp forslaget om nye bestemmelser om særskilt pantsettelse av registrerte varemerker i panteloven kapittel 4, supplert med en ny bestemmelse i varemerkeloven § 56 a om innføring av pantsettelser i varemerke-registeret, og en ny bestemmelse i varemerkeloven § 56 b om kollisjon mellom rettserverv. Denne bestemmelsen regulerer også kollisjoner som gjelder overdragelser og lisenser.

Adgangen til å ta utlegg i registrerte varemerker gjennomføres ved avgrensning av forbudet mot utlegg i varemerkeloven § 55, som får en tydeligere ordlyd enn i høringsnotatet.

Når det gjelder merknadene fra *Finans Norge* om elektronisk varsel, viser departementet til at

søksmålsvarsel ved rekommandert brev er dagens ordning ikke bare etter varemerkeloven § 64, men også etter tilsvarende bestemmelser i patentloven § 64 og designloven § 47, se også lignende bestemmelser i varemerkeloven § 40 tredje ledd. Bakgrunnen er å sikre notoritet rundt at mottakeren faktisk mottar varselet. Departementet har blitt stående ved at søksmålsvarsel til pantlover etter varemerkeloven på nåværende tidspunkt bør reguleres på samme måte som etter dagens regulering i patentloven mv. Når det gjelder merknaden fra *Regelrådet for næringslivet* om gebyr for anmerkning av pantsettelse, vil dette legges på tilsvarende nivå som for patenter og planteforedlerrettigheter.

Det vises ellers til forslagene til endringer i varemerkeloven §§ 40, 46, 53, 54, 55, 56, 63, 64 og 82, til ny §§ 56 a og 56 b, og til endringene i §§ 4-11, 4-12 og 4-16 i panteloven. I tillegg vises det til merknadene til bestemmelsene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

14 Saksbehandlingsregler

14.1 Søknad om registrering

14.1.1 Gjeldende rett

De formelle kravene til søknader om varemerkeregistrering følger av varemerkeloven § 12 og varemerkeforskriften kapittel 1. Søknaden må være på eget skjema og oppgi søkerens navn og adresse, samt eventuell fullmektig. Det må opplyses om det kreves tidsprioritet etter varemerkeloven § 19, og søknaden må inneholde en gjengivelse av varemerket, en liste over de varer og tjenester merket søkes registrert for (varefortegnelse), og det må betales søknadsgebyr. Tre vare eller tjenesteklasser er inkludert i gebyret, så må det betales tillegg for ytterligere klasser. Det samme gjelder ved fornyelser. For fellesmerker må søknaden i tillegg inneholde bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, jf. varemerkeforskriften § 4. Gjengivelsen av merket må være i tråd med varemerkeforskriften § 8. Søknaden, varefortegnelsen og bestemmelser for bruken av fellesmerker må være på norsk, mens øvrige dokumenter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk, jf. varemerkeforskriften § 6.

Varefortegnelsen må inneholde en klar og entydig angivelse av varene og tjenestene, jf. varemerkeforskriften § 10. Betegnelsene i Patentstyrets norske oversettelse av den til enhver tid gjeldende versjon av Nice-avtalen 15. juni 1957 nr. 1 om klassifikasjon av varer og tjenester anses alltid å oppfylle dette kravet. Klassifikasjonen oppdateres hvert år. Norge har ratifisert både Nice-avtalen fra 1957 og revisjonene fra 1967 og 1977. Avtalen gir et system for å gruppere varer og tjenester i klasser. Varene og tjenestene skal etter forskriften § 10 oppføres i klassene de tilhører, i stigende nummerorden. Det er tillatt å benytte klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen, hvis disse er tilstrekkelig klare og presise til å identifisere de aktuelle varene og tjenestene.

Varefortegnelsen kan ikke senere utvides til å omfatte andre varer og tjenester enn dem som var omfattet av søknaden ved leveringen, jf. varemerkeforskriften § 10 tredje ledd, men det er mulig å oppdatere fortegnelsen for å gi samsvar

med den til enhver tid gjeldende versjon av Nice-klassifikasjonen, jf. varemerkeforskriften § 58. Slike oppdateringer av varefortegnelsene kan også gjennomføres av Patentstyret.

Patentstyret kontrollerer at kravene til søknaden er oppfylt, jf. varemerkeloven § 20. Hvis det er mangler ved søknaden, gis søkeren anledning til å rette disse og uttale seg før søknaden eventuelt henlegges eller avslås, jf. §§ 23 og 24. Etter varemerkedirektivet 2008 artikkel 13 skal en avlagsgrunn ikke gis virkning i større utstrekning enn den rekker. Det samme prinsippet følger i norsk rett av varemerkeloven § 38 for ugyldighets- og slettelssaker. For avslagssaker er dette lagt til grunn ved at søkeren etter varemerkeloven §§ 23 og 24 har rådigheten over søknaden, og gis anledning til retting der det foreligger et registreringshinder for enkelte av varene eller tjenestene, ved å begrense varefortegnelsen. Gjør ikke søkeren dette, vil søknaden avslås i sin helhet, etter at søkeren er underrettet om muligheten for delvis registrering for de varer og tjenester der det ikke foreligger registreringshinder. For EU-varemerker etter varemerkeforordningen artikkel 42 nr. 2, og for internasjonale varemerkeregistreringer etter varemerkeloven § 70 tredje ledd, er ordningen at registrering avslås bare delvis i disse tilfellene, og merket registreres for de varene og tjenestene der det ikke foreligger registreringshinder.

Søknaden beholder opprinnelig søknadsdag selv om det er formelle eller innholdsmessige mangler som må rettes etter varemerkeloven § 23. Etter § 23 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 5 gis søknaden likevel ikke søknadsdag før gjengivelsen av varemerket og en varefortegnelse på norsk er kommet inn, og det foreligger opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren og en eventuell fullmektig. At søknaden får søknadsdag har bl.a. betydning der den skal benyttes for å påberope prioritet i en senere søknad, jf. varemerkeloven § 19, og for registreringens varighet etter varemerkeloven § 32. Det kreves ikke at søknadsgebyret er betalt for at søknaden skal få søknadsdag.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

14.1.2 Direktivet

Det nye varemerkedirektivet artikkel 37 nr. 1 oppstiller minimumskrav til innholdet i søknad om registrering av et varemerke. Søknaden må inneholde en anmodning om registrering, informasjon som identifiserer søkeren, en liste over de varer eller tjenester som varemerket søkes registrert for og en gjengivelse av varemerket som oppfyller kravene etter artikkel 3 bokstav b, dvs. som er så klar og tydelig at det blir mulig for registreringsmyndigheten og allmennheten å fastslå hva som er gjenstand for den beskyttelsen registreringen vil gi, se punkt 6.1 i proposisjonen.

Etter artikkel 37 nr. 2 skal det kreves søknadsgebyr, men gebyrets størrelse er overlatt til den enkelte staten å fastsette. Statene kan kreve tilleggsgebyr for hver klasse utover første klasse, jf. artikkel 42. Dette gjelder også ved fornyelser.

Etter artikkel 39 nr. 1 skal varefortegnelsen angis i samsvar med klassifiseringssystemet etter Nice-avtalen. Dette betyr ikke nødvendigvis at man må benytte Nice-klassifikasjonen, men varene og tjenestene skal identifiseres på en tilstrekkelig klar og tydelig måte til at registreringsmyndigheten og andre næringsdrivende kan fastslå hvilke varer og tjenester som er omfattet av vernet, jf. artikkel 39 nr. 2 og EU-domstolens avgjørelse i sak C-307/10 *IP TRANSLATOR*.

Betegnelse i klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen eller andre generelle begreper kan benyttes, forutsatt at disse er tilstrekkelig klare og tydelige, jf. artikkel 39 nr. 3. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å angi et klassennummer, selve varene og tjenestene må angis. Hvis en betegnelse ikke er tilstrekkelig klar, skal søkeren gis mulighet til å rette mangelen, og søknaden skal avslås hvis dette ikke gjøres innen en rimelig frist, jf. artikkel 39 nr. 4. Hvis det søkes om registrering for mer enn én klasse, skal varene og tjenestene oppføres i de klassene de tilhører, med nummerering for hver klasse, og klassene skal settes opp i stigende nummerorden, jf. artikkel 39 nr. 6.

Etter artikkel 39 nr. 5 skal bruken av generelle betegnelser i varefortegnelsen tolkes som omfattende alle varer og tjenester som klart dekkes av ordlyden, men ikke tolkes utvidende utover ordlyden. Disse prinsippene stammer fra *IP TRANSLATOR*.

I tillegg har artikkel 39 nr. 7 en bestemmelse om at varer og tjenester ikke skal anses like- eller ulikeartede alene av den grunn at de inngår i samme eller forskjellig klasse i Nice-klassifikasjonen. En tilsvarende bestemmelse finnes i Singaporetraktaten artikkel 9 nr. 2 (se punkt 4 i proposisjonen).

Etter artikkel 38 nr. 1 skal søknaden få søknadsdag den dagen dokumenter som inneholder informasjonen nevnt i artikkel 37 nr. 1 er levert til registreringsmyndigheten. Det må altså være levert en søknad som oppfyller kravene i artikkel 37 nr. 1. At varefortegnelsen etter artikkel 37 nr. 1 bokstav c må angi varene og tjenestene, betyr at det ikke vil være tilstrekkelig med utfylling av klassennummer i Nice-klassifikasjonen for å få søknadsdag, de konkrete varene og tjenestene må angis innenfor rammene av artikkel 39 nr. 2 og 3. Derimot behøver ikke statene å kreve at søknadsgebyret skal være betalt for å gi søknadsdag, men har adgang til å stille dette som krav, jf. artikkel 38 nr. 2.

Direktivet berører ikke nasjonale forvaltningspråk, og griper dermed ikke inn i de språkkrav som stilles for søknader og andre dokumenter.

Bestemmelsen om at en avslagsgrunn ikke skal gis virkning i større utstrekning enn det aktuelle grunnlaget rekker, er videreført i artikkel 7.

14.1.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 12.2.3 s. 83 flg. ble direktivets krav til varemerkesøknader ansett i alt vesentlig som samsvarende med norsk rett. Det ble foreslått å presisere i varemerkeloven at gjengivelsen av varemerket i søknaden må oppfylle direktivets krav til klar og tydelig gjengivelse, jf. artikkel 37 nr. 1 bokstav d. Siden direktivet oppstiller minimumskrav, ble det lagt til grunn at de ytterligere kravene til søknaden som oppstilles i norsk rett, kan videreføres. Det ble på s. 94 foreslått å kreve tilleggsgebyr for hver ekstra vareklasse utover én, både ved søknader og fornyelser, jf. artikkel 42.

I høringsnotatet punkt 12.4.3 s. 88 flg. ble kravene til varefortegnelsen etter norsk rett vurdert å være i samsvar med direktivet artikkel 39. Det ble vist til at Nice-klassifikasjonen allerede benyttes, og at kravene til klare og entydige angivelser i varefortegnelsen allerede følger av varemerkeforskriften § 10, som praktiseres i tråd med EU-domstolens dom i sak C-307/10 *IP TRANSLATOR*. Det ble videre vist til at søkeren etter varemerkeloven § 23 gis anledning til å rette feil ved varefortegnelsen, i tråd med direktivet. At varer og tjenester ikke skal anses like- eller ulikeartede alene av den grunn at de inngår i samme eller forskjellig klasse i Nice-klassifikasjonen, ble også vurdert å være i samsvar med norsk rett, der klassetilhørighet i seg selv ikke er utslagsgivende for vurderingen av risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4, jf. også EU-domstolens dom i sak C-39/97 *Canon og Lassen/Stenvik*, *Kjennetegnrett*, 3. utgave s. 181 og s. 347–348.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

I høringsnotatet punkt 12.3.3 s. 85 flg. ble direktivets krav for å oppnå søknadsdag vurdert i det vesentlige å samsvare med norsk rett, likevel slik at det ble vurdert som nødvendig å presisere i varemerkeloven § 23 at gjengivelsen av varemerket i søknaden må oppfylle direktivets krav til klarhet og tydelighet for at søknadsdag skal tildeles. I tillegg ble det vurdert at kravet i varemerkeforskriften § 5 om at det skal være mulig å kontakte søkeren eller fullmektigen, samt identifisere fullmektigen, antakelig bør utgå, siden direktivet ikke inneholder slike krav. Direktivet krever bare at det må foreligge informasjon som identifiserer søkeren. Det ble vurdert som uaktuelt å oppstille et krav om at betaling av søknadsgebyret må være foretatt før søknaden kan gis søknadsdag, slik direktivet artikkel 38 nr. 2 åpner for, ettersom dette ikke er et krav etter gjeldende rett.

Uavhengig av direktivet, som ikke berører nasjonale språkkrav, ble det i høringsnotatet punkt 12.2.3 s. 83 gitt uttrykk for at det kunne vurderes å åpne for bruk av varefortegnelser på engelsk i nasjonale varemerkesøknader, og det ble vist til at det ved internasjonale varemerkeregistreringer allerede er slik at varefortegnelsen vil være på engelsk. Det ble også vist til at det for patenter er anledning til å innlevere søknad på engelsk. Det ble vist til at en endring for varefortegnelsen i varemerkesøknader vil gi mindre behov for oversettelser, og følgelig kan innebære en effektivisering. Det ble på den annen side vist til behovet for klarhet med hensyn til hva beskyttelsen omfatter, og at patentkravene fortsatt må oversettes til norsk for patenter, selv om søknaden ellers kan være på engelsk. Det ble bedt om innspill fra høringsinstansene dersom det ble ansett hensiktsmessig å åpne for engelsk i varefortegnelser. Det ble uansett vurdert som unødvendig strengt å kreve at varefortegnelsen skal foreligge på norsk for å få søknadsdag, og det ble derfor foreslått å sløyfe dette kravet.

14.1.4 Høringen

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) støtter at det bør fremgå av kravene til søknaden i varemerkeloven § 12 at gjengivelsen av varemerket i søknaden må oppfylle kravene til klar og presis gjengivelse som oppstilt i direktivet. Samtidig etterlyses en angivelse i loven av hva som kreves for å få søknadsdag, på samme måte som i direktivet artikkel 38. Foreningen mener at begrepet «søknadsdato» bør benyttes gjennomgående, slik at «leveringsdag» utgår i varemerkeforskriften § 5.

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til vurderingene i høringsnotatet når det gjelder direktivet artikkel 39. *Advokatforeningen* har tatt til orde for å åpne for bruk av varefortegnelser på engelsk.

Advokatforeningen og *FONIP* støtter tilleggsgebyr for hver vare- eller tjenesteklasse utover den første klassen ved søknader og fornyelser av registreringer.

14.1.5 Departementets vurdering

Departementet går inn for å videreføre kravene til søknaden i varemerkeloven § 12, i tråd med direktivet artikkel 37, men slik at det presiseres i lovteksten at gjengivelsen av varemerket i søknaden må oppfylle direktivets krav til klar og tydelig gjengivelse. Det bør også klargjøres i lovteksten at dette er en forutsetning for å oppnå søknadsdag.

Departementet fastholder at artikkel 39 i direktivet ikke krever endringer i norsk rett, da direktivets krav allerede er oppfylt ved varemerkeforskriften § 10, jf. også bestemmelsene om mulighet til retting av søknaden, herunder varefortegnelsen, i varemerkeloven § 23. Departementet ser det imidlertid som hensiktsmessig å gjøre enkelte tilføyelser i forskriften § 10 for å klargjøre oppfyllelsen av kravene etter artikkel 39 nr. 3 og 5 i direktivet, og vil følge opp dette i etterkant av proposisjonen her.

Departementet er enig med *FONIP* i at det med fordel kan fremgå klarere i selve varemerkeloven hva som kreves for å få søknadsdag for en søknad, og foreslår en egen ny bestemmelse om dette i ny § 12 b i varemerkeloven, som tar opp i seg reguleringen i nåværende § 23 andre ledd og varemerkeforskriften § 5. Departementet går også inn for å benytte begrepet «søknadsdag» gjennomgående i lov og forskrift. I etterkant av proposisjonen vil departementet følge opp med korresponderende endringer i varemerkeforskriftens bestemmelser om søknaden og søknadsdag.

Departementet fastholder at det ikke bør kreves at søknadsgebyret er betalt før søknaden gis søknadsdag, slik direktivet åpner for. Å innføre et slikt krav for å få søknadsdag er heller ikke mulig etter tiltredelse til Singaporetraktaten, jf. traktaten artikkel 5, se punkt 4 i proposisjonen. Det tas sikte på å endre forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter slik at det for nasjonale varemerkesøknader og fornyelser skal betales gebyr for hver ekstra klasse utover én. Dette vil gi en ønskelig harmonisering med ordningen for EU-varemerker

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

i EUIPO, og nasjonale varemerker i Danmark og Sverige.

Departementet legger ellers til grunn at systemet for retting av mangler etter varemerkeloven § 23, der søkeren ved et delvis registreringshinder får mulighet til å begrense søknaden, er i samsvar med artikkel 7 i det nye direktivet, på samme måte som artikkel 13 i 2008-direktivet.

Departementet har, uavhengig av direktivet og etter en nærmere vurdering, kommet til at det på nåværende tidspunkt ikke bør åpnes for bruk av engelsk i varefortegnelser for nasjonale varemerkesøknader og registreringer. Departementet har ved denne vurderingen sett hen til at verken Danmark eller Sverige har åpnet for at varefortegnelsen kan være på andre språk enn dansk eller svensk når merket blir registrert. Danmark har riktignok åpnet for at søknaden kan leveres på engelsk, men varefortegnelsen må oversettes til dansk før registrering, se bekendtgørelse nr. 1685 av 18. desember 2018 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 7 stk. 3. Etter den finske varumärkeslagen 16 § fjerde stycket kan søknaden leveres på engelsk, men søkeren må velge finsk eller svensk som behandlingsspråk. Varefortegnelsen er viktig for å bestemme omfanget av varemerkebeskyttelsen, og kan slik sett sammenlignes med patentkravene for patenter, som fortsatt må foreligge på norsk, til tross for at det ellers er åpnet for bruk av engelsk i nasjonale patentsøknader, se patentloven § 21 tredje ledd.

Når det gjelder spørsmålet om varefortegnelsen må foreligge på norsk allerede ved innleveringen av søknaden, for å få søknadsdag, har departementet kommet til at gjeldende rett bør videreføres også på dette punktet. Det vil virke kompliserende for saksbehandlingen om varefortegnelsen ikke foreligger på norsk allerede når søknaden gis søknadsdag, fordi man da må sikre samsvar mellom oversettelsen og opprinnelig innlevert fortegnelse på et senere tidspunkt. Samtidig har Patentstyret inngått en avtale med EUIPO om bruk av såkalte harmoniserte databaser («Harmonised Database») som inneholder oversettelsesverktøy, der søkerne enkelt vil kunne benytte forhåndsgodkjente termer til å oversette en varefortegnelse til norsk fra engelsk eller andre språk. Departementet legger derfor til grunn at det ikke vil være særlig arbeidskrevende å sørge for at varefortegnelsen foreligger på norsk allerede ved innleveringen av søknaden.

Det vises etter dette til forslaget om endring i varemerkeloven § 12 og § 23 samt til ny § 12 b, og til merknadene til bestemmelsene.

14.2 Protest fra tredjeparter

I norsk rett er innsigelsesbehandling lagt i etterkant av registreringen, og ikke forut for registrering slik ordningen er ved bl.a. EUIPO. Selv om det følgelig ikke kan leveres formell innsigelse før merket er registrert, kan tredjeparter under søknadsbehandlingen levere en uformell «protest» til Patentstyret, der det redegjøres for grunner til at varemerket ikke kan registreres. Ordningen er regulert i varemerkeforskriften § 12.

Etter varemerkeloven § 20 andre ledd undersøker ikke Patentstyret særskilt andre relative registreringshindre etter § 16 enn eldre registrerte varemerker og varemerkesøknader, men blir Patentstyret oppmerksom på slike registreringshindre, for eksempel ved at det innkommer en protest, skal søknaden likevel vurderes opp mot disse. Patentstyret skal varsle søkeren, slik at vedkommende får mulighet til å uttale seg, jf. også forvaltningsloven § 17. Adgangen til protest benyttes mest for eldre rettigheter, men står åpen også for den som ønsker å anføre absolutte registreringshindre. Den som inngir en protest, får ikke partsrettigheter, men skal gjøres oppmerksom på adgangen til å levere innsigelse hvis protesten ikke fører til at merket nektes registrert.

Etter artikkel 40 nr. 1 i det nye varemerkedirektivet er det valgfritt for statene å ha ordninger der tredjeparter forut for registrering av et varemerke kan levere skriftlige observasjoner til registreringsmyndigheten med en begrunnelse for at merket bør nektes registrert. Hvis man først har en slik ordning, følger det av direktivet at den skal stå åpen for enhver fysisk eller juridisk person, herunder sammenslutninger eller organer som representerer produsenter, tilvirkere, tjenestetilbydere, næringsdrivende eller forbrukere. Ordningen skal omfatte tilfeller der den som inngir protest, vil anføre at det foreligger grunner til at merket ikke skal registreres av registreringsmyndigheten av eget tiltak (*ex officio*). Hvilke grunner dette vil omfatte, vil avhenge av hvilke registreringshindre som omfattes av registreringsmyndighetens plikt til vurdering av eget tiltak etter nasjonal rett. Etter EUs varemerkeforordning artikkel 45 er ordningen med observasjoner fra tredjeparter begrenset til absolutte registreringshindre etter forordningen artikkel 5 og 7, siden det bare er slike vilkår som EUIPO vurderer av eget tiltak før EU-varemerker registreres. For registreringsmyndigheter som derimot også har kompetanse til å vurdere relative registreringshindre under søknadsbehandlingen, slik Patentstyret har etter varemerkeloven

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

§ 20, synes ikke ordlyden i artikkel 40 nr. 1 å være til hinder for fortsatt å tillate protest også på grunnlag av eldre rettigheter. Det følger av artikkel 40 nr. 2 at innlevering av slike observasjoner ikke skal gi partsstatus. For fellesmerker (i nåværende lovtekst benevnt «kollektivmerker», se punkt 15 i proposisjonen) følger det dessuten av artikkel 40 nr. 3 at man ved protest også skal kunne påberope de særlige registreringshindrene som gjelder for slike merker etter artikkel 31 nr. 1 og 2, og som blant annet gjelder kravene til innholdet i bestemmelser for bruken av merket. Bestemmelsen kan gis anvendelse også for garanti- og kontrollmerker.

I *høringsnotatet* punkt 12.5 s. 91 ble det vurdert at direktivet artikkel 40 ikke krever endringer i den norske ordningen med protest.

I *høringsnotatet* heter det:

«Direktivet gjør det ikke obligatorisk for statene å innføre en ordning med protest, men innebærer at den norske ordningen etter varemerkeforskriften § 12 kan videreføres. Det synes ikke nødvendig med endringer i denne ordningen, da den allerede er i samsvar med direktivets krav. Etter norsk rett er det ikke begrensninger med hensyn til hvilke registreringshindre som kan påberopes av den som inngir en protest, dvs. at man kan anføre både absolutte og relative registreringsvilkår som grunnlag for at registrering må nektes, herunder de særlige registreringshindrene for fellesmerker. Etter varemerkeforskriften § 12 kan enhver innlevere protest, dvs. at direktivets krav til personkrets er oppfylt. Også ordningen med at protest ikke gir partsstatus, er i samsvar med direktivet. Direktivet er ikke til hinder for at den som ikke får sin protest tatt til følge, gjøres oppmerksom på adgangen til å innlevere innsigelse.»

I høringen har det ikke kommet merknader til vurderingene i *høringsnotatet*, og departementet fastholder at det ikke er nødvendig med endringer i norsk rett for å oppfylle artikkel 40.

14.3 Deling av søknader og registreringer

Hvis Patentstyret finner at det foreligger et registreringshinder for enkelte av varene eller tjenestene i søknaden, kan den deles, slik at enkelte av varene eller tjenestene overføres til en ny søknad,

jf. varemerkeloven § 82 bokstav c og varemerkeforskriften § 18. Det må betales nytt gebyr for den avdelte søknaden. Deling kan også være aktuelt i etterkant av registreringen, jf. varemerkeforskriften § 20, der det ved innsigelse eller administrativ overprøving anføres grunnlag for oppheving som bare gjelder enkelte av varene eller tjenestene merket er registrert for. Deling kan da medføre at merket kan opprettholdes for de varer eller tjenester der registreringshinderet ikke gjør seg gjeldende.

Etter artikkel 41 i direktivet må statene åpne for deling av søknader og registreringer. Dette skal kunne gjøres ved å sende en erklæring til registreringsmyndigheten med angivelse for hver enkelt avdelt søknad eller registrering av hvilke varer eller tjenester fra den opprinnelige søknaden eller registreringen som skal dekkes av den avdelte søknaden eller registreringen. I dette ligger en forutsetning om at det ikke kan være overlapp mellom varene og tjenestene omfattet av den opprinnelige og den avdelte søknaden eller registreringen. Dette er også et krav etter Singaporetraktaten artikkel 7 nr. 1. Direktivet regulerer ikke nærmere fremgangsmåten for deling eller saksbehandlingen knyttet til dette, men overlater dette til nasjonal rett. Deling av internasjonale søknader og registreringer er regulert etter Madridprotokollen.

I *høringsnotatet* punkt 12.6.3 s. 92 flg. ble det ikke ansett nødvendig med endringer i varemerkeforskriftens regler om deling av søknader og registreringer, som allerede er i samsvar med artikkel 41 i direktivet. Det ble foreslått å åpne for deling av internasjonale søknader og registreringer på bakgrunn av endringer i de utfyllende reglene til Madridprotokollen. Endringene trådte i kraft 1. februar 2019, men Norge har foreløpig reservert seg mot endringene siden det vil ta noe lengre tid å få dette på plass.

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til vurderingen og forslaget i *høringsnotatet*. Departementet fastholder at direktivet ikke krever endringer i norsk rett, og vil i etterkant av proposisjonen her følge opp med nye bestemmelser i varemerkeforskriften om deling av internasjonale søknader og registreringer.

14.4 Innsigelse

14.4.1 Gjeldende rett

Når et varemerke er registrert, kan enhver innen tre måneder fra kunngjøringen av registreringen

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

levere innsigelse til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 26. Det kreves ikke gebyr, og det er heller ikke anledning til å kreve sakskostnader erstattet av motparten i innsigelsessaker, jf. patentstyrelova § 9. Innsigelsen må angi grunnene den bygger på, som kan være både absolutte og relative registreringshindre, jf. varemerkeloven § 29 første ledd, og den må inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen. Merkehave- ren gis anledning til å uttale seg, jf. varemerkeloven § 27 andre ledd, og det blir gjerne ytterligere skriftveksling mellom partene før saken tas opp til avgjørelse.

Hvis Patentstyret kommer til at registreringen har skjedd i strid med §§ 14 til 16 og registreringshindringen fortsatt foreligger, skal den oppheves. Hvis innsigelsen er basert på at innsigeren har retten til varemerket, skal Patentstyret i stedet overføre registreringen til vedkommende hvis retten blir godtgjort, jf. varemerkeloven § 28. I motsatt fall blir innsigelsen forkastet.

Varemerkeloven har ingen regler om mekling som del av saksbehandlingen i innsigelsessaker, ettersom myndighetenes rolle er å avgjøre om registreringen er korrekt. Reglene om fristforlengelser, jf. forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6, gir mulighet til å gi forlengelse av frister hvis partene ønsker å sondere muligheten for forlik. I praksis gir dette stor fleksibilitet til å stanse saksbehandlingen for å gi partene mulighet til å komme frem til en enighet.

Det ble levert 112 innsigelser til Patentstyret i 2019. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger på rundt seks måneder, med tre måneder til skriftveksling mellom partene og tre måneder til saksbehandling etter at skriftvekslingen er avsluttet. Der det innleveres klage, tar behandlingen i Klagenemnda for industrielle rettigheter normalt syv måneder, med om lag fire måneders behandlingstid fra skriftvekslingen mellom partene er avsluttet.

Hovedvekten av innsigelsessakene gjelder konflikter med eldre rettigheter, men også absolutte registreringsvilkår anføres. Muligheten for å påberope både absolutte og relative registreringshindre i en innsigelse gjør at alle relevante forhold kan prøves samlet.

14.4.2 Direktivet

Direktivet artikkel 43 krever at statene har en ordning for behandling av innsigelser hos registreringsmyndigheten. Etter artikkel 43 nr. 1 skal

denne ordningen være effektiv og hurtig. Direktivet gjør det valgfritt om innsigelsesordningen er plassert i forkant eller etterkant av registreringen, jf. også SOU 2016: 79 s. 265. I Sverige og Finland er innsigelsesbehandlingen plassert i etterkant av registreringen, slik som i norsk rett, mens Danmark ved direktivgjennomføringen har gått over til en ordning med forutgående innsigelsesbehandling, slik som ordningen er for EU-varemerker ved EUIPO.

Direktivet krever at innsigelsesordningen må gi tredjeparter mulighet til å protestere mot registrering av varemerket på de grunnlag som er nevnt i artikkel 5, dvs. relative registreringshindre i form av eldre rettigheter. Direktivet er utformet som en minimumsbestemmelse på dette punktet, slik at statene kan åpne for at også absolutte registreringshindre kan gjøres gjeldende ved innsigelse. Etter fortalen punkt 38 må ordningen «at least» gi eldre merkehavere og innehavere av geografiske betegnelser rett til å innlevere innsigelse, jf. også artikkel 43 nr. 2. Europakommisjonen har, basert på at et forslag om å inkludere henvisning også til artikkel 4 om absolutte registreringshindre ble forkastet forut for vedtakelsen av direktivet, gitt uttrykk for at direktivet krever at innsigelsesordningen begrenses til relative registreringshindre. Både Finland og Sverige har imidlertid lagt til grunn at man kan videreføre ordningen der også absolutte registreringshindre kan påberopes, se for svensk rett Prop. 2017/18: 267 s. 162–163 og for finsk rett varumärkeslagen 31 §. Danmark har derimot endret innsigelsesordningen slik at bare relative registreringshindre kan påberopes, se den danske varemerkeloven § 19 stk. 2.

Statene står fritt til å åpne for at innsigelse kan baseres også på andre eldre rettigheter enn varemerker og geografiske betegnelser. Det følger av artikkel 43 nr. 2 at innsigelsen kan gjelde én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører samme innehaver, og enkelte eller alle de varer og tjenester som den eldre rettigheten og det omstridte merket gjelder.

Etter artikkel 43 nr. 3 skal partene i innsigelsessaker, dersom de leverer felles anmodning om dette, gis en frist på minst to måneder til å undersøke mulighetene for en minnelig løsning av saken. Direktivet krever ikke at statene innfører meklingsordninger i innsigelsessaker, og innfører ikke en obligatorisk periode med stansing av saksbehandlingen (såkalt «cooling off»). Det er bare der partene anmoder om det, at en fristutsettelse skal gis. EUIPO har en meklingsordning for EU-varemerker, og kan etter artikkel

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

47 nr. 4 i varemerkeforordningen invitere partene til å komme til en minnelig løsning.

14.4.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 12.8.3 s. 97 flg. ble den norske innsigelsesordningen vurdert i alt vesentlig å oppfylle direktivets krav, men det ble foreslått å lovfeste en uttrykkelig bestemmelse om mulighet for utsettelse av saksbehandlingen der partene anmoder om dette for å forhandle om et forlik.

I høringsnotatet heter det:

«Med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på seks måneder i førsteinstans, og totalt i overkant av ett år der det inngis klage, må den norske innsigelsesordningen allerede anses å oppfylle direktivets krav til en effektiv og hurtig administrativ ordning. I det alt vesentlige er den norske ordningen i samsvar med direktivets krav, og det er bare på enkelte mindre punkter at det er nødvendig med endringer.

Det synes for det første ikke nødvendig å begrense den norske innsigelsesordningen til bare å gjøre det mulig å påberope relative registreringshindre, ettersom ordlyden i artikkel 43 tilsier at en mer omfattende ordning kan videreføres. I og med at det siden ikrafttredelsen av varemerkeloven 2010 også eksisterer en ordning med administrativ overprøving av varemerkeregistreringer, der både absolutte og relative registreringshindre kan gjøres gjeldende i hele registreringsens levetid, er det ikke nødvendigvis gitt at det er samme behov som tidligere for at absolutte registreringsvilkår skal kunne gjøres gjeldende også ved innsigelse. På den annen side gir nåværende innsigelsesordning, der absolutte hindre kan prøves, en effektiv og fleksibel måte for å raskt få avklart riktigheten av foretatte varemerkeregistreringer. Ordningen er også gunstig å benytte for små og mellomstore bedrifter, ved at den ikke er gebyrbelagt og ikke innebærer en risiko for illeggelse av motpartens sakskostnader. Foreløpig legges det til grunn at adgangen til å påberope absolutte registreringsvilkår ved innsigelse kan og bør videreføres.

Videre oppfyller norsk rett minimumskravene etter direktivet artikkel 43 nr. 2 når det gjelder kretsen av innehavere av eldre rettigheter som kan innlevere innsigelse, ettersom både innehavere av eldre varemerker og rett til opprinnelsesbetegnelser og geografiske beteg-

nelser er omfattet av bestemmelser i varemerkeloven § 16. De kan følgelig innlevere innsigelse etter varemerkeloven § 26 basert på en slik rettighet. Det synes som en god løsning at innsigelsesordningen ikke begrenses til varemerker og geografiske betegnelser, men at man benytter muligheten etter direktivet til fortsatt å åpne for at en innsigelse kan baseres på alle de eldre rettigheter som er omfattet av varemerkeloven § 16. Også i svensk rett er det foreslått å videreføre en innsigelsesordning med tilsvarende bredt virkeområde, jf. SOU 2016: 79 s. 265. Dette synes også hensiktsmessig i lys av at andre rettigheter enn registrerte varemerker og geografiske betegnelser ikke vil vurderes av Patentstyret av eget tiltak under søknadsbehandlingen etter varemerkeloven § 20, med mindre Patentstyret blir særskilt oppmerksom på eksistensen av slike rettigheter, for eksempel på bakgrunn av en protest.

I varemerkeloven § 26 fremgår det ikke uttrykkelig at en innsigelse kan baseres på flere rettigheter tilhørende samme rettighets-haver. Det fremgår heller ikke uttrykkelig av lovteksten at innsigelsen kan være basert på enkelte eller alle varene eller tjenestene som den eldre rettigheten er beskyttet for, og hele eller deler av varefortegnelsen for det merket det gjøres innsigelse mot. Dette er imidlertid klart nok gjeldende rett. Det følger av § 26 første ledd bokstav c at innsigeringen må angi hvilke grunner innsigelsen bygger på. I dette ligger implisitt at innsigelsen kan være begrunnet i flere grunnlag, og dermed også i konflikt med flere eldre rettigheter. At innsigelsen kan gjelde deler av varefortegnelsen, følger implisitt av varemerkeloven § 29 om at registreringen kan oppheves «helt eller delvis» hvis det foreligger registreringshinder. Det er klart at den eldre rettigheten bare vil utgjøre registreringshinder for den yngre innenfor det området der det er forvekslingsfare, eventuelt konflikt etter et utvidet vern etter § 4 andre ledd, dvs. at det kan være slik at bare enkelte av de varer eller tjenester den eldre rettigheten er registrert for, er relevante for vurderingen, eller slik at bare enkelte av de varer eller tjenester den yngre rettigheten er registrert for, er relevante. I tråd med dette står innsigeringen etter gjeldende rett fritt til å begrense anførselene om oppheving til enkelte av varene eller tjenestene som er omfattet av både sitt eget og det omstridte merkets vern. Dette fremgår også uttrykkelig av varemerkeforskriften § 23 første punktum nr. 4. Det er følgelig ikke nødvendig

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

med lov- eller forskriftsendringer på disse punktene.

Varemerkeloven har ikke noen uttrykkelige regler om mulighet for partene til å be Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter om å stanse saksbehandlingen for å vurdere muligheten for en minnelig løsning av saken, men i praksis gir de alminnelige reglene om fristforlengelse etter forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6 mulighet for dette. Av hensyn til artikkel 43 nr. 3 bør det imidlertid innføres en uttrykkelig bestemmelse i varemerkeloven § 27 om at partene på felles begjæring kan innvilges utsettelse av saksbehandlingen i to måneder. Der partene ikke tar initiativ til noen slik fristutsettelse, skal innsigelsen behandles som vanlig.

Det synes ikke å være behov for å vurdere noen meklingsordning som alternativ til ordinær forvaltningsbehandling av innsigelses-saken i norsk rett. Det må antas at partene på eget initiativ vil undersøke mulighetene for en minnelig løsning der dette er aktuelt, og at man ellers vil ønske hurtig ordinær forvaltningsbehandling. Ordningen med rettsmekling for domstolene vil dessuten innebære et meklingsalternativ for de sakene som kommer dit. Noen ordning med mekling er heller ikke foreslått i den svenske utredningen om gjennomføring av varemerkedirektivet, se SOU 2016: 79 s. 265.

Direktivet regulerer ikke detaljene i saksbehandlingen i innsigelsessaker, og reglene om dette i varemerkeloven kapittel 3 og varemerkeforskriften kapittel 4 kan følgelig videreføres. [...]»

14.4.4 Høringen

International Trademark Association (INTA) støtter en ny bestemmelse i varemerkeloven som tydeliggjør at innsigelsesprosedyren kan utsettes ved forhandlinger mellom partene, og viser til at mange konflikter kan løses ved forlik fremfor rettslige prosesser. *INTA* foreslår at en tilsvarende regel introduseres for saker om administrativ overprøving.

Klagenemnda for industrielle rettigheter ønsker innføring av en meklingsordning, og uttaler:

«Når det gjelder behovet for en meklingsordning, er dette grundig utredet og allerede iverksatt av de europeiske varemerkemyndigheter EUIPO. Dette meklingsinstituttet markedsføres i stor skala av EUIPO, og det har i

flere år vært dialog mellom de europeiske varemerkemyndighetene og de nasjonale varemerkemyndigheter med tanke på å videreutvikle meklingsordninger innenfor området. Norge representert ved leder i Klagenemnda, deltar på slike møter. Klagenemnda legger til grunn at varemerkeloven § 42, jf. Are Stenviks uttalelse i *Kjennetegnrett* 3. utgave side 222 gir hjemmel for at Klagenemnda kan invitere partene til et meklingsmøte der sakens opplysninger ligger til rette for dette, men at mekling som sådan ikke er en normalordning ved klagesaksbehandlingen [...]

Erfaring fra Klagenemnda viser et behov for mekling eksempelvis i saker mellom to parter, uten store finansielle muskler, som eksempelvis har vært samarbeidspartnere, men røket uklare. Behovet vil her være å komme til en enighet som begge parter kan leve med – ikke nødvendigvis slik at én av dem blir gitt den fulle og hele rettigheten. Det er på ingen måte slik at man her kan legge til grunn at partene på eget initiativ vil søke en minnelig løsning, slik departementet synes å forutsette.

Vi vil peke på at når man ønsker å gå så langt som til å lovfeste en to måneder utsettelse, ville det være en fordel om denne utsettelsen faktisk ble brukt til noe konstruktivt (og ikke bare fungerer som en forlengelse av saksbehandlingstiden som ofte er tilfellet i EUIPO), og at man her kunne fått lovfestet en mulighet til å søke meglings. [...]

Når det gjelder departementets henvisning til Sverige, så skyldes deres manglende meklingsinstitutt at de har en domstol som tar seg av dette. Klagenemnda er overrasket over at departementet mener det er en tilfredsstillende løsning å passivt «vente» på at saken kan havne på bordet for meglings i tingretten (som forutsetter et søksmål), og dermed øke konfliktnivået i tillegg til at kostnadene, også for det offentlige, økes.»

14.4.5 Departementets vurdering

Departementet fastholder at den norske innsigelsesordningen i alt vesentlig oppfylder kravene i direktivet artikkel 43, og følger opp forslaget om å ta inn en ny bestemmelse i varemerkeloven som klargjør at partene på felles anmodning kan gis en utsettelse av saksbehandlingen i innsigelsessaker for å sondere muligheten for en minnelig løsning. Bestemmelsen vil gjelde ved behandlingen for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. *INTA* har etterlyst en til-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

svarende bestemmelse for saker om administrativ overprøving, men dette følger ikke av direktivet. Departementet ser det derfor som hensiktsmessig at dette for saker om administrativ overprøving fortsatt overlates til reguleringen i de alminnelige bestemmelsene om forlengelse av frister i § 6 i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Departementet foreslår ikke nå å innføre regler om mekling som en del av saksbehandlingen i innsigelsesaker. Varemerkeloven § 42, som *Klagenemnda for industrielle rettigheter* har vist til, regulerer ikke mekling, men en voldgiftslignende løsning der nemnda avgjør saken med bindende virkning. En meklingsordning ville på sin side reise flere spørsmål, blant annet opp mot myndighetenes habilitet og ansvar for offentlige hensyn knyttet til riktigheten av registreringsvedtakene.

Departementet fastholder at direktivet ikke krever at innsigelsesordningen begrenses til relative registreringshindre, jf. tilsvarende vurderinger i Finland og Sverige. Det er fleksibelt for brukerne at både absolutte og relative registreringshindre kan påberopes samlet.

Det vises ellers til forslaget til ny § 27 a i varemerkeloven, og til merknadene til bestemmelsen.

14.5 Administrativ overprøving

14.5.1 Gjeldende rett

Etter at innsigelsesfristen er gått ut, kan en varemerkeregistrering i hele dens levetid angripes ved krav om administrativ overprøving for Patentstyret, eller ved søksmål for domstolene for å få registreringen kjent ugyldig eller slettet, jf. varemerkeloven §§ 35 til 37. Ordningen med administrativ overprøving ble innført ved varemerkeloven 2010, og gir et enklere og billigere alternativ til søksmål, særlig med tanke på å gi reglene om bruksplikt praktisk effekt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 22.

Krav om administrativ overprøving kan innleveres av enhver med rettslig interesse i saken, mot et gebyr på kr 4 000, og den vinnende part kan tilkjennes nødvendige sakskostnader fra motparten etter patentstyrelova § 9. Kravet til saks-tilknytning er det samme som ved søksmål om ugyldighet eller sletting for domstolene, jf. varemerkeloven § 39. Der en varemerkeregistrering kreves kjent ugyldig på grunn av absolutte registreringsvilkår, eller slettet på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikt, tolkes kravet til rettslig interesse vidt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 22

og 69. Der registreringen kreves kjent ugyldig på grunn av en konflikt med en eldre rettighet, innebærer kravet til rettslig interesse som utgangspunkt at bare innehaveren av den eldre rettigheten og eventuelle lisenshavere vil kunne kreve administrativ overprøving, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 69. I enkelte tilfeller gjelder unntak fra kravet til rettslig interesse. For merkehaveren selv gjelder ikke noe slikt krav, jf. varemerkeloven § 39 andre punktum. Videre kan Patentstyret etter § 39 tredje punktum reise søksmål som bygger på de absolutte registreringsvilkårene i §§ 14 eller 15 eller slettingsgrunnlagene i § 36, uten at det gjelder noe krav om rettslig interesse.

Kravet om administrativ overprøving må inneholde grunnene kravet bygger på, og nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet. Det skal etter varemerkeforskriften § 27 opplyses om hvilke varer eller tjenester kravet gjelder, dvs. at kravet kan gjelde bare deler av varefortegnelsen for den omstridte registreringen. Kravet vil bli oversendt til merkehaveren med frist for uttalelse, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd første punktum, og saksbehandlingen skal etter varemerkeforskriften § 28 gjennomføres med god fremdrift, og slik at saken normalt tas opp til avgjørelse etter at merkehaverens tilsvarende foreligger. Patentstyret har en skjønnsmessig adgang til å avvise saker som ikke egner seg for administrativ behandling, og som heller bør gå for domstolene, for eksempel tilfeller der faktum er omfattende og omtvistet, jf. varemerkeloven § 40 andre ledd tredje punktum. Avvisningsadgangen har aldri vært benyttet.

Patentstyret har siden ikrafttredelsen av varemerkeloven 2010 behandlet mellom 65 og 100 krav om overprøving i året. I 2019 ble det innlevert 93 krav. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er tre måneder der innehaveren ikke svarer på kravet, og mellom tre og fem måneder der det innkommer svar. Ved klage er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i Klagenemnda for industrielle rettigheter syv måneder, med ca. fire måneders saksbehandling fra skriftvekslingen mellom partene er avsluttet.

14.5.2 Direktivet

Direktivet artikkel 45 krever at statene har en ordning for administrativ overprøving av varemerkeregistreringer hos registreringsmyndigheten. Ordningen må være effektiv og hurtig, omfatte både ugyldighet og sletting, og ikke påvirke retten for partene til å gå til søksmål. Ordningen må gi mulighet til å kreve sletting på

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

grunnlag av manglende oppfyllelse av bruksplikten for merket (artikkel 19) og på grunnlag av at merket har blitt generisk eller villedende (artikkel 20). Den må også omfatte mulighet til å gjøre gjeldende at registreringen er ugyldig på grunn av at den strider mot absolutte registreringshindre, eller relative registreringshindre som nevnt i artikkel 5 nr. 1 til 3, dvs. eldre varemerkerettigheter og geografiske betegnelser, samt tilfeller der registrering er søkt av en agent eller representant uten merkehaverens tillatelse. Dette er en minimumsbestemmelse, slik at statene står fritt til å la ordningen omfatte også andre relative registreringshindre. Direktivet stiller ikke krav til hvilke grunnlag for ugyldighet og sletting som skal kunne påberopes i saker for domstolene. Etter norsk rett er det ingen forskjell mellom grunnlagene som kan påberopes for domstolene og ved administrativ overprøving for varemerker.

Etter artikkel 45 nr. 4 stilles minimumskrav til kretsen av personer som må ha mulighet til å fremme krav om administrativ overprøving. Når det gjelder sletting og ugyldighet på grunn av absolutte registreringshindre, må enhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning eller ethvert organ som representerer interessene til produsenter, tjenestetilbydere, næringsdrivende eller forbrukere og som har kapasitet til å saksøke og bli saksøkt i eget navn, være berettiget til å innlevere krav. Når det gjelder krav basert på en eldre varemerkerett eller rett til en beskyttet geografisk betegnelse, er det merkehaveren eller innehaveren av retten til den geografiske betegnelsen som må ha mulighet til å fremme krav om administrativ overprøving. For beskyttede geografiske betegnelser vil det bero på hvem som har rett til å fremme krav etter regelverket som er styrende for den aktuelle geografiske betegnelsen. For tilfellene med uberettigede registreringer foretatt av agenter eller representanter, vil det naturlig være merkehaveren eller eventuelt en lisenshaver kan reise krav om ugyldighet i disse tilfellene. Et krav om sletting eller ugyldighet kan rettes mot hele eller deler av varefortegnelsen, jf. artikkel 45 nr. 5, og en rettighetshaver som innehar flere rettigheter, kan bruke flere av dem som grunnlag for kravet om ugyldighet, jf. artikkel 45 nr. 6.

14.5.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 12.9.3 s. 103 flg. ble det lagt til grunn at den norske ordningen med administrativ overprøving i alt vesentlig oppfyller kra-

vene i direktivet. Det ble vurdert at Patentstyrets skjønnsmessige adgang til å avvise saker som ikke egner seg for administrativ behandling, er i samsvar med direktivet.

I høringsnotatet heter det:

«Den norske ordningen med administrativ overprøving oppfyller allerede i alt vesentlig kravene i direktivet. Saksbehandlingstiden må anses å oppfylle direktivets krav til hurtighet og effektivitet.

Også når det gjelder grunnlagene som kan påberopes, oppfyller norsk rett direktivets krav. Slettelser grunnene omfatter manglende oppfyllelse av bruksplikt og at merket er blitt generisk eller villedende, og oppfylder dermed artikkel 45 nr. 2. Når det gjelder ugyldighetsgrunner som skal kunne påberopes, stiller direktivet bare minimumskrav, og i norsk rett kan alle absolutte og relative ugyldighetsgrunner påberopes ved administrativ overprøving, jf. varemerkeloven § 35. Unntak gjelder bare for eldre rettigheter i form av lokalt innarbeidede varemerker, men direktivet artikkel 5 krever uansett ikke at slike merker skal utgjøre registreringshindre eller ugyldighetsgrunn. Dermed er både artikkel 45 nr. 3 bokstav a om absolutte grunner og artikkel 45 nr. 3 bokstav b om relative grunner som nevnt i artikkel 5 nr. 1 til 3, oppfylt. Ettersom direktivet bare oppstiller minimumskrav, kan ordningen i norsk rett med adgang til påberopelse av alle relevante grunnlag unntatt lokalt innarbeide varemerker, videreføres for ugyldighetssakene.

Kravet til sakstilknytning i form av rettslig interesse etter varemerkeloven § 39 må anses å oppfylle minimumskravene til den personkrets som skal kunne fremsette krav om administrativ overprøving etter artikkel 45 nr. 4. Når det gjelder slettingsgrunner samt absolutte ugyldighetsgrunner, må kravet til rettslig interesse tolkes vidt, og vil i praksis omfatte enhver. Dette oppfylder artikkel 45 nr. 5 bokstav a, som krever at enhver fysisk eller juridisk person, herunder sammenslutninger med kapasitet til å bli saksøkt eller saksøkes i eget navn, skal kunne fremme krav om administrativ overprøving på disse grunnlagene. Videre vil kravet til rettslig interesse for krav basert på eldre rettigheter omfatte innehaveren av den eldre rettigheten samt eventuelle lisenshavere, noe som oppfylder artikkel 45 nr. 4 bokstav b. Direktivet stiller kun krav om at merkehaveren og innehaveren av retten til

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

den geografiske betegnelsen skal kunne fremme slike krav.

Direktivets presiseringer i artikkel 45 nr. 5 og 6 om at kravet kan rettes mot alle eller bare noen av de varer og tjenester det omstridte merket er registrert for, og baseres på én eller flere eldre rettigheter, er allerede i samsvar med gjeldende norsk rett. At det kan påberopes flere grunnlag for oppheving følger indirekte av varemerkeloven § 40 første ledd andre punktum bokstav c, der det fremgår at det kan angis flere «grunner» som kravet bygger på, såfremt den som anfører disse grunnlagene, har rettslig interesse i dette, og krav til søksmålssituasjonen etter alminnelige prosessuelle regler ellers er oppfylt. At kravet om sletting eller ugyldigkjennelse kan gjelde alle eller bare noen av de varer eller tjenester det omstridte merket er registrert for, fremgår av §§ 35 til 37, og i bestemmelsen om virkningen av avgjørelser om ugyldighet fremgår i § 44 første ledd at registreringen «helt eller delvis» kan settes til side som ugyldig. Det samme fremgår imidlertid ikke for avgjørelser om sletting, og dette bør derfor tydeliggjøres i § 44 andre ledd.

Det kan være spørsmål om ordningen etter varemerkeloven § 40 andre ledd tredje punktum, der Patentstyret kan avvise å behandle krav om administrativ overprøving i saker som ikke anses egnet for avgjørelse av Patentstyret, er i samsvar med kravene artikkel 45 stiller om at det skal foreligge en administrativ overprøvingsordning for de grunnlag som bestemmelsen omfatter. Direktivet inneholder ikke bestemmelser om at det kan gjøres unntak fra denne adgangen, og det kan derfor være spørsmål om det er et absolutt krav etter direktivet at alle saker skal kunne prøves administrativt i disse tilfellene. Etter som direktivet legger opp til en rask og effektiv ordning som skal være et alternativ til søksmål, og det nettopp gjerne vil være i tilfeller der sakene ikke kan behandles effektivt administrativt, at Patentstyrets avvisningsadgang benyttes, kan det være naturlig å forstå direktivet slik at det ikke er til hinder for å videreføre adgangen til skjønnsmessig avvisning for Patentstyret av saker som ikke er egnet for administrativ behandling. Også etter direktivet er den administrative ordningen ment å være et alternativ til, og ikke erstatte, adgangen til søksmål om ugyldighet og sletting. Dersom Patentstyrets skjønnsmessige avvisningsadgang fjernes, kunne dette være

en ulempe hvis det resulterer i at en forutgående administrativ behandling av en komplisert tvist blir langvarig, og uansett ender opp med en sak for domstolene. Også for partene vil det i slike tilfeller være mer hensiktsmessig at saken kan henvises direkte til domstolene av Patentstyret.

I den svenske utredningen SOU 2016: 79 s. 279, se også lagrådsremissen 19. april 2018 s. 177, er det lagt til grunn at den svenske ordningen med administrativ overprøving, der saken alltid henvises til domstolene i ethvert tilfelle der kravet om overprøving bestrides av merkehaveren, er i overensstemmelse med direktivet. Den svenske ordningen innebærer altså ikke bare en skjønnsmessig avvisningsadgang for kompliserte saker, men at sakene alltid henvises til domstolen der merkehaveren bestrider kravet. Det skjer ingen tvisteløsning for Patent- og registreringsverket. Når den svenske ordningen anses i samsvar med direktivet, tilsier dette at den norske ordningen, som gir en mindre vidtrekkende og skjønnsmessig avvisningsadgang, også må anses å oppfylle direktivets krav.

Reglene om administrativ overprøving får anvendelse også for internasjonale varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 72 tredje ledd første punktum. Dermed er direktivets krav oppfylt også for slike registreringer som er gitt virkning her i landet.»

14.5.4 Høringen

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til vurderingene i høringsnotatet.

14.5.5 Departementets vurdering

Departementet fastholder at ordningen med administrativ overprøving i alt vesentlig oppfylder direktivets krav. Departementet opprettholder forslaget om presisering av muligheten for delvis sletting i varemerkeloven § 44.

Det vises til lovforslaget og merknadene til bestemmelsen.

14.6 Varighet og fornyelse av registreringer

14.6.1 Gjeldende rett

En varemerkeregistrering varer i ti år fra søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 32, men kan fornyes for ti år av gangen, slik at hver periode løper fra

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

utgangen av den forrige. Krav om fornyelse må leveres skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp, jf. varemerkeloven § 33 første ledd. Det må betales fornyelsesavgift. Hvis kravet innleveres etter registreringsperiodens utløp, må det betales en tilleggsavgift. En innbetaling med registreringsnummeret angitt er tilstrekkelig til å anses som et krav om fornyelse, hvis betalingen skjer innenfor fristene, jf. § 33 andre ledd. Det er da ikke nødvendig i tillegg å sende skriftlig melding om fornyelse til Patentstyret.

Varemerkeforskriften § 56 har utfyllende bestemmelser om fornyelse, og slår fast at Patentstyret skal varsle merkehaveren om fristen for å kreve fornyelse to måneder før den løper ut. Det er likevel merkehaverens ansvar å sørge for at fristen for å kreve fornyelse overholdes. Det får altså ingen virkning at varsel eventuelt ikke er gitt.

14.6.2 Direktivet

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 48 skal varigheten av en varemerkeregistrering være ti år fra søknadsdagen. Dette må forstås som dagen da søknaden er gitt en leveringsdag i samsvar med kravene for å få dette etter artikkel 38, dvs. på tilsvarende måte som etter varemerkeloven § 32. Videre følger det av artikkel 48 nr. 2 at det etter utløp av forrige registreringsperiode skal være mulig å fornye registreringen for ytterligere tiårsperioder.

Direktivet har også bestemmelser om fornyelse av varemerkeregistreringer, jf. artikkel 49. Fornyelse skal skje på begjæring fra merkehaveren eller en som har rett til å handle på dennes vegne, typisk en fullmektig. Statene kan bestemme at mottak av fornyelsesavgift skal anses som en begjæring om fornyelse. Etter artikkel 49 nr. 2 skal registreringsmyndigheten informere merkehaveren om utløpet av registreringsperioden senest seks måneder på forhånd, men skal ikke holdes ansvarlig for eventuell manglende informasjon på dette punktet. Fornyelsesbegjæring må sendes inn og avgiften betales minst seks måneder før registreringsperiodens utløp, likevel slik at begjæring fortsatt kan sendes inn og betaling skje senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp, forutsatt at det også betales eventuelt tilleggsavgift innen denne tilleggsfristen. Av artikkel 49 nr. 4 følger at hvis det kreves fornyelse eller bare betales avgift for enkelte av de varer eller tjenester registreringen gjelder, skal registreringen fornyes bare for disse varene eller tjenestene. Etter artikkel 49 nr. 5 skal

fornyelsen gjelde fra dagen etter datoen da den gjeldende registreringsperioden utløper, og registreres i registeret.

14.6.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 12.10.3 s. 106 ble direktivets regler om varighet og fornyelse av varemerkeregistreringer vurdert i det vesentlige å være på linje med norsk rett.

Direktivet krever at varsel om fornyelse fra registreringsmyndigheten skal gis senest seks måneder før utløpet av registreringsperioden, mens varemerkeforskriften § 56 krever varsel to måneder før, og det ble foreslått å endre forskriften her, slik at fristen blir på linje med direktivet.

Det ble lagt til grunn at løsningen med at det kan kreves fornyelse tidligst ett år før utløpet av registreringen er i samsvar med direktivet. Det samme ble lagt til grunn for muligheten til å kreve fornyelse seks måneder etter registreringsperiodens utløp mot en forhøyet avgift.

14.6.4 Høringen

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) uttaler at det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre i varemerkeloven § 32 at fornyelse av en varemerkeregistrering kan skje helt eller delvis. For øvrig har ingen høringsinstanser hatt merknader til dette punktet.

14.6.5 Departementets vurdering

Departementet fastholder at direktivets regler om varighet og fornyelse av varemerkeregistreringer i det vesentlige er i samsvar med norsk rett.

Departementet følger opp forslaget om å tydeliggjøre i varemerkeloven § 32 og § 33 at fornyelse kan skje for bare deler av de varene og tjenestene registreringen gjelder.

Departementet har, etter en fornyet vurdering, kommet til at bestemmelsen i varemerkeloven § 33 om adgang til å kreve fornyelse inntil ett år før registreringsperiodens utløp, bør endres slik at fornyelse tidligst kan kreves seks måneder før utløp av registreringsperioden, i samsvar med direktivet artikkel 49 nr. 3. Tilsvarende endringer er gjort i den danske varemerkeloven § 24 stk 5 og den svenske varumärkeslagen 35 § første stycket, se også tilsvarende bestemmelse i den finske varumärkeslagen 30 §.

Departementet vil også følge opp med endring av varemerkeforskriften § 56 i etterkant av proposisjonen, slik at varsel om fornyelse skal sendes ut

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

seks måneder før utløp av registreringsperioden, og ikke to måneder før som i dag.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 32 og 33, og til merknadene til bestemmelsene.

14.7 Internasjonale registreringer

For søknader om internasjonal varemerkeregistrering følger kravene til søknadens innhold av Madridprotokollen, jf. også varemerkeloven § 67. Slike søknader skal være på engelsk, og må angi den nasjonale varemerkeregistreringen som den internasjonale søknaden bygger på. I motsetning til nasjonale søknader vil søknaden, herunder varefortegnelsen, være utferdiget på engelsk, jf. varemerkeloven § 67 andre ledd.

For internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, gjør Patentstyret en formaliakontroll av søknaden, og oversender den deretter til Det internasjonale byrået ved WIPO, jf. varemerkeloven § 68. Det er myndighetene i de enkelte landene der registreringen kreves gitt virkning, som vurderer om de materielle registreringsvilkårene er oppfylt.

Der en internasjonal varemerkeregistrering som bygger på en søknad eller en registrering i et annet land kreves gitt virkning i Norge, undersøker Patentstyret om vilkårene i varemerkeloven §§ 14 til 16 er oppfylt. Hvis Patentstyret finner at vilkårene for å gi registreringen virkning i Norge ikke er oppfylt, skal det avslås å gi registreringen virkning her så langt registreringshinderet rekker, jf. § 71 andre ledd første punktum. Ved avslag kan innehaveren be om at Patentstyret gjør en fornyet vurdering innen tre måneder fra meldingen om det foreløpige avslaget ble sendt, jf. varemerkeforskriften § 48. Hvis Patentstyret finner at det ikke foreligger registreringshinder og fører registreringen inn i varemerkeregisteret, kan enhver innen tre måneder fra kunngjøringsdagen fremsette innsigelse mot at registreringen gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 71. Behandlingen av innsigelser følger reglene for nasjonale varemerkeregistreringer. I tillegg gjel-

der reglene om administrativ overprøving også for internasjonale registreringer. En internasjonal varemerkeregistrering gjelder i ti år fra den dagen registreringen ved Det internasjonale byrået anses å ha skjedd, jf. § 72, og kan fornyes hos Det internasjonale byrået. Her gjelder følgelig ikke reglene om varsel om utløp av registreringen fra Patentstyret mv.

Det nye varemerkedirektivets bestemmelser om krav til søknaden og varefortegnelsen i artikkel 37 til 39 er ikke relevante for internasjonale registreringer, siden disse forholdene er regulert i Madridprotokollen.

I *høringsnotatet* punkt 12.4.3 s. 89 ble det likevel foreslått å presisere kravet om klar og tydelig varefortegnelse også for søknader om internasjonal varemerkeregistrering som leveres til Patentstyret etter varemerkeloven § 67 andre ledd bokstav d, da det også følger av regel 9 nr. 4 (xiii) i de utfyllende reglene til artikkel 3 i Madridprotokollen at varefortegnelsen skal være presis. I tillegg ble det i punkt 12.8.3 s. 99 foreslått å ta inn henvisninger i bestemmelsene om internasjonale varemerkeregistreringer i varemerkeloven § 71 til bestemmelsene om mulighet for utsettelse av saksbehandlingen ved forliksforhandlinger i innsigelsessaker og om prøving av bruksplikt, slik at det klargjøres at disse bestemmelsene også gjelder i innsigelsessaker for registreringer som bygges på en internasjonal varemerkeregistrering.

Det har ikke kommet merknader til forslagene i høringen. *De p a r t e m e n t e t* har kommet til at det ikke er nødvendig å endre bestemmelsen i varemerkeloven § 67 om varefortegnelsen, ettersom kravet til en slik presis fortegnelse allerede fremgår av de utfyllende reglene til Madridprotokollen. Det foreslås imidlertid å ta inn henvisninger til de nye bestemmelsene om prøving av bruksplikt i innsigelsessaker og om utsettelse av saksbehandlingen på felles anmodning fra partene, i bestemmelsen om innsigelser mot internasjonale varemerkeregistreringer i varemerkeloven § 71.

Det vises til forslaget til endring av varemerkeloven § 71, og til merknadene til bestemmelsen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

15 Fellesmerker

15.1 Gjeldende rett

Fellesmerker omfatter i dag etter varemerkeloven § 1 andre ledd det som i lovteksten betegnes som kollektivmerker, som er varemerker som benyttes for varer eller tjenester i næringsvirksomhet av flere medlemmer i en forening eller annen sammenslutning. Loven stiller ikke krav til formål eller bakgrunn for sammenslutningen, eller til hvilke egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene som begrunner bruken av et felles varemerke.

I tillegg omfatter i dag fellesmerkene garanti- og kontrollmerker, som er varemerker som benyttes av flere brukere for varer eller tjenester som oppfyller de kriteriene som merkehaveren, som kan være et offentligrettslig organ eller en privatretslig sammenslutning, oppstiller. For slike merker må merkehaveren altså drive en kontrollordning, der de varer eller tjenester som merket brukes for, oppfyller kravene kontrollordningen oppstiller.

Det finnes om lag 400 registrerte fellesmerker i Norge. Slike merker kan også beskyttes ved innarbeidelse. Tidligere fantes en egen lov om fellesmerker, men ved varemerkeloven 2010 ble denne loven opphevet, og dens bestemmelser tatt inn i den alminnelige varemerkeloven. Etter 2010-loven gjelder de alminnelige bestemmelsene også for fellesmerkene, samtidig som det er gitt enkelte særlige bestemmelser for disse merkene. For fellesmerker må det blant annet fastsettes bestemmelser for bruken av merket, som leveres til Patentstyret og innføres i varemerkeregisteret, jf. varemerkeloven § 12 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 4.

Etter varemerkedirektivet 2008 er det valgfritt å ha regler om registrering av fellesmerker. Direktivet artikkel 15 har likevel enkelte særlige regler for slike merker, som får anvendelse dersom statene først har åpnet for registrering av slike merker. Blant annet slås det fast at statene kan oppstille ytterligere registreringsvilkår og grunnlag for sletting samt ugyldighet av slike merker, når funksjonen til merket tilsier dette.

Fellesmerker kan registreres ved nasjonal søknad om varemerkeregistrering etter vare-

merkeloven kapittel 2, og ved en internasjonal registrering etter Madridprotokollen, jf. varemerkeloven kapittel 10. Etter varemerkeloven gjelder de alminnelige bestemmelsene om hvilke tegn som kan beskyttes som varemerke og registreringsvilkårene mv. også for fellesmerkene, men forbudet mot registrering av merker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til varer eller tjenester gjelder ikke, se varemerkeloven § 14 fjerde ledd. Samtidig er en varemerkeregistrering av et fellesmerke som angir geografisk opprinnelse, ikke til hinder for at andre bruker den samme betegnelsen i samsvar med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 5 tredje ledd. Disse bestemmelsene er i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i varemerkedirektivet 2008.

For fellesmerker gjelder enkelte særlige registreringsvilkår knyttet til bestemmelsene for bruken av merket. Bestemmelsene må angi hvem som har rett til å bruke merket og på hvilke vilkår, hvilke følger urettmessig bruk eller bruk i strid med vilkårene kan medføre, merkehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene og innehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan, jf. varemerkeforskriften § 4. Ved registreringen av et fellesmerke registreres bestemmelsene om bruken av merket i varemerkeregisteret og kunngjøres, jf. varemerkeloven § 22 andre ledd. Hvis bestemmelsene senere blir endret vesentlig, skal den endrede teksten meldes til Patentstyret for ny registrering og kunngjøring.

De alminnelige grunnlagene for ugyldighet og sletting av varemerkeregistreringer gjelder også for fellesmerkene, supplert med enkelte særlige grunnlag knyttet til bestemmelsene for bruken av slike merker. Registreringen av et fellesmerke kan kjennes ugyldig hvis merket ble registrert uten at det forelå bestemmelser om bruken av merket, jf. varemerkeloven § 35 første ledd andre punktum. Dette er en ubetinget ugyldighetsgrunn, dvs. at merkehaveren ikke kan reparere denne mangelen i ettertid ved å levere bestemmelser for bruken av merket når kravet om ugyl-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

dighet er fremsatt. Videre kan registreringen slettes hvis det er gjort vesentlige endringer i bestemmelsene for bruken av merket uten at dette er meldt til Patentstyret, eller hvis merket er brukt i strid med de innleverte bestemmelsene uten at merkehaveren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre det, jf. varemerkeloven § 36 bokstav d. Bakgrunnen er at tredjeparter bør kunne innrette seg på at det eksisterer kunngjorte bestemmelser som er styrende for bruken av merket.

Varemerkeloven har enkelte særlige prosessuelle regler for fellesmerker. Bare merkehaveren har søksmålsrett ved inngrep, jf. varemerkeloven § 63 andre ledd. Merkehaveren kan i inngreps-søksmål kreve erstatning også for skade som er påført brukerne av fellesmerket, jf. varemerkeloven § 58 sjette ledd.

15.2 Direktivet

15.2.1 Innledning

Etter det nye varemerkedirektivet blir det obligatorisk å ha bestemmelser om kollektivmerker, jf. artikkel 29 nr. 1, og det innføres en del nye bestemmelser om vilkårene for registrering, ugyldighet og sletting av slike merker. Disse bestemmelsene stemmer i stor grad overens med det som gjelder for EU-kollektivmerker etter varemerkeforordningen artikkel 74 til 82.

Det er fortsatt valgfritt om statene har regler om garanti- eller kontrollmerker, jf. artikkel 28 nr. 1. Hvis statene først velger å åpne for registrering av slike merker, har direktivet likevel enkelte bestemmelser om definisjoner og om hvem som kan være innehavere av slike merker, som må oppfylles. Direktivet har ikke en like omfattende regulering for slike merker som for kollektivmerkene, men det slås fast at statene kan oppstille egne registreringsvilkår, ugyldighetsgrunnlag og grunnlag for sletting av slike merker der merkenes funksjon tilsier dette, jf. artikkel 28 nr. 3. Garanti- og kontrollmerker kan også registreres etter EUs varemerkeforordning, se forordningen artikkel 83 til 93.

15.2.2 Definisjoner og personkrets

Etter artikkel 27 defineres et kollektivmerke som et merke som beskrives som dette når det søkes registrert, og som er egnet til å skille varene eller tjenestene til medlemmene av en sammenslutning som er innehaver av merket, fra varene eller tjenestene til andre næringsdrivende. Innehaveren kan være en sammenslutning av tilvirkere, produ-

senter, tjenesteytere eller andre næringsdrivende som etter den relevante lovgivning kan ha plikter og rettigheter i eget navn, inngå kontrakter og delta i søksmål, eller et offentligrettslig rettssubjekt, jf. artikkel 29 nr. 2.

Et garanti- eller kontrollmerke defineres som et merke som beskrives som dette i søknaden om registrering, og som er egnet til å skille varer eller tjenester som er kontrollert av merkehaveren fra andre varer eller tjenester når det gjelder materiale, metode for fremstilling av varer eller ytelse av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper. Innehaveren kan ifølge artikkel 28 nr. 2 være enhver fysisk eller juridisk person, inkludert institusjoner, myndigheter og andre offentligrettslige rettssubjekter, så fremt det aktuelle rettssubjektet ikke selv driver næringsvirksomhet med omsetning av de varer eller tjenester som garantien eller kontrollen gjelder. Medlemstatene kan kreve at vedkommende rettssubjekt har kompetanse til å sertifisere varene eller tjenestene som merket er registrert for.

15.2.3 Særlige registreringsvilkår

Både for kollektivmerker og garanti- eller kontrollmerker gjelder at kravene til typen merke og hvem som kan være innehaver etter artikkel 27, 28 og 29 må være oppfylt for at merket skal kunne godtas til registrering. Det må altså blant annet gjøres en særskilt vurdering av adskillende evne for slike merker, basert på definisjonene i direktivet.

Videre videreføres muligheten for registrering av fellesmerker som angir den geografiske opprinnelsen til varene eller tjenestene, jf. artikkel 29 nr. 3 og 28 nr. 4, sammen med presiseringen av at dette ikke begrenser andres rett til å bruke geografiske betegnelser i samsvar med god forretningsskikk.

For kollektivmerkene krever artikkel 30 i tillegg at det skal leveres bestemmelser for bruken av merket, og disse må angi hvem som kan bruke merket og på hvilke vilkår, vilkårene for medlemskap i sammenslutningen og sanksjoner hvis vilkårene for bruk ikke er oppfylt. I tilfeller der merket angir den geografiske opprinnelsen for varene eller tjenestene, må bestemmelsene åpne for at enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det aktuelle området kan bli medlem av sammenslutningen, såfremt vedkommende oppfyller de øvrige kravene fastsatt i bestemmelsene.

I tillegg følger det av artikkel 31 nr. 2 at merket ikke må være villedende med hensyn til dets

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

karakter og betydning, for eksempel der det oppfattes som noe annet enn et kollektivmerke. Dette kan være tilfelle der et kollektivmerke har en slik utforming at det kan være egnet til å oppfattes som et garanti- eller kontrollmerke, uten at varene eller tjenestene som tilbys under merket har vært underlagt noen sertifiseringsordning.

Etter artikkel 31 nr. 1 må bestemmelsene for bruken av merket heller ikke stride mot offentlig orden eller moral. Dette kan være tilfelle for eksempel hvis bestemmelsene inneholder kjønns- eller rasediskriminerende vilkår.

De særlige registreringsvilkårene etter artikkel 31 utgjør også ugyldighetsgrunner for kollektivmerker, jf. artikkel 36.

I artikkel 31 nr. 3 og artikkel 36 presiseres at en søknad om registrering av et kollektivmerke ikke skal avslås, og en registrering skal ikke kjennes ugyldig, hvis bestemmelsene om bruken av merket rettes slik at det ikke lenger foreligger en avslagsgrunn. Etter denne bestemmelsen kan altså merkehaveren, etter at en ugyldighetssak er kommet opp, rette bestemmelsene for bruken av merket slik at f.eks. en anførsel om at merket er blitt villedende eller at bestemmelsene strider mot offentlig orden eller moral, likevel ikke fører frem fordi forholdet rettes. Dette er en annen løsning enn etter gjeldende rett, der det er en ubetinget ugyldighetsgrunn om kravene ikke var oppfylt på søknadstidspunktet. Endringen kan sammenlignes med forskyvingen av tidspunktet for særpregvurderingen i saker om etterfølgende oppheving av varemerkeregistreringer, jf. proposisjonen punkt 7. Er det ikke levert bestemmelse for bruken av merket med søknaden, kan denne mangelen ikke rettes i ettertid etter artikkel 36.

15.2.4 Særlige grunnlag for sletting

Hvis bestemmelsene om bruken av kollektivmerket endres i etterkant av registrering, har artikkel 33 et krav om at merkehaveren i så fall skal levere de endrede bestemmelsene til registreringsmyndigheten, som skal føre dem inn i registeret såfremt kravene etter artikkel 30 og 31 er oppfylt. Endringene skal få virkning fra den dagen de registreres i varemerkeregisteret. Hvis endringer er innført uten at kravene var oppfylt, kan registreringen slettes, med mindre mangelen rettes ved endring av bestemmelsene, jf. artikkel 35 bokstav c.

I tillegg skal registreringen slettes dersom innehaveren ikke tar rimelige skritt for å hindre at merket brukes i strid med bestemmelsene slik disse er innført i registeret, jf. artikkel 35 bokstav

a, eller der noen som har rett til å bruke merket har gjort dette på en måte som har gjort at merket har blitt egnet til å villedde med hensyn til merkets karakter og betydning, jf. artikkel 35 bokstav b.

Siden de alminnelige reglene i direktivet gjelder også for fellesmerkene, gjelder bl.a. reglene om sletting mv. ved manglende oppfyllelse av bruksplikt, jf. artikkel 16. Det er likevel slik at vurderingen av bruksplikten blir noe annerledes enn for individuelle varemerker, i lys av fellesmerkene særlige funksjoner, jf. EU-domstolens dom i sak C-689/15 *W.F. Gözze Frottierweberei*. I artikkel 32 og 28 nr. 5 presiseres at bruksplikten for fellesmerker vil være oppfylt der merket er i reell bruk av minst en av brukerne som er berettiget til å bruke det.

15.2.5 Prosessuelle bestemmelser

Prosessuelt bestemmer direktivet artikkel 34 at reglene om søksmålsrett for lisenshavere, og om lisenshaverens rett til å tre inn i merkehaverens inngrepssøksmål, jf. direktivet artikkel 25 nr. 3 og 4, gjelder tilsvarende for brukerne av et kollektivmerke. Dette innebærer at brukerne ikke vil ha rett til å gå til søksmål om inngrep uten samtykke fra de beslutningsdyktige organer i den sammenlutning som er innehaver av merket, med mindre annet er avtalt. Noe annet kan være avtalt i det enkelte tilfellet, eller fastsatt i bestemmelsene om bruken av merket, jf. artikkel 25 nr. 3. I mangel av slike bestemmelser vil det bare være merkehaveren som har rett til å ta ut inngrepssøksmål.

Samtidig innebærer henvisningen til artikkel 25 nr. 4 at brukerne av kollektivmerker vil ha rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren for å kreve kompensasjon i tilknytning til den del av inngrepet som rammer dem. Etter artikkel 34 nr. 2 har merkehaveren i inngrepssaker rett til å kreve erstatning på vegne av brukere av kollektivmerket som er påført tap som følge av inngrepet. Brukerne vil altså kunne velge mellom å selv tre inn i et inngrepssøksmål, eller la merkehaveren kreve kompensasjon på deres vegne.

15.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det vist til at varemerkeloven i dag ikke har ulike regler for de to typene av fellesmerker, utover definisjonene i § 1 andre ledd. Det ble vurdert som hensiktsmessig å videreføre dette systemet i størst mulig grad. Det ble videre lagt til grunn at de alminnelige bestemmelsene i direk-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

tivet om definisjoner av de to merkekategoriene og kretsen av mulige innehavere, bør gjelde både for registrerte merker og merker som vernes ved innarbeidelse.

Det ble i punkt 11.2.3 s. 73 i høringsnotatet lagt til grunn at det ikke var nødvendig å endre definisjonen av «kollektivmerke» i varemerkeloven § 1 andre ledd, da denne allerede er i samsvar med direktivet artikkel 27 bokstav b. Det ble videre vurdert at det ikke var nødvendig med endringer i kretsen av rettssubjekter som kan inneha kollektivmerker, jf. direktivet artikkel 29 nr. 2, da varemerkeloven § 1 andre ledd første punktum allerede åpner for at enhver sammenslutning kan inneha et slikt merke, også eventuelle sammenslutninger underlagt offentligrettslig regulering.

For garanti- og kontrollmerker ble personkretsen som kan være innehaver foreslått utvidet for å samsvare med artikkel 28 nr. 2 om at enhver fysisk eller juridisk person kan inneha et slikt merke. I tillegg ble det foreslått å slå fast i lovteksten at innehaveren av et garanti- eller kontrollmerke ikke selv kan drive næringsvirksomhet med omsetning av slike varer eller tjenester som garanti- eller kontrollmerket gjelder, for å oppfylle bestemmelsen i direktivet artikkel 28 nr. 2. Det ble vurdert som unødvendig å angi i lovteksten de ulike eksemplene på egenskaper som kontrollen ifølge artikkel 27 bokstav a kan gjelde, ettersom det allerede fremgår av ordlyden at oppregningen ikke er uttømmende.

Det ble vurdert som uhensiktsmessig å benytte muligheten etter artikkel 28 nr. 2 andre setning til å fastsette at garanti- og kontrollmerker ikke skal kunne registreres med mindre søkeren har myndighet til å sertifisere de aktuelle varene eller tjenestene. Det ble lagt til grunn at det neppe vil være en god løsning at slike forhold skal kontrolleres av Patentstyret ved registrering av varemerker, men at slike forhold bedre kan ivaretas av relevante tilsynsmyndigheter på ulike områder.

Når det gjelder særlige registreringsvilkår, ble det i punkt 11.3.3 s. 76 foreslått enkelte endringer i kravene til innholdet i bestemmelsene for bruken av fellesmerker etter varemerkeforskriften § 4, for å oppfylle minimumskravene i artikkel 30 i direktivet. Dette gjaldt at bestemmelsene skal opplyse om vilkårene for medlemskap i sammenslutningen, og at det for merker som angir geografisk opprinnelse skal følge av bestemmelsene at enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i området har rett til å bli medlem av sammenslutningen, hvis øvrige vilkår fastsatt i

merkebestemmelsene er oppfylt. Den sistnevnte bestemmelsen ble vurdert som så vidt viktig at den også bør fremgå av lovteksten, og den ble foreslått tatt inn i varemerkeloven § 15 nytt tredje ledd. Disse to kravene ble vurdert bare å passe for kollektivmerkene, og derfor ikke foreslått å gis anvendelse for garanti- og kontrollmerker.

Når det gjelder bestemmelsene om villedende merker og tilfeller der bestemmelsene for bruken av merket strider mot offentlig orden eller moral, heter det følgende i høringsnotatet punkt 11.3.3 s. 76–77:

«Bestemmelsen om villedende merker i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b retter seg generelt mot varemerker som er egnet til å villede, og gjelder uansett på hvilken måte det aktuelle merket er egnet til å villede. Denne bestemmelsen vil følgelig dekke tilfeller der et kollektivmerke er villedende når det gjelder merkets innhold eller betydning, jf. artikkel 31 nr. 2. En særskilt gjennomføring av denne direktivbestemmelsen synes derfor ikke nødvendig. Det bør imidlertid gis en ny bestemmelse i § 15 nytt tredje ledd om at registrering av et fellesmerke skal avslås hvis bestemmelsene om bruken av merket strider mot offentlig orden eller moral, jf. artikkel 31 nr. 1 siste del. Nåværende § 15 første ledd bokstav a gjelder tilfeller der selve merket strider mot offentlig orden og moral, og det er ikke nødvendigvis gitt at denne bestemmelsen vil få anvendelse hvis det er bestemmelsene om bruken som er problematiske. Det bør derfor gis en egen bestemmelse om dette, som bør gjelde tilsvarende også for garanti- og kontrollmerkene.»

Når det gjelder kravet i artikkel 31 nr. 3 om mulighet for å rette mangler ved søknaden ved å endre innholdet i bestemmelsene for bruken av merket, ble det på s. 77 i høringsnotatet vist til at varemerkeloven § 23 allerede gir slik mulighet for retting. Når det gjelder endringer av bestemmelsene i etterkant av registreringen, ble det vist til at det allerede gjelder et krav om å melde inn slike endringer etter varemerkeloven § 22 andre ledd, men dette gjelder bare vesentlige endringer, mens etter artikkel 33 nr. 1 skal «any amendment» meldes inn. Det ble foreslått å endre § 22 i tråd med dette, og i tillegg slik at Patentstyret ved endringer skal vurdere om de endrede bestemmelsene oppfyller de innholdsmessige kravene, herunder at de ikke strider mot offentlig orden eller moral, jf. artikkel 33 nr. 2. Varemerkeloven angir i dag ikke fra hvilket tidspunkt de nye

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

bestemmelsene skal gjelde, jf. direktivet artikkel 33 nr. 3, og det ble foreslått for ordens skyld å presisere i lovteksten at dette skal være fra innføringen i varemerkereregisteret.

For ugyldighetsgrunner ble det foreslått i høringsnotatet punkt 11.4.3 s. 79 å gi merkehaveren mulighet til å rette mangler ved innholdet i bestemmelsene for bruken av merket slik at innholdsmessige krav som opprinnelig ikke var oppfylt, blir brakt i orden i ettertid, jf. artikkel 36 i direktivet. Når det gjelder grunnlag for sletting, ble det vurdert at det ikke er nødvendig med endringer i varemerkeloven § 36 for å oppnå samsvar med artikkel 35.

Når det gjelder prosessuelle spørsmål, heter det følgende i høringsnotatet punkt 11.5 s. 80:

«Siden direktivet åpner for at brukerne av et kollektivmerke kan gå til inngrepssøksmål med samtykke fra merkehaveren, må utformingen av varemerkeloven § 63 andre ledd endres i tråd med dette. En endring fra dagens regel om at bare merkehaveren kan reise søksmål, til direktivets regel om at søksmål fra de enkelte brukerne av merket krever samtykke fra merkehaveren, innebærer neppe noen vesentlig forskjell i praksis. Bestemmelsen om søksmålsrett gjelder bare der ikke annet er avtalt, og slike spørsmål vil det gjerne foreligge avtale om, for eksempel i form av en regulering i bestemmelsene for bruken av merket. For å ta høyde for tilfeller der en bruker etter avtale eller samtykke i det enkelte tilfellet har rett til å reise søksmål, foreslås å ta inn i varemerkeloven § 64 et krav til søksmålsvarsel til merkehaveren for slike tilfeller.

På samme måte som for lisenshavere legges det til grunn at retten for brukerne til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren medfører en rett til å tre inn med krav om både vederlag og erstatning etter varemerkeloven § 58 så langt det gjelder følger av inngrepet som har rammet vedkommende bruker av kollektivmerket. Samtidig vil også merkehaveren ha rett til å kreve erstatning for tap påført de enkelte brukerne ved inngrepet, slik at inntrøden ikke vil være noen nødvendighet for brukerne i de tilfeller der merkehaveren håndterer dette.»

15.4 Høringen

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener det er uheldig at betegnelsen «kollektiv-

merke» ble tatt i bruk på det som tidligere ble kalt fellesmerke ved varemerkeloven 2010. Det vises til at oversettelsen til engelsk for fellesmerke er «collective mark», mens begrepet ««fellesmerke» i den norske loven er brukt som en samlebetegnelse for både kollektivmerker og garanti- eller kontrollmerker. Det vises til at Patentstyrets uoffisielle oversettelse av varemerkeloven § 1 benytter uttrykket «collective mark» både for det som er benevnt «kollektivmerker» og som fellesbetegnelse, noe som skaper forvirring. Det vises også til at det er tradisjon for å bruke uttrykket «fellesmerke» for det som på engelsk kalles «collective mark». *FONIP* foreslår derfor at varemerkeloven endres slik at den samsvarer med de definisjoner som gis av fellesmerker og garanti- og kontrollmerker i direktivet artikkel 27, og at begrepet «kollektivmerke» utgår.

Advokatforeningen har et innspill til den lovtekniske utformingen av endringen i varemerkeloven § 15 om kollektivmerker som angir geografisk opprinnelse og retten til å bli medlem i sammenlutningen.

15.5 Departementets vurdering

Departementet følger i alt vesentlig opp forslaget i høringsnotatet, men med en del lovtekniske endringer for å sikre en tydelig gjennomføring av direktivet.

Departementet er enig med *FONIP* i at «fellesmerke» kan være forvirrende som samlebetegnelse, og går inn for i stedet å benytte dette uttrykket om det som i dagens lovt tekst er kalt «kollektivmerker». Garanti- og kontrollmerker vil da nevnes særskilt ved siden av fellesmerkene i alle tilfellene der lovbestemmelsene skal gjelde også for dem. Departementet har gått gjennom lovt teksten og justert begrepsbruken i tråd med dette.

Sammenlignet med høringsnotatet foreslås ytterligere endringer i definisjonene av hhv. fellesmerke og garanti- og kontrollmerke, samt i angivelsene av personkretsen som kan være innehavere av disse typene av merker i varemerkeloven § 1 andre ledd. Dette vil bringe bestemmelsene bedre i samsvar med ordlyden i direktivet. Endringene innebærer bl.a. at det tas inn bestemmelser om hva kontrollen kan gjelde for garanti- og kontrollmerker, og at det angis i lovt teksten hva de to typene av merkers særpreg knytter seg særlig til. For garanti- og kontrollmerker blir det også nytt at det angis i lovt teksten at innehaveren ikke kan drive virksomhet med de varer og tjenester som kontrollen gjelder.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Departementet fastholder at det ikke er hensiktsmessig å benytte muligheten etter direktivet artikkel 28 nr. 2 andre setning til å fastsette at garanti- og kontrollmerker bare kan registreres hvis søkeren har myndighet til å sertifisere de aktuelle varene eller tjenestene.

Departementet går inn for en tydeligere regulering av kravene til innholdet i merkebestemmelsene sammenlignet med høringsnotatet, og foreslår en ny bestemmelse om dette i varemerkeloven ny § 12 a. Dette innebærer ingen vesentlige realitetsendringer, men at bestemmelsene som i dag står i varemerkeforskriften § 4, flyttes over i lovteksten. Det foreslås også å angi i loven at det skal fremgå av søknaden om registrering hvorvidt det gjelder et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, jf. direktivet artikkel 27.

De særskilte registreringsvilkårene knyttet til innholdet i merkebestemmelsene foreslås regulert i den nye § 12 a, herunder vilkåret om at fellesmerker som angir geografisk opprinnelse skal åpne for at enhver kan bli medlem av sammenslutningen, hvis øvrige vilkår etter bestemmelsene er oppfylt. Vilåret er omformulert sammenlignet med høringsnotatet, i tråd med innspillet fra *Advokatforeningen*.

Sammenlignet med høringsnotatet foreslår departementet også å ta inn en egen bestemmelse i varemerkeloven § 15 nytt tredje ledd om tilfeller der fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker er egnet til å villede om merkets karakter og betydning av å være et slikt merke, da dette ikke nødvendigvis er fullt ut dekket av den generelle bestemmelsen om villedende varemerker i § 15 første ledd bokstav b.

Bestemmelsen om tilfeller der merkebestemmelsene strider mot offentlig orden eller moral plasseres i § 20 om Patentstyrets saksbehandling, uten at dette er ment å medføre noen realitetsforskjell.

Departementet går ellers inn for en noe tydeligere regulering av særskilte ugyldighetsgrunner

og grunnlag for sletting enn i høringsnotatet. Det presiseres bl.a. i lovteksten i varemerkeloven § 35 at registreringen kan kjennes ugyldig om ikke kravene til merkekategori eller personkrets er oppfylt, jf. artikkel 31 i direktivet. Bestemmelsene om endring av merkebestemmelsene foreslås tatt inn i varemerkeloven § 22. Det tas også inn nye særskilte bestemmelser om sletting for disse merketypene i varemerkeloven § 36.

Departementet fastholder at bestemmelsen i varemerkeloven § 37 andre ledd om at det ved vurderingen av bruksplikt skal tas i betraktning bruk av enhver som bruker merket med samtykke av merkehaveren, dekker tilfeller der et fellesmerke eller garanti- og kontrollmerke brukes av brukerne, i tråd med artikkel 28 nr. 5 og artikkel 32, men foreslår for ordens skyld å presisere dette ved et nytt tredje punktum i § 37 andre ledd. Departementet fastholder videre forslaget om regulering av søksmålsrett og inntreden i søksmål for brukerne av fellesmerker i varemerkeloven § 63. Disse bestemmelsene foreslås ikke å gjelde for garanti- og kontrollmerker, der det anses naturlig at retten til søksmål bare ligger hos organet som er innehaver av merket. Bestemmelsen om at merkehaveren kan kreve kompensasjon på vegne av brukere som har lidt skade som følge av inngrepet, jf. direktivet artikkel 34 nr. 2 og varemerkeloven § 58 sjette ledd, gis som i dag anvendelse også for garanti- og kontrollmerkene.

Direktivet berører ikke bestemmelser om straff som sanksjon mot varemerkeinngrep. Bestemmelsen i varemerkeloven § 61 tredje ledd andre punktum om at bare merkehaveren anses som fornærmet ved inngrep, videreføres. Det synes ikke nødvendig å gi brukerne av merket en slik status.

Det vises ellers til forslagene om endring av varemerkeloven §§ 1, 12, 15, 20, 22, 29, 35, 36, 37, 63 og 64, samt til ny § 12 a. I tillegg vises det til merknadene til bestemmelsene.

16 Forholdet til påberopte grunnlag ved innsigelse og administrativ overprøving

16.1 Gjeldende rett

Under behandlingen av søknader om varemerkeregistrering er Patentstyret ikke bundet av søkerens anførsler, men kan ta i betraktning ethvert registreringshinder av betydning for om varemerket kan registreres, jf. varemerkeloven § 20. Ved innsigelsesbehandling følger det derimot av varemerkeloven § 27 fjerde ledd første punktum at Patentstyret bare kan ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen, dvs. ikke gå utenfor de grunnlag for oppheving av registreringen som er påberopt av innsigieren, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 63. Hvis innsigieren har anført at registreringen må oppheves på grunn av manglende særpreg, kan den ikke i stedet oppheves på grunnlag av at merket strider mot offentlig orden eller moral. Patentstyret vil likevel ha et visst rom for å tolke anførelsene fremsatt av innsigieren for å fastlegge hva de går ut på, og vil stå fritt til å anvende de relevante rettsregler på de faktiske omstendighetene. Er en innsigelse trukket tilbake, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes dersom særlige grunner taler for det, jf. varemerkeloven § 27 fjerde ledd andre punktum. Men heller ikke da kan det trekkes inn andre grunnlag enn dem innsigieren har påberopt.

Regelen om at Patentstyret bare kan ta hensyn til forhold som er berørt av den som angriper varemerkeregistreringen, gjelder også ved administrativ overprøving, jf. varemerkeloven § 40 femte ledd. Dette er også tilsvarende som i saker om sletting eller ugyldighet for domstolene, jf. tvisteloven § 11-2 første ledd. Ved administrativ overprøving er det ikke anledning til å fortsette saksbehandlingen om kravet trekkes tilbake.

Bakgrunnen for at de påberopte grunnlagene er bindende, er at disse sakene er partsdrevne, og partene bør få bestemme over hva prøvingen skal omfatte. Eventuelle offentlige interesser i absolutte registreringsvilkår kan ivaretas gjennom adgangen til å fortsette innsigelsesbehandlingen i særlige tilfeller, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 63. Hensynet til at partene bør få bestemme omfanget

av prøvingen står enda sterkere ved administrativ overprøving, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 71.

Bestemmelsene i varemerkeloven § 27 fjerde ledd første punktum og § 40 femte ledd kan stå i et noe uklart forhold til varemerkeloven § 51 fjerde ledd andre punktum om klagebehandling, som slår fast at Klagenemnda for industrielle rettigheter kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen. I Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 79 heter det at nemnda kan 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». I tillegg kan nemnda fortsette klagebehandlingen selv om klagen er trukket tilbake, hvis det foreligger særlige grunner for dette, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd tredje punktum. I avgjørelsen 20. mai 2014 i sak VM 13/070, som gjaldt en innsigelse mot registrering av ordmerket UD, la Klagenemnda til grunn at nemnda kunne bygge sin avgjørelse på et grunnlag som ikke var anført i innsigelsen, og som heller ikke var berørt i klagen. Dette står imidlertid i motsetning til bestemmelsen om innsigelsessaker i § 27 fjerde ledd femte punktum.

I saker om administrativ overprøving av designregistreringer og registrerte foretaksnavn er ordningen annerledes enn på varemerkeområdet, ved at Patentstyret og Klagenemnda ikke er bundet av det som er påberopt i kravet, jf. foretaksnavneloven § 3-6 syvende ledd og designloven § 27 femte ledd første punktum. Det foreligger ingen plikt til å gjøre undersøkelser utenfor de anførte forholdene, men relevante forhold kan trekkes inn der man blir oppmerksom på dette, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002–2003) s. 49 og Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 88. I patentsaker er grunnlagene anført i en innsigelse eller krav om administrativ overprøving heller ikke bindende, jf. for innsigelsessakene Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 35 og for administrativ overprøving patentloven § 52 b syvende ledd. Bakgrunnen for at ordningen er annerledes enn for varemerker, er for design og foretaksnavn at det ikke gjøres noen tilsvarende prøving av registreringsvilkårene forut for registreringen som i varemerkesaker. På patent-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

området gjør sterkere offentlige hensyn seg gjeldende.

Det nye varemerkedirektivet har ikke betydning for registreringsmyndighetenes saksbehandling når det gjelder spørsmålet om grunnlagene anført i en innsigelse eller krav om administrativ overprøving skal være bindende for hva prøvingen av saken skal omfatte. I saker om EU-varemerker er regelen i ugyldighetssaker at EUIPO er bundet av de grunnlag og den argumentasjon som partene har inngitt, se varemerkeforordningen artikkel 95 nr. 1 andre setning. Dette gjelder også for klageinstansen, se varemerkeforordningen artikkel 71 nr. 1. Også i innsigelsessaker, som i EUIPO er begrenset til relative registreringshindre og behandles i forkant av registrering, gjelder at de påberopte grunnlag er bindende, jf. varemerkeforordningen artikkel 95 nr. 1 første setning.

Heller ikke i dansk rett er det adgang for Patent- og varemærkestyrelsen eller Ankenævnet til å gå utenfor grunnlagene som er påberopt i en innsigelse eller krav om administrativ overprøving for varemerker. Tidligere fulgte en slik adgang til å ta opp forhold av eget tiltak av varemærkeloven § 23 stk 2 for innsigelsessakene, men denne bestemmelsen er opphevet.

I Sverige kan derimot Patent- og registreringsverket av eget tiltak ta opp absolutte registreringshindre som ikke er påberopt av innsigieren, jf. 2. kap 28 § varumärkeslagen og Prop. 2009/10: 225 s. 156.

16.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.1 s. 118 flg. ble det foreslått å klargjøre i varemerkeloven § 51 at grunnlagene for oppheving anført i en innsigelse eller krav om overprøving er bindende også ved klagebehandling. Det ble vist til at offentlige interesser i sakene er begrenset, og ivaretas av adgangen til å fortsette innsigelsesbehandlingen der det foreligger «særlige grunner».

16.3 Høringen

Forslaget i høringsnotatet støttes av *Foreningen for Norske IP-rådgivere (FONIP)* og *International Trademark Association (INTA)*. *Advokatforeningen* uttaler at foreningen ikke har merknader til de foreslåtte endringene.

Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) er derimot negativ til forslaget, og viser til at dette vil medføre en forskjell mellom fagområdene. *Klagenemnda for industrielle rettigheter* går også imot forslaget, og mener loven er klar nok allerede.

16.4 Departementets vurdering

Bestemmelsene i varemerkeloven § 27 fjerde ledd og § 40 femte ledd om at Patentstyret ikke kan gå utenfor de påberopte grunnlagene for oppheving i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving, har gode grunner for seg, siden det bør være opp til partene å bestemme hva prøvingen skal omfatte i disse sakene. Eventuelle offentlige hensyn ivaretas tilstrekkelig ved den forutgående søknadsbehandlingen, samt ved anledningen til å fortsette innsigelsesbehandlingen der særlige grunner tilsier dette.

Departementet finner at det bør klargjøres i varemerkeloven § 51 at de nevnte bestemmelsene gjelder på samme måte ved klagebehandlingen som i første instans.

Ved klager på avslag på søknad vil Klagenemnda derimot fortsatt ha anledning til å gå utover forholdene som var fremme under behandlingen i Patentstyret, og forholdene berørt i klagen, forutsatt at hensynet til kontradiksjon og toinstansbehandling ivaretas.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 51, og til merknadene til bestemmelsen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

17 Endringer i foretaksnavneloven

17.1 Innledning

Foretaksnavn har en offentligrettslig funksjon ved å være det offisielle navnet på en virksomhet. Slike navn, samt andre forretningskjennetegn slik som kortformer av foretaksnavnet og lignende, kan samtidig ha kjennetegnsrettslig vern etter reglene i lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). Andre forretningskjennetegn enn foretaksnavn kalles gjerne sekundære forretningskjennetegn. Ettersom kjennetegn for en virksomhet ofte også benyttes som kjennetegn for varer eller tjenester virksomheten tilbyr, er det gjerne overlapp mellom kjennetegnsbeskyttelsen etter foretaksnavneloven, og beskyttelsen for varemerker etter varemerkeloven. På denne bakgrunn er det naturlig at reglene om beskyttelsen for varemerker og forretningskjennetegn er harmonisert i så stor utstrekning som dette er mulig og naturlig.

På bakgrunn av NOU 2001: 8 Varemerkeutredningen II kapittel 10 ble det i 2004 gjennomført en gjennomgående harmonisering av reglene om beskyttelse av varekjennetegn og forretningskjennetegn, der det blant annet ble innført krav til særpreg for at foretaksnavn og andre forretningskjennetegn skal ha vern etter en vurdering av risiko for forveksling, se endringen i foretaksnavneloven § 3-2 innført ved lov 5. september 2003 nr. 91 (i kraft 1. mars 2004). Samtidig ble det innført en ordning med administrativ overprøving av registrerte foretaksnavn mot eldre rettigheter hos Patentstyret, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Ordningen synes å ha fungert godt, og utgjør et effektivt og rimelig alternativ til tvisteløsning ved domstolene.

Ved vedtakelsen av varemerkeloven 2010 ble det foretatt en ytterligere samordning av reglene om varemerker og foretaksnavn, ved at reglene i foretaksnavneloven om overdragelse og pantsettelse av sekundære forretningskjennetegn ble brakt i samsvar med det som gjaldt for varemerker. I Høyesteretts dom i HR-2016-1993-A *Pangea* avsnitt 41 legges det til grunn at varemerkelovens og foretaksnavnelovens verneregler

er fullt ut harmonisert. Dette medfører at rettskildene innenfor varemerkeretten er relevante ved løsningen av spørsmål om kjennetegnsvern etter foretaksnavneloven. Indirekte får dermed EØS-retten betydning også på foretaksnavnerettens område, til tross for at dette rettsområdet ikke er underlagt en tilsvarende EØS-harmonisering som varemerkeretten, jf. *Pangea* avsnitt 42.

På denne bakgrunn bør det vurderes om endringer i varemerkeloven som følge av det nye varemerkedirektivet gir grunnlag for lignende endringer i reglene om vern for foretaksnavn og andre forretningskjennetegn. Det kan også vurderes enkelte andre endringer i foretaksnavneloven for å oppnå ytterligere harmonisering med varemerkeregulverket.

17.2 Bruksplikt

17.2.1 Gjeldende rett

For registrerte varemerker gjelder regler om bruksplikt, jf. varemerkeloven § 37. Reglene sanksjoneres ytterligere ved det nye varemerkedirektivet, som innfører obligatoriske regler om prøving av bruksplikten i innsigelsessaker og inngrepsaker, se proposisjonen punkt 12.

For registrerte foretaksnavn gjelder derimot ikke regler om mulighet for sletting ved manglende bruk, men vernet opphører når foretaksnavnet faktisk går ut av bruk, jf. foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd, jf. også første ledd. Samtidig oppstår et vern mot identiske foretaksnavn ved at navnet tas i bruk, eller ved registrering der foretaksnavnet deretter tas i bruk innen ett år, jf. § 3-1 første ledd. For vern mot forvekselbare kjennetegn kreves at krav til særpreg etter varemerkeloven § 14 er oppfylt, jf. § 3-2. For sekundære forretningskjennetegn oppstår vernet først når bruken har ledet til innarbeidelse, jf. § 1-1 tredje ledd. Vernet vil da bestå så lenge kjennetegnet fortsatt er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak, noe som kan vedvare også etter at kjennetegnet er gått ut av bruk.

At vernet for et registrert foretaksnavn opphører fra den dag faktisk bruk opphører etter

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

§ 3-1 tredje ledd, er forstått slik at Patentstyret, ved behandling av krav om administrativ overprøving på grunnlag av et eldre foretaksnavn, kan prøve om det eldre foretaksnavnet ikke lenger er vernet på grunn av at bruken er opphørt, slik at navnet ikke lenger kan utgjøre et grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre foretaksnavn, jf. avgjørelsen fra Patentstyrets Annen avdeling 20. juni 2011 i sak nr. 8025 *Brækhus*. Også i klager på registreringsnektelse fra Foretaksregisteret etter foretaksregisterloven § 9-1 jf. foretaksnavneloven §§ 2-1 og 3-1 tredje ledd, kan det prøves om et eldre identisk foretaksnavn som er grunnlag for nektelsen, er gått ut av bruk, jf. Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 11. desember 2018 i sak 18/481-3. Dette vil imidlertid ikke være til hjelp for innehaveren av en yngre registrering av et varemerke eller foretaksnavn der det eldre foretaksnavnet oppfyller kravene til særpreg og har vært i bruk som foretakets offisielle navn, men ikke som kjennetegn for virksomheten. I slike tilfeller vil vernet ikke opphøre etter § 3-1 tredje ledd, og foretaksnavnet vil da kunne gi grunnlag for oppheving av et yngre registrert foretaksnavn ved administrativ overprøving etter § 3-6 jf. §§ 3-2 og 3-3, eller et yngre varemerke etter varemerkeloven § 35, selv om det ikke har vært brukt som kjennetegn. Et tilsvarende varemerke vil i slike tilfeller ikke gi grunnlag for oppheving av en yngre registrering hvis merket ikke har vært i reell bruk for de varer eller tjenester det er registrert for, jf. reglene om konsekvensen av manglende bruk i varemerkeloven § 35 andre ledd første punktum (ny § 35 a i lovforslaget). Det blir dermed en forskjell for foretaksnavnet og varemerkets status som ugyldighetsgrunn overfor yngre kjennetegn i denne relasjonen.

Etter svensk rett gjelder regler om sletting ved manglende bruk i en femårsperiode også for registrerte foretaksnavn, på tilsvarende måte som for registrerte varemerker, se den svenske lag 2018: 1653 om företagsnamn 3 kap. 3 §. I Sverige er det også innført prejudisiell prøving av bruksplikten for foretaksnavn i saker der et eldre registrert foretaksnavn anføres som grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre foretaksnavn, jf. lagen om företagsnamn 3 kap. 2 §, på samme måte som det som etter gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet gjelder for varemerker etter 3 kap 1 a § varumärkeslagen.

Også i Finland er det slik at et foretaksnavn som ikke oppfyller kravene til bruk i en femårs-

periode, ikke kan utgjøre grunnlag for innsigelse eller ugyldighet av en varemerkeregistrering, på samme måte som et registrert varemerke, se den finske varumärkeslagen 34 § og 49 §. Registreringen av firmaet kan da også slettes, se 19 § i den finske firmalagen.

En forskjell sammenlignet med norsk rett er at et foretaksnavn etter finsk og svensk rett bare kan registreres hvis navnet har særpreg som kjenne-tegn for den aktuelle virksomheten, se 2 kap. 1 § i den svenske lag om företagsnamn og § 2 i den finske firmalagen (lag 128/1979). Etter norsk rett er det mulig å registrere beskrivende foretaksnavn, men for å oppnå vern mot lignende kjennetegn etter §§ 3-2 og 3-3 må kravene til varemerkerettslig særpreg være oppfylt.

17.2.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.2.2 s. 122 ble det lagt til grunn at det ikke er noe stort behov for regler om bruksplikt for registrerte foretaksnavn.

I høringsnotatet heter det:

«Det synes ikke å være noe stort behov for å innføre tilsvarende regler i norsk rett om bruksplikt og sletting for registrerte foretaksnavn, som det som gjelder for varemerker. Mangelen på slike regler for foretaksnavn vil imidlertid medføre at i tilfeller der et kjennetegn utgjør både et foretaksnavn og et varemerke, kan varemerkeregistreringen slettes på grunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37, mens registreringen som foretaksnavn vil bestå. Det er tvilsomt om denne problemstillingen er tilstrekkelig praktisk til å tilsi et behov for regler om bruksplikt for registrerte foretaksnavn, i hvert fall så lenge det kan prøves ved administrativ overprøving om vernet for navnet består ved vurderingen av konflikter med yngre registreringer. Foreløpig er det ikke utformet noe forslag til regler om bruksplikt og sletting ved manglende bruk for foretaksnavn.

Det bør imidlertid innføres i foretaksnavneloven § 3-6 bestemmelser om at et krav om administrativ overprøving av en foretaksnavneregistrering basert på et eldre varemerke ikke kan føre frem hvis bruksplikten ikke er oppfylt for dette merket, slik at løsningen her blir den samme som i innsigelsesaker og saker om administrativ overprøving av registrerte varemerker, jf. det nye varemerkedirektivet artikkel 44 og 46.»

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

17.2.3 Høringen

Advokatforeningen mener det bør vurderes å innføre regler om sletting av foretaksnavn ved manglende bruk, og uttaler:

«Advokatforeningen mener at det for en virksomhet som ønsker å ta et kjennetegn i bruk, og som lykkes med å få slettet en identisk eller forvekselbar varemerkeregistrering på grunn av ikke oppfylt bruksplikt, vil kunne være uheldig om man ikke også kan få slettet en tilsvarende foretaksnavnregistrering. Dette gjelder selv om den eldre foretaksnavnregistreringen, som følge av bortfalt vern etter foretaksnavneloven § 3-1 første eller tredje ledd, ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve et senere registrert foretaksnavn eller et varemerke. At foretaksnavnet i slike tilfeller fremdeles fremstår i registeret som et registrert foretaksnavn, vil være uheldig også i forhold til eventuelle andre tredjeparter. En bestemmelse om at foretaksnavnregistreringen kan kreves slettet er for øvrig også en naturlig konsekvens av bestemmelsen om at retten til foretaksnavnet opphører ved ikke-bruk. Advokatforeningen mener derfor at det bør vurderes å innføre regler om at et foretaksnavn kan kreves slettet ved manglende bruk. Dette kan gjøres ved å innføre i foretaksnavneloven § 3-6 en ny bestemmelse om at den som mener at retten til et foretaksnavn er bortfalt etter § 3-1, kan kreve at registreringen slettes ved administrativ overprøving.»

Også *Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)* ønsker en adgang til sletting ved manglende bruk av foretaksnavn, og uttaler:

«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 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.»

FONIP støtter også en endring i foretaksnavneloven § 3-6 om prejudisiell prøving av bruksplikten for registrerte varemerker i saker om administrativ overprøving av foretaksnavn.

17.2.4 Departementets vurdering

Departementet er enig med *Advokatforeningen* og *FONIP* i at det av harmoniseringshensyn, og av hensyn til overlapp mellom rettighetene, kan være hensiktsmessig med tilsvarende regler om betydning av manglende bruk for registrerte foretaksnavn som for registrerte varemerker. Innføring av slike regler vil også gi en harmonisering med regelverket i Sverige og Finland.

Samtidig er det slik at foretaksnavnet ikke bare har en kjennetegnsfunksjon, men også en offentligrettslig funksjon ved at navnet utgjør foretakets offisielle navn. Foretaksregisteret administreres av Brønnøysundsregistrene. Foretaket må ha et offisielt navn registrert som benyttes overfor offentlige myndigheter, og navnet vil dermed ikke kunne slettes, bare pålegges endret. Sletting synes heller ikke nødvendig for å ivareta de kjennetegnsrettslige aspektene knyttet til krav til bruk. I samråd med Nærings- og fiskeridepartementet har Justis- og beredskapsdepartementet derfor kommet til at det ikke bør foreslås bestemmelser i foretaksnavneloven om mulighet for å kreve sletting av registrerte foretaksnavn ved manglende bruk. Det synes tilstrekkelig at manglende bruk kan få betydning for foretaksnavnets kjennetegnsfunksjon, ved at foretaksnavnet ikke kan utgjøre grunnlag for oppheving av en yngre registrering av et foretaksnavn eller varemerke dersom foretaksnavnet ikke oppfylder tilsvarende krav til reell bruk som kjennetegn for virksomheten, som dem som gjelder for varemerker etter varemerkeloven § 37.

Departementet foreslår på denne bakgrunn nye bestemmelser i foretaksnavneloven og varemerkeloven om prejudisiell prøving av om foretaksnavnet oppfylder krav til bruk innenfor en femårsperiode i saker om innsigelse og ugyldigkjennelse av foretaksnavn og varemerker, tilsvarende som bestemmelsene som innføres om dette på varemerkeområdet. I tillegg følger departementet opp forslaget fra høringsnotatet om nye bestemmelser i foretaksnavneloven om prejudisiell prøving av bruksplikten for eldre registrerte varemerker i saker om administrativ overprøving av foretaksnavn.

De nye bestemmelsene vil innebære at det bare er der et foretaksnavn ikke oppfylder krav til bruk som kjennetegn for en virksomhet, vurdert

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

innenfor en tilsvarende femårsperiode som det som gjelder for registrerte varemerker, at registreringen av foretaksnavnet vil være uvirksom som grunnlag for oppheving av en yngre varemerke- eller foretaksnavnregistrering. Registreringen vil altså ikke utgjøre en ugyldighetsgrunn for yngre registreringer i slike tilfeller. Det vil gjelde selv om navnet er brukt som offisielt navn på foretaket, jf. foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd.

Samtidig vil det fortsatt følge av foretaksnavneloven § 3-1 at vernet for et foretaksnavn opphører når navnet går ut av faktisk bruk. Etter § 3-1 tredje ledd er det ikke noe krav at den manglende bruken skal vurderes opp mot en femårsperiode, og det er ikke krav til kjenne-tegnsbruk. Denne bestemmelsen gjelder også for ikke-særpregede foretaksnavn, og vil følgelig supplere de nye bestemmelsene om krav til bruk.

Det vises ellers til forslaget til ny § 3-6 a og endring av § 5-1 i foretaksnavneloven, og til varemerkeloven nye § 29 a og § 35 a. Det vises også til merknadene til bestemmelsene.

17.3 Enerettens innhold og begrensninger

17.3.1 Gjeldende rett

Etter foretaksnavneloven § 3-1 innebærer en registrering av et foretaksnavn at ingen andre kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn. Dersom foretaksnavnet oppfyller kravene til særpreg etter varemerkeloven § 14, har navnet etter foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 i tillegg et tilsvarende vern mot lignende forretningskjennetegn og varekjennetegn, som det som følger av varemerkeloven § 4 for varemerker. Det samme gjelder for sekundære forretningskjennetegn vernet gjennom innarbeidelse etter foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd.

Foretaksnavneloven har ikke bestemmelser om begrensninger i eneretten til foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn tilsvarende dem som gjelder for varemerker etter varemerkeloven § 5. Reglene i varemerkeloven § 5 innebærer at bruk av kjennetegn, som ellers kunne forbys av merkehaveren på grunnlag av varemerkeretten, likevel kan være tillatt hvis bruken faller inn under bestemmelsene i § 5.

Etter varemerkeloven § 5 første ledd omfatter ikke varemerkerett oppnådd ved registrering slik del av merket som det ikke ville være anledning til å registrere særskilt. Etter varemerke-

loven § 5 andre ledd bokstav a er varemerkeretten ikke til hinder for at andre bruker sitt eget navn, foretaksnavn eller adresse når dette skjer i samsvar med god forretningsskikk. Dette endres ved gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet, slik at foretaksnavn ikke lenger vil omfattes av bestemmelsen, se punkt 9 i proposisjonen. Tilsvarende er varemerkeretten ikke til hinder for at andre i samsvar med god forretningsskikk bruker angivelser som ikke er særpregede, men som gjelder varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for yting av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, jf. § 5 andre ledd bokstav b. Heller ikke er varemerkeretten til hinder for at andre benytter varemerket når dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilhører eller reservedel, jf. § 5 andre ledd bokstav c. Ved direktivet artikkel 14 blir denne bestemmelsen utformet som en mer generell bestemmelse om rett til å bruke varemerket for å identifisere eller henvisne til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren.

Den svenske lagen om företagsnamn 1 kap. 5 § inneholder bestemmelser om avgrensning av eneretten til foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn, som ligner bestemmelsene for varemerker. Her slås det fast at eneretten ikke er til hinder for at andre i næringsvirksomhet anvender sitt navn eller sin adresse, angivelser om virksomhetens eller varenes eller tjenestenes art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse eller andre egenskaper eller tidspunktet for når varen er fremstilt eller tjenesten ytes, eller et allment benyttet stedsnavn. Forutsetningen er at bruken skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk. I tillegg slår 5 § fast at eneretten til et foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn ikke gir noe selvstendig vern for en del av kjennetegnet som mangler særpreg. Også i Danmark, hvor loven ikke har et slikt unntak, er det til en viss grad innfortolket en bruksrett tilsvarende varemerkeloven § 5 gjennom rettspraksis (U 2003 s. 107 H Medicon Valley).

I avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling 20. juni 2011 i sak 8025 (PS-2011-8025) var det spørsmål om man kan innfortolke en rett til å bruke eget etternavn i samsvar med god forretningsskikk uten hinder av et eldre foretaksnavn. Lassen/Stenvik gir i *Kjennetegnsrett*, 3. utg., Oslo 2011 s. 272 uttrykk for at en slik regel bør gjelde

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

etter analogi fra varemerkeloven § 5, og Annen avdeling kom også til at en slik regel måtte innfortolkes. Det ble vist til hensynet til harmoni med reglene i varemerkeloven, nordisk rettsenhet og reelle hensyn som tilsa at en slik rett til bruk av eget etternavn måtte gjelde også på foretaksnavneområdet.

17.3.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.2.3 s. 124 ble det foreslått tilsvarende bestemmelser i foretaksnavneloven om begrensninger i eneretten, som det som gjelder for varemerker.

I høringsnotatet heter det:

«Det synes [...] hensiktsmessig å lovfeste i foretaksnavneloven tilsvarende begrensninger i eneretten til foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn som dem som gjelder for varemerker. Det vil da fremgå av loven at bl.a. eget etternavn kan brukes uten hinder av eldre foretaksnavn, så lenge bruken oppfyller alminnelige krav til god forretningsskikk. Det synes ikke nødvendig med en egen bestemmelse om allment benyttede stedsnavn, på tilsvarende måte som den svenske loven, da dette må antas dekket av retten til å bruke angivelser om geografisk opprinnelse. Det synes heller ikke å være behov for en bestemmelse for foretaksnavn tilsvarende varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav c, som gjelder rett til bruk av selve varemerket. En slik bestemmelse er derfor ikke tatt inn i lovforslaget.»

17.3.3 Høringen

Det har ikke kommet merknader til forslaget i høringen.

17.3.4 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslaget om bedre harmonisering av bestemmelsene i foretaksnavneloven om enerettens innhold og begrensninger for foretaksnavn og forretningskjennetegn, med tilsvarende bestemmelser for varemerker. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet gjort enkelte mindre tekniske endringer i utformingen av § 3-2 og § 3-3 i foretaksnavneloven. Departementet har også kommet til at det bør føyes til i § 3-3 en klargjøring av at allment benyttede stedsnavn kan benyttes uten hinder av rettigheter til foretaksnavn, i samsvar med god forretningsskikk, tilsvarende den svenske loven 1 kap. 5 §.

Det vises ellers til forslaget til endringer i foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3, og til merknadene til bestemmelsene.

17.4 Endringer i registreringsvilkår

Registreringsvilkårene for foretaksnavn er regulert i foretaksnavneloven §§ 2-1 til 2-6. Ved gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet innføres det enkelte nye registreringshindre for varemerker, se punkt 6 i proposisjonen og direktivet artikkel 4 og 5. Ettersom det er stor grad av overlapp mellom registreringsvilkårene etter varemerkeloven og foretaksnavneloven, bør det vurderes om enkelte av endringene ved direktivet bør innføres tilsvarende for foretaksnavn. Det er imidlertid ikke gitt at alle de nye bestemmelsene har like stor betydning for foretaksnavn som for varemerker.

I høringsnotatet punkt 14.2.4 s. 124 flg. ble det vurdert at enkelte av endringene burde innføres tilsvarende for foretaksnavn, mens andre ble ansett som uaktuelle.

I høringsnotatet heter det:

«Ettersom foretaksnavn gjelder en virksomhet, og ikke bestemte varer, synes det ikke å være noe sterkt behov på foretaksnavneområdet for å innføre et særskilt registreringshinder knyttet til navn på plantesorter beskyttet ved plante-foredlerrett, jf. det nye varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l. Et slikt registreringshinder er riktignok foreslått i Sverige, se SOU 2016: 79 s. 323, men det synes ikke å være noe stort praktisk behov for en slik regel for foretaksnavn. Foreløpig er det ikke utformet noe forslag til en slik regel.

Det synes heller ikke å være hensiktsmessig å innføre tilsvarende regler om registreringshindre for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser for vin og betegnelser for tradisjonelt særpreg i foretaksnavneloven, som dem som vil gjelde etter varemerkeloven §§ 15 og 16, se artikkel 4 nr. 1 bokstav i til k og artikkel 5 nr. 3 bokstav c i nytt varemerkedirektiv. Reglene om vern for slike betegnelser gjelder kun anvendelse av betegnelsene for varer, ikke for en virksomhet. Det vil altså ikke være selve foretaksnavnet, men eventuelt anvendelsen av dette for visse varer, som vil kunne krenke retten til en geografisk betegnelse. Slike spørsmål synes bedre egnet for vurdering av domstolene i eventuelle søksmål om inngrep i retten til betegnelsen,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

enn i forbindelse med ordningen med registrering og overprøving av foretaksnavn. Det er derfor ikke utformet forslag til egne registreringshindre for geografiske betegnelser i foretaksnavneloven § 2-6. Dette er heller ikke foreslått i Sverige, se SOU 2016: 79 s. 324. Dersom et foretaksnavn består av en beskyttet geografisk betegnelse, kan foretaksnavnet etter omstendighetene stride mot registreringshinderet for villedende foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 2-3.

Etter varemerkeloven § 16 bokstav b kan et varemerke ikke registreres hvis merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen allerede har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, hvis søkeren, da søknaden ble innlevert, kjente til bruken og innleveringen dermed må anses å stride mot god forretningsskikk. Ved det nye varemerkedirektivet erstattes dette registreringshinderet av et generelt absolutt registreringshinder for tilfeller der søkeren på søknadstidspunktet var i ond tro, supplert med videreføring av et relativt registreringshinder for tilfeller av ond tro om et merke som allerede er vernet for en annen i utlandet [...]. Slike bestemmelser om ond tro finnes i dag ikke i foretaksnavneloven, og det er dermed etter gjeldende rett ikke hjemmel for å nekte registrering eller for etterfølgende oppheving av registreringen av et foretaksnavn i slike tilfeller, med mindre tilfellet ellers faller inn under noen av rettighetskonfliktene omhandlet i § 2-6. Etter omstendighetene vil imidlertid bruken av foretaksnavnet kunne rammes av markedsføringsloven §§ 25 og 30. Den svenske firmalagen inneholder i 10 § første ledd nr. 8 en bestemmelse tilsvarende varemerkeloven § 16 bokstav b for foretaksnavn. I SOU 2016: 79 s. 323 foreslås dette erstattet med en generell bestemmelse om ond tro tilsvarende varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 2, med den hensikt at dette fortsatt skal omfatte de samme situasjoner som dekkes av varumärkeslagen.

For å hindre konflikter, og da særlig med tanke på å forebygge at andre tar i bruk et foretaksnavn som man kjenner til at en annen allerede har tatt i bruk som kjennetegn i utlandet, synes det hensiktsmessig at et tilsvarende registreringshinder for tilfeller der et foretaks-

navn er søkt registrert i ond tro innføres i foretaksnavneloven. Ordningen med registrering av foretaksnavn skiller seg imidlertid fra registrering av varemerker ved at den prøving som foretas av registerfører forut for registrering er forutsatt å være mindre omfattende, og saksbehandlingen må av hensyn til brukerne skje raskt, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002–2003) s. 22. På denne bakgrunn er det lite hensiktsmessig å legge for skjønnsmessige vurderingstema til den prøvingen registerfører skal foreta. For foretaksnavn kan det antakelig være tilstrekkelig at bestemmelsen om ond tro inntas som et relativt registreringshinder etter § 2-6, som vil kunne påberopes i etterkant av registreringen av den som mener å være eldre bruker av det aktuelle kjennetegnet. Dette vil gi mulighet til å få registreringen av et foretaksnavn opphevet ved administrativ overprøving hos Patentstyret eller av domstolene der registreringen har skjedd mens søkeren var vitende om en annens bruk av et kjennetegn som er egnet til å forveksles med foretaksnavnet på en slik måte at det var illojalt av søkeren å søke om registrering. Spørsmålet om ond tro skal derimot ikke prøves av registerfører forut for registrering, ettersom bestemmelsene i § 2-6 er unntatt fra den forutgående prøvingen etter foretaksnavneloven § 2-7 andre punktum. Spørsmålet om ond tro etter § 2-6 vil dermed heller ikke være omfattet av klageadgangen over registreringsvedtaket etter foretaksregisterloven § 9-1.»

I høringen har *Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)* støttet forslaget om et eget registreringshinder for søknader om registrering av foretaksnavn levert i ond tro. For øvrig har ingen høringsinstanser hatt merknader.

Departementet følger opp forslaget om en egen bestemmelse i foretaksnavneloven § 2-6 om tilfeller der foretaksnavnet søkes registrert i ond tro. Departementet vil understreke at det generelt bare vil være i tilfeller der et eldre foretaksnavn har særpreg, at bestemmelsen om ond tro vil være aktuell. For øvrig opprettholdes vurderingen i høringsnotatet av at det ikke er behov for egne bestemmelser for foretaksnavn knyttet til plantesortsbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser.

Det vises ellers til forslaget til endringer i foretaksnavneloven § 2-6, og til merknadene til bestemmelsen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

17.5 Utvidelse av ordningen med administrativ overprøving

Ordningen med administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6 omfatter utelukkende relative registreringshindre, dvs. krenkelse av andres rettigheter som regulert i § 2-6. Disse registreringsvilkårene prøves ikke av registerfører forut for registrering, jf. foretaksnavneloven § 2-7 første ledd andre punktum. Patentstyret har ved administrativ overprøving ikke kompetanse til å prøve de absolutte registreringsvilkårene, som prøves forut for registrering, herunder om foretaksnavnet strider mot lov eller er egnet til å vekke forargelse, jf. § 2-5, eller om foretaksnavnet er egnet til å villedde, jf. § 2-3. Disse vilkårene kan derimot prøves ved klage til overordnet departement på registerførers vedtak, jf. foretaksregisterloven § 9-1.

I enkelte saker kan det være overlapp mellom spørsmålet om et foretaksnavn er egnet til å villedde etter § 2-3 eller vekke forargelse etter § 2-5, og spørsmålet om navnet krenker andres rettigheter etter § 2-6. Til illustrasjon kan det vises til dommen fra Gulating lagmannsrett i RG-2012-578 i sak om foretaksnavnet BILTILSYNET A Kalveland. Dommen gjelder hovedsakelig spørsmål om innarbeidelse, risiko for forveksling og passivitet, men fremhever også den risiko for villeding av publikum som bruk av et foretaksnavn forbundet med offentlig myndighetsutøvelse innebar.

I tilfeller med denne typen mulig overlapp mellom ulike registreringshindre, vil det være fordelaktig om Patentstyret ved administrativ overprøving også kan prøve om foretaksnavnet strider mot de absolutte registreringshindrene i § 2-3 og § 2-5. Dette kan særlig være fordelaktig ettersom vurderingstemaene etter disse bestemmelsene inneholder skjønnsmessige elementer, som ikke nødvendigvis er godt egnet til å fanges opp ved den kontroll som utføres av registerfører. Etter varemerkeloven §§ 29 og 35 har Patentstyret kompetanse i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving til å prøve om varemerker strider mot lov, offentlig orden eller moral eller er egnet til å villedde, jf. varemerkeloven § 15 første ledd. Patentstyret har følgelig allerede erfaring med disse vurderingstemaene fra varemerkeområdet.

I *høringsnotatet* punkt 14.2.5 s. 126 flg. ble det foreslått å endre foretaksnavneloven § 3-6, slik at de absolutte registreringsvilkårene i §§ 2-3 og 2-5 kan prøves av Patentstyret ved administrativ overprøving for foretaksnavn. Samtidig ble det foreslått en regulering der enhver med rettslig interesse kan fremme krav om overprøving, hvilket for de

absolutte registreringsvilkårene vil omfatte enhver. For eldre rettigheter vil dette omfatte rettighetsnavner og eventuelle lisenshavere, på samme måte som etter gjeldende rett.

I høringsnotatet ble det også drøftet om det vil være uheldig med en ordning der spørsmål om registreringen strider mot §§ 2-3 eller 2-5 kan prøves både ved alminnelig klage på registerførers vedtak, og ved administrativ overprøving. Om dette heter det i høringsnotatet:

«Med en løsning der Patentstyret kan prøve registreringsvilkårene i §§ 2-3 og 2-5 ved administrativ overprøving etter § 3-6, får man et dobbeltsporet klagesystem for disse bestemmelsene. Dette siden det samtidig vil være klageadgang over registerførers vedtak når det gjelder §§ 2-3 og 2-5 til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. foretaksnavneloven § 2-7 første punktum og foretaksregisterloven § 9-1. Hvis det åpnes for at disse vilkårene kan prøves også ved administrativ overprøving, innebærer det at klagefristen for andre enn registreringsnavner utvides fra dagens frist på tre uker til tre år. Dette kan anses uheldig i lys av registreringshavers behov for sikkerhet om registreringens riktighet. Det å bli pålagt å endre foretaksnavnet så lenge etter registrering, og normalt oppstart av virksomheten, kan ha store negative økonomiske konsekvenser for foretaket. Imidlertid antas det at de fleste sakene der vilkårene etter §§ 2-3 og 2-5 vil komme opp ved administrativ overprøving, vil være saker der også rettighetskonflikter etter § 2-6 er tema. Her er fristen uansett tre år for å kreve administrativ overprøving. Samlet sett antas det derfor at forlengelsen av klagefristen for disse tilfellene ikke vil ha særlig stor selvstendig betydning. I tillegg kommer at fordelene ved at Patentstyret kan prøve også vilkårene i §§ 2-3 og 2-5 kan anses mer tungtveiende enn eventuelle slike ulemper.

Et slikt dobbeltsporet klagesystem kan også være uheldig hvis det gir opphav til ulik praktisering av registreringsvilkårene i de to organene. Det antas imidlertid at risikoen for dette vil være liten. Patentstyret har allerede erfaring med vurderingstemaene fra saker etter varemerkeloven, og for administrativ overprøving vil det neppe være praktisk at spørsmålene kommer opp uten at dette samtidig er knyttet til en rettighetskonflikt. Hvis en slik konflikt kommer opp for domstolene, vil domstolen ha kompetanse til å vurdere både § 2-3, § 2-5 og § 2-6. Det er da hensiktsmessig

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

for brukerne at Patentstyret ikke er avskåret fra å ta stilling til de samme problemstillingene, siden administrativ overprøving skal være et enkelt og billig alternativ til søksmål. For Nærings- og fiskeridepartementet som klageinstans etter foretaksregisterloven § 9-1, vil spørsmål om et foretaksnavn er villedende, eller om navnet strider mot offentlig orden eller moral, derimot normalt komme opp ved at registrering er nektet av registerfører på dette grunnlaget. Dette gjelder et fåtall saker, hvor det ved vurderingen uansett bør ses hen til praksis etter varemerkelovens tilsvarende bestemmelser. Risikoen for ulik praksis må derfor anses liten.»

Det har ikke kommet merknader til forslaget om å utvide ordningen med administrativ overprøving i høringen. D e p a r t e m e n t e t opprettholder vurderingene i høringsnotatet, og viser til forslaget til endringer i foretaksnavneloven § 3-6 og til merknadene til bestemmelsen.

17.6 Forretningskjennetegn som eiendomsobjekt

I proposisjonen punkt 13 foreslås endringer i varemerkelovens regler om overdragelse og lisensiering av registrerte varemerker. I høringsnotatet

punkt 14.2.6 s. 128 ble det lagt til grunn at disse endringene ikke har overføringsverdi til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, og ikke gir foranledning til å vurdere lignende endringer i reglene om overdragelse av foretaksnavn i foretaksnavneloven § 4-1, eller om overdragelse og lisensiering av sekundære forretningskjennetegn i § 4-3. Det ble lagt til grunn at det ikke var noe praktisk behov for å innføre egne bestemmelser i foretaksnavneloven om lisenshaverens søksmålsrett for sekundære forretningskjennetegn, dvs. at dette vil bero på alminnelige prosessforutsetninger og avtalen mellom partene.

Videre ble det lagt til grunn at det ikke var behov for eller hensiktsmessig å vurdere adgang til utlegg eller særskilt pantsettelse for sekundære forretningskjennetegn. Det ble imidlertid vurdert at man i tilfeller med overlapp mellom vernet for registrerte varemerker og sekundære forretningskjennetegn, må legge til grunn at vernet som forretningskjennetegn vil følge med ved en særskilt pantsettelse eller utlegg i varemerket, på samme måte som innarbeidelsesvernet for et varemerke. Dette har ikke betydning for registrerte foretaksnavn.

Det har ikke kommet merknader til vurderingene i høringsnotatet i høringen. D e p a r t e m e n t e t foreslår etter dette ingen endringer i reglene om forretningskjennetegn som eiendomsobjekt.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

18 Designloven – navn og portrett som registreringshinder

18.1 Gjeldende rett

Designloven § 7 andre og tredje ledd gir en oppregning av hvilke eldre rettigheter som utgjør hinder for registrering av en design. Dersom det foreligger en slik rettighet, vil designen ikke oppfylle registreringsvilkårene, med mindre det foreligger samtykke fra innehaveren av den eldre rettigheten. Dette undersøkes ikke av Patentstyret forut for registrering, jf. designloven § 17, men registreringen vil kunne oppheves av Patentstyret ved etterfølgende administrativ overprøving eller av domstolene ved søksmål etter § 25.

Registreringshindrene i § 7 andre og tredje ledd omfatter eldre designsøknader, eldre rett til varekjennetegn, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, rett til åndsverk eller fotografisk bilde samt geografiske betegnelser beskyttet ved forskrift etter matloven eller landbrukskvalitetsloven, herunder betegnelser vernet etter den norske merkeordningen opprettet ved forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler. Registreringshinderet for åndsverk og fotografisk bilde omfatter også den særpregede tittelen til åndsverk der denne har opphavsrettslig vern, samt fotografier som har opphavsrettslig beskyttelse etter åndsverkloven uten å være åndsverk, jf. Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 77–78.

Designloven § 7 tredje ledd oppstiller derimot ikke et særskilt registreringshinder for design som inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett. Et slikt registreringshinder er oppstilt for varemerker etter varemerkeloven § 16 bokstav c, og for foretaksnavn etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. I tillegg oppstiller varemerkeloven § 16 bokstav c et vern mot bruk av andres portrett i varemerker. Registreringshinderet for navn og portrett gjelder ikke der den som er innehaver av navnet eller er avbildet er en «forlengst avdød person». Vedkommende anses da ikke å lide noen vesentlig ulempe ved bruken av navnet eller bildet.

18.2 Forholdet til designdirektivet

I motsetning til det nye varemerkedirektivet, som i artikkel 5 nr. 4 bokstav b (i) og (ii) uttrykkelig åpner for at statene kan fastsette registreringshindre knyttet til navn og portrett, inneholder ikke oppregningen av registreringshindre i designdirektivet (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF) artikkel 11 noen uttrykkelig bestemmelse om dette. Artikkel 11 nr. 2 bokstav a slår imidlertid fast at statene kan oppstille registreringshinder for tilfeller der «a distinctive sign is used in a subsequent design» hvis fellesskapsretten eller nasjonal rett gir den som har retten til det aktuelle kjennetegnet, rett til å forby bruken av det i en senere design. Uttrykket «distinctive sign» synes etter sin ordlyd å ta sikte først og fremst på varemerker og forretningskjennetegn, men kan i videre forstand også anses å omfatte andre former for personlige kjennetegn som er vernet etter nasjonal rett.

Ved den svenske gjennomføringen av designdirektivet ble det lagt til grunn at artikkel 11 nr. 2 bokstav a åpner for å oppstille et registreringshinder for kjennetegn i form av navn og portretter, så lenge disse gir innehaveren en forbudsrett etter nasjonal rett, jf. Prop. 2001/02: 121 side 66. Derfor ble bestemmelser om registreringshindre i form av navn og portretter beholdt i 4 § nr. 4 bokstav c mønsterskyddslagen. Et tilsvarende registreringshinder finnes også i den finske mønsterskyddslagen 4 a § nr. 3. Den danske designloven inneholder derimot ikke noe slikt registreringshinder, se dens § 7 stk. 1 nr. 3.

I norsk rett gir åndsverkloven §§ 104 og 105 vern for den avbildede i portretter, og oppstiller en forbudsrett. Navneloven § 3 gir innehavere av vernede slektsnavn rett til å forby andres bruk av navnet som etternavn, og varemerkeloven § 16 bokstav c og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 forutsetter eksistensen av en videre forbudsrett mot kommersiell bruk også der et navn, kunstnernavn eller lignende entydig utpeker en bestemt person. En slik bruk kan også etter omstendighetene stride mot bestemmelser i markedsføringsloven. Siden det altså foreligger en forbudsrett etter

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

nasjonal rett, må designdirektivet artikkel 11 nr. 2 bokstav a anses å åpne for å oppstille et registreringshinder for navn og portrett i designloven.

18.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.3.3 s. 130 flg. ble det foreslått å innføre et registreringshinder knyttet til navn og portrett i designloven, med følgende begrunnelse:

«Det kan synes som at tilsvarende personvernshensyn som begrunner registreringshindrene knyttet til navn og portrett i varemerkeloven og foretaksnavneloven, også gjør seg gjeldende på designområdet. Patentstyret har i saker om administrativ overprøving hatt til behandling designsøknader der designen har inneholdt et vernet slektsnavn. Det synes derfor å være både gode grunner og et praktisk behov for å ha et tilsvarende registreringshinder i designloven på dette punktet. Når designdirektivet ikke synes å være til hinder for dette, kan det være en hensiktsmessig løsning å innføre et tilsvarende registreringshinder for navn og portrett i designloven som det som gjelder på kjennetegnsområdet. [...]

I svensk varemerke- og foretaksnavnelovgivning er det ellers presisert at bare allment kjente kunstnernavn har vern, og at vernet bare gjelder der en registrering ville innebære en ulempe for bæreren av navnet eller den avbildede i et portrett. I SOU 2016: 79 s. 345 foreslås å innføre lignende presiseringer av vernet etter mønsterskyddslagen. Det synes ikke nødvendig å gjøre lignende presiseringer i den norske lovgivningen. Det er bare der et kunstnernavn eller annet navn som entydig

utpeker en bestemt person oppfattes som dette, at det vil foreligge et registreringshinder. I dette ligger det allerede en forutsetning om at det må foreligge en viss kjennskap til navnet blant allmennheten her i landet for at registreringshinderet får anvendelse. At en registrering med påfølgende bruk av navnet ville innebære en ulempe for innehaveren, synes heller ikke som en nødvendig avgrensning av vernet etter norsk rett. Avgrensningen mot forlenget avdøde personer gir allerede en retningslinje for slike vurderinger. Registreringshinderet etter varemerke- og designloven bør imidlertid harmoniseres med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 ved å angi i lovteksten at det omfatter kunstnernavn «og lignende».

18.4 Høringen

Forslaget har fått støtte fra *Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)*, som viser til at det vil gi en harmonisering med det som gjelder etter varemerkeloven og foretaksnavneloven.

Ingen andre høringsinstanser har hatt merknader.

18.5 Departementets vurdering

Departementet fastholder forslaget om å endre designloven § 7 slik at det oppstilles et registreringshinder for tilfeller der en design strider mot en annens rett til navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, i tråd med det som gjelder etter varemerkeloven og foretaksnavneloven.

Det vises til forslaget til endring av designloven § 7, og til merknadene til bestemmelsen.

19 Staten som saksøkt etter overprøving av industrielle rettigheter

19.1 Gjeldende rett

Etter patentloven, varemerkeloven og designloven kan avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter av klage på avslag på søknad om patent, varemerke eller design fra Patentstyret, bringes inn for domstolene ved søksmål. Søksmål må reises innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part, og søksmålet rettes mot staten ved Klagenemnda, jf. patentloven § 27 tredje ledd, varemerkeloven § 52 andre ledd og designloven § 39 andre ledd.

Hvis Klagenemnda i en sak om innsigelse eller administrativ overprøving avviser eller avslår å oppheve eller overføre en registrert industriell rettighet, eventuelt opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om dette, kan dette vedtaket ikke bringes inn for domstolene, jf. patentloven § 27 tredje ledd, varemerkeloven § 52 tredje ledd, designloven § 39 tredje ledd og foretaksnavneloven § 3-8 fjerde ledd. Det samme gjelder avgjørelser som går ut på overføring av rettigheter. I stedet står den parten som ikke fikk medhold i nemnda, fritt til enhver tid til å reise søksmål om ugyldighet (eventuelt sletting for varemerker) eller overføring for domstolene. I så fall rettes søksmålet mot den private innehaveren av rettigheten, og ikke mot staten ved Klagenemnda.

Hvis Klagenemnda ved behandling av klage over avgjørelse av innsigelse eller krav om administrativ overprøving, fatter en avgjørelse som innebærer oppheving, eventuelt sletting, av en registrert rettighet, eller opprettholdelse av avgjørelse fra Patentstyret om dette, kan dette vedtaket bringes inn for domstolene med staten ved Klagenemnda som motpart, eventuelt staten ved Patentstyret der adgangen til å reise direkte søksmål mot Patentstyrets avgjørelse etter patentloven § 52 tredje ledd benyttes. Bakgrunnen for at staten kan saksøkes i disse sakene, er at avgjørelsen innebærer at registreringsvernet oppheves. Disse sakene ligger dermed nærmere avslagssakene, enn sakene der en innsigelse eller krav om overprøving ikke fører frem. Den samme løsningen

gjelder hvis nemndas avgjørelse går ut på begrensning av patentet. Den private motparten i saken for Patentstyret og Klagenemnda er i slike tilfeller ikke part i saken for domstolen, men kan erklære partshjelp til støtte for staten etter tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav a.

For administrativ overprøving av varemerkeregistreringer er det i lovforarbeidene lagt til grunn at selv om det gjelder prøving av forvaltningsavgjørelser, skal partene stå like fritt til å påberope nytt materiale for domstolen i slike søksmål, som det som ellers gjelder i ugyldighetsaker. Partene skal altså ikke være bundet til det som forelå for klageinstansen, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 23 og NOU 2001: 8 s. 57. I forarbeidene til innføringen av ordningen med administrativ overprøving for patenter, Ot.prp. nr. 33 (2006–2007), er dette spørsmålet derimot ikke kommentert, og i rettspraksis synes det å ha blitt lagt til grunn begrensninger i adgangen til å trekke inn nytt faktum, basert på særlige hensyn på patentområdet og alminnelige prinsipper for prøving av forvaltningsavgjørelser, se Oslo tingretts dom 29. september 2017 i sak 16-120029TVI-OTIR/01 *Bayer Pharma AG* og Borgarting lagmannsretts kjennelse LB-2017-87560 i samme sak. I kjennelse 24. november 2017 i sak TOSLO-2017-90602 *Vågenes* kom Oslo tingrett til at patenthaveren ikke kunne levere subsidiære patentkravsett for domstolen i slike saker, slik det er mulig ved ugyldighetssøksmål. Det vil heller ikke være mulig å få opphevet sakskostnadsavgjørelsen fra Klagenemnda etter patentstyrelova § 9 i en sak der den private motparten ikke er part, slik at denne delen av vedtaket kan bli stående selv om vedtaket for øvrig oppheves av domstolen.

19.2 Internasjonalt regelverk og regelverket i Danmark og Sverige

Internasjonalt regelverk om industrielle rettigheter, slik som TRIPS-avtalen og den europeiske patentkonvensjonen (EPC), legger ikke føringer for nasjonale sivilprosessuelle regler om hvem

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

som skal være saksøkt ved domstolsprøving av administrative vedtak om oppheving av registrerte industrielle rettigheter.

For EU-varemerker følger det av varemerkeforordningen artikkel 72 at avgjørelser fra klagenemndene i EUIPO, enten dette gjelder avslag på søknad om registrering, avgjørelse av innsigelse eller avgjørelser i saker om etterfølgende oppheving eller sletting av registreringer, kan bringes inn for Underretten. Søksmålet rettes mot EUIPO som motpart. Den private motparten i en innsigelsessak eller sak om ugyldighet eller sletting kan også delta i søksmålet, jf. artikkel 72 nr. 4.

Når det gjelder avgjørelser fra Det europeiske patentverket (European Patent Office, EPO) av innsigelser mot europeiske patenter, kan disse avgjørelsene ikke bringes videre inn for noen domstol, men avgjøres i siste instans av klagenemndene i EPO. Når en avgjørelse påklages, vil den private motparten være motpart i saken for klagenemnda, se artikkel 107 i den europeiske patentkonvensjonen. Førsteinstansen i EPO vil derimot ikke opptre som part i klagesaken.

I Danmark er det slik at hvis registreringen av et varemerke eller et patent oppheves etter innsigelse eller administrativ overprøving, vil det administrative klageorganet («Patentanke-nævnet») være part i søksmålet, og ikke den private motparten, se varemerkeloven § 46 stk. 3 og patentloven § 25 stk. 3 (innsigelse) og § 67 stk. 3 (administrativ overprøving). Innsigelsessaker for varemerker er etter gjennomføringen av varemerkedirektivet lagt forut for registreringen, og innsigelsen vil følgelig lede til avslag på søknaden og ikke til en oppheving i etterkant.

I Sverige kan avgjørelser fra Patent- og registreringsverket bringes inn for Patent- og marknadsdomstolen (tidligere Patentbesværsretten). Det eksisterer ingen ordning med administrativ overprøving av patenters gyldighet i Sverige, men det er adgang til å gjøre innsigelse mot meddelte patenter, og både innsigeren og patenthaveren kan da påklage patentmyndighetens avgjørelse til Patent- og marknadsdomstolen, jf. 26 § patentlagen. Parter i ankeomgangen vil være de to private partene, jf. 3. kap 3 § lagen om patent- og marknadsdomstolar og Prop. 2015/16 nr. 57 s. 202–204. Når det gjelder innsigelsesordningen for varemerker etter 2. kap 24 § varumärkeslagen, kan avgjørelsene fra Patent- og registreringsverket bringes inn for Patent- og marknadsdomstolen av rettighetshaveren eller innsigeren, jf. 10 kap 13 §. Også i disse tilfellene vil de to private partene være parter i saken for Patent- og marknadsdomstolen. I saker

om administrativ overprøving av varemerke-registreringer skal saken henvises til domstolen hvis merkehaveren motsetter seg oppheving av registreringen, jf. 3 kap 13 § varumärkeslagen, og den vil da gå mellom de private partene.

19.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.4.3 s. 136 ble det vist til at det i de senere årene har vært flere saker for domstolene med bakgrunn i et vedtak om oppheving av en registrert industriell rettighet etter innsigelse eller administrativ overprøving. Det ble reist spørsmål om det er en hensiktsmessig løsning at staten skal være motpart i disse sakene, eller om de heller bør gå mellom de private partene.

I høringsnotatet heter det:

«Det kan stilles spørsmål om det er en god løsning at staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter skal ha partsstilling i saker for domstolene der nemnda etter en forutgående sak om innsigelse eller administrativ overprøving har truffet en avgjørelse som innebærer at en registrert industriell rettighet oppheves. Disse sakene vil gjerne ligge slik an at den reelle interessemotsetningen står mellom to parter, og de offentlige interessene i utfallet av saken er begrenset. Det kan også legges til grunn at de offentlige interesser i korrekte registreringsavgjørelser ivaretas gjennom den forutgående søknadsbehandlingen i patent- og varemerkesaker. På patentområdet, der offentlige hensyn gjerne vil ha størst betydning knyttet til bl.a. vurderingen av patenterbarhetsvilkårene, vil slike hensyn ivaretas gjennom søknadsbehandling og eventuelt vedtak om avslag på patentsøknaden, med mulighet for etterfølgende domstolsprøving av dette vedtaket. På foretaksnavneområdet og designområdet antas de offentlige interessene i utfallet av sakene gjennomgående å være mindre. Det synes derfor ikke problematisk at en domstolsprøving etter administrativ overprøving av slike registreringer skjer ved sak mellom de private partene, til tross for at det ikke skjer noen tilsvarende prøving av registreringsvilkårene forut for registrering i slike saker, som det som skjer for patenter og varemerker.

Særlig i saker om administrativ overprøving er det lite naturlig at staten ved Klagenemnda skal være part ved den etterfølgende domstolsbehandlingen, ettersom den adminis-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

trative behandlingen er ment som et alternativ til tvisteløsning for domstolene. Det kan da synes naturlig at saken bør fortsette for domstolene med de to private partene som deltakere, også der utfallet av den administrative behandlingen blir at rettigheten oppheves. Det samme gjør seg langt på vei gjeldende for saker for domstolene der en innsigelse har medført at et patent eller en varemerkeregistrering har blitt opphevet.

Mot dette taler det faktum at søksmålsgjensstanden i disse sakene vil være gyldigheten av Klagenemndas vedtak om oppheving. Dette kan tilsi at staten bør være part i saken for domstolen. På den annen side kan det være naturlig å legge opp til at det i slike saker ikke skal skje noen legalitetskontroll med vedtaket, men en alminnelig prøving av rettighetens gyldighet, der det vil være adgang for begge parter til å bringe inn nytt materiale på samme måte som i ugyldighets- og slettelssaker for domstolene ellers. Patenthaveren vil da stå fritt til for eksempel å bringe inn nye subsidiære patentkrav på samme måte som i ugyldighetssaker, og den private motparten vil kunne bringe inn nye påstandsgrunnlag som ikke har vært prøvd av Klagenemnda. Hvis domstolen kommer til at rettigheten ikke skulle vært opphevet, må det i så fall avsies dom for at Klagenemndas vedtak er ugyldig. Opphevingen av registreringen må da reverseres, uten at det foretas noen videre etterfølgende saksbehandling av saken, verken i Klagenemnda eller i Patentstyret. Dette vil motsvare det som skjer i ugyldighetssaker hvis domstolen kommer til at rettigheten er ugyldig.

Et argument mot å endre den nåværende ordningen kan være at det for mindre foretak som har fått medhold i et krav om oppheving av en rettighet kan anses som en bedre løsning at staten tar jobben og kostnadene med å forsvare avgjørelsen om oppheving for domstolene, enn at parten selv må gjøre dette. Også for slike foretak kan det imidlertid være en fordel å delta direkte i søksmålet selv, og kunne bringe inn nye anførsler og bevis. Dersom søksmålet fra rettighetshaveren ikke fører frem, vil sakskostnadene for domstolen kunne kreves erstattet av parten som tok initiativ til den administrative prosessen. I tillegg vil staten uansett beholde oppgaven med å forsvare eldre rettighetshaveres posisjon i saker der søknader om varemerkeregistrering avslås på grunnlag av forholdet til en eldre rettighet, og dette avslaget bringes inn for domstolene.

Med en løsning der saken skal gå videre mellom de to private partene også der en rettighet er opphevet etter administrativ overprøving, vil spørsmålet om sakskostnader tilkjent for behandlingen for Patentstyret og Klagenemnda kunne avgjøres som en del av kostnadsoppgjøret mellom de to private partene i rettssaken. Dermed bortfaller problemet ved dagens ordning, der det, hvis Klagenemndas vedtak kjennes ugyldig, neppe er grunnlag for å anse vedtaket opphevet hva gjelder sakskostnadene tilkjent en privat part som ikke deltar i rettssaken.»

19.4 Høringen

Advokatforeningen, Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) og International Trademark Association (INTA) støtter at saker der en rettighet oppheves etter innsigelse eller administrativ overprøving skal gå mellom de private partene, og at staten ikke lenger skal være part. Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) er derimot negativ til forslaget. Klagenemnda for industrielle rettigheter og Regelrådet for næringslivet peker på muligheten for alternative løsninger til dem som er drøftet i høringsnotatet. Regelrådet etterlyser også en beregning av kostnadene for den private som må være part istedenfor staten.

Advokatforeningen uttaler:

«Advokatforeningen slutter seg til forslaget fra departementet om å endre den nåværende ordningen hvor staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter er part i saker for domstolen der nemnda i sak om innsigelse eller administrativ overprøving har opphevet en registrert industriell rettighet. Som departementet peker på, er dette en lite hensiktsmessig løsning i lys av at disse sakene i realiteten er tvister mellom to private parter på samme måte som ugyldighetssakene. For den private part som har levert innsigelse, eller begjært administrativ overprøving, og fått medhold, er det lite tilfredsstillende ikke lenger å skulle ha stilling som part i saken dersom rettighetshaver bringer Klagenemndas vedtak inn for domstolen. Advokatforeningen er derfor enig i de lovendringer som departementet har foreslått.»

INTA viser til at det vil være hensiktsmessig å la begge parter fra den forutgående innsigelses- eller overprøvingssaken få presentere sin sak for

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

domstolen, og viser også til at dette vil sikre at ikke staten må dekke sakskostnader i en konflikt mellom private parter.

FONIP uttaler:

«FONIP stiller seg bak endringene i patentloven § 27 og § 52 e, 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 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.»

NIP uttaler:

«Imidlertid vil NIP uttrykke en bekymring for og er negative til endringen som foreslås i forhold til at staten ikke lenger skal være den som saksøkes i saker som oppheves av Klagenemnda etter administrativ omprøving eller protest, men motparten i saken for Klagenemnda. NIP er av den oppfatning at dette ikke er tilstrekkelig utredet og må belyses ytterligere før en endring eventuelt innføres.

NIP ser et problem ved at man via en protest eller administrativ overprøving som i alle fall innen patentområdet annonseres som en kostnadseffektiv og rask prosedyre, ufrivillig kan trekkes inn i en rettsak for retten. Dette kan medføre at noen bedrifter velger å ikke nedlegge protest eller administrativ omprøving, grunnet den finansielle situasjonen. Dette vil også være til ulempe for tredjepart ved at flere patenter forblir uprøvde.

Hvordan vil en slik prosedyre over tid påvirke kvaliteten av Patentstyrets arbeid med forprøving og meddelelse av patenter – da de ikke lenger vil være part i en sak for retten? Hva med kvaliteten av arbeidet til Klagenemnda som vil være kvitt bakteppet med rettslige prosesser i disse sakene? Vil forslaget ha utilsiktede virkninger som bør utredes?

Samtidig kan det sees på som positivt at partene i en sak forsetter å være parter i saken i alle

instanser også ved overgangen fra Klagenemnda til rettsinstansene, som man har det i overgangen Patentstyret – Klagenemnda og overgangen mellom Tingretten – Lagmannsretten.»

Klagenemnda for industrielle rettigheter uttaler:

«En tredje løsning utover det høringsutkastet nevner, er tvungent prosessfelleskap hvor både Klagenemnda og den andre parten (vinnende part) saksøkes. På dette viset ville KFIR sin rolle bestå og begrense seg til å forsvare vedtaket (ressursbruken ville blitt tilsvarende lavere), mens den andre private parten ville måtte forsvare sine reelle interesser. Dette ville være en god løsning, og det ville også forplikte den andre private parten. I tillegg, og i tilfelle man skulle tape saken, vil man stå solidarisk ansvarlige for kostnadene, hvilket også ville være til hjelp for et eventuelt mindre (bemidlet) foretak. Det kunne også tenkes at man skulle skilt mellom avslags- og innsigelsesaker på én side (som begge ikke har ført til endelige rettigheter), og administrative overprøvingssaker som vitterlig har karakter av en ordinær domstolsbehandling. I begge tilfeller ville man ha løst forholdet til saksomkostnader tilkjent av Klagenemnda.

Et fjerde alternativ er som foreslått i høringsnotatet med tillegg, at Klagenemnda gis innleggsrett overfor domstolene. I en slik ordning vil Klagenemnda på eget initiativ kunne gi skriftlige innlegg for domstolene i de spørsmål som saken reiser, og med tillatelse også kunne gi muntlige innlegg for domstolen. Klagenemnda viser til at forslaget samsvarer med konkurransetilsynets anledning til innleggsrett for domstolene slik EØS konkurranse-loven § 9 legger opp til.»

Regelrådet for næringslivet uttaler:

«Når det gjelder forslaget om hvem som skal ha stilling som saksøkt etter innsigelse eller administrativ overprøving mener Regelrådet at problemstillingen kunne vært bedre utredet. Etter Regelrådets vurdering burde alternative løsninger vært vurdert særlig av hensyn til små virksomheter. Dersom tvisteloven mv. tillater det kunne en variant der både staten og begge partene var representert vært vurdert. Herunder også fordelingen av saksomkostninger.»

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

19.5 Departementets vurdering

Departementet ser at det kan være gode grunner til å vurdere endringer i søksmålssituasjonen ved prøving av forvaltningsavgjørelser om å oppheve en industriell rettighet, for å legge bedre til rette for at særlig ordningen med administrativ overprøving kan oppfylle forutsetningen om å utgjøre et enklere og billigere alternativ til å starte en ugyldighetssak direkte i domstolen. Det vil også være hensiktsmessig å overlate tvister som reelt sett bare berører de private partene, til disse partene, uten at staten må være part.

Departementet ser imidlertid behov for ytterligere utredning før eventuelle endringer på dette

punktet kan gjennomføres. Dette skyldes at slike endringer vil reise en del spørsmål om forholdet mellom alminnelig forvaltningsrett, sivilprosess og særregler om industrielt rettsvern som må utredes mer, før det kan konkluderes med hvilke løsninger som bør velges. Det er blant annet spørsmål om hvordan lovreguleringen av søksmålsgjenstand og omfanget for domstolsprøvingen bør utformes, forholdet til det underliggende forvaltningsvedtaket og i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte staten bør ha rett til å opptre i saken for å ivareta eventuelle offentlige interesser som gjør seg gjeldende.

Departementet foreslår etter dette ikke lovendringer på dette punktet nå.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

20 Endringer i tolloven

20.1 Gjeldende rett

Tolloven kapittel 15 har regler om tollmyndighetenes tilbakehold av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter. Reglene må ses i sammenheng med tvisteloven § 34-7, som gir enkelte særlige regler om midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter.

Det norske regelverket om tollmyndighetenes tilbakehold av varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter oppfylder kravene i TRIPS-avtalen artikkel 51 til 60. Immaterialrettighetene som kan utgjøre grunnlag for tilbakehold etter kapittel 15 i tolloven, omfatter etter tolloven § 15-1 opphavsrettigheter og nærstående rettigheter etter åndsverkløven, varemerkerettigheter, patentrett og rettigheter etter supplerende beskyttelsessertifikater, planteforedlerrett, kretsmønsterrett og designrettigheter. I tillegg omfattes rett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn samt geografiske betegnelser, og tilfeller med etterligninger mv. i strid med markedsføringsloven som nevnt i § 15-1 tredje ledd.

Bestemmelsene i kapittel 15 gjelder for inn eller utførsel av varer som er under tollmyndighetenes kontroll. Det er lagt til grunn at varer som er i transitt, og bare befinner seg i det norske tollområdet på vei fra og til et annet land, ikke kan holdes tilbake etter kapittel 15, siden immaterialrettighetene er territorielt avgrenset og transitt ikke utgjør inngrep i en immaterialrettighet i Norge, jf. også Prop. 81 L (2012–2013) s. 66.

Siden immaterialrettigheter gir en enerett som gjelder i næringsvirksomhet, anses heller ikke privat anskaffelse og bruk av varer som er fremstilt eller omsatt i strid med slike rettigheter som inngrep. På denne bakgrunn er det i forarbeidene til tolloven § 15-1 lagt til grunn at innførsel og utførsel av varer til privat bruk ikke vil krenke immaterialrettigheter her i landet, jf. Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) s. 105, se også Prop. 81 L (2012–2013) s. 13. Tollmyndighetene kan dermed ikke holde tilbake varer ved innførsel eller utførsel til privat bruk. Hvorvidt det i det enkelte tilfellet dreier seg om innførsel i næring eller til privat bruk, er et bevissspørsmål som må avgjøres konkret. Der en

enkeltperson innfører et større antall mindre forsendelser av samme typen vare, kan disse samlet bli ansett å skje i næring, hvis omstendighetene og omfanget kan indikere at innførselen ikke skjer med sikte på privat bruk.

Tolloven § 15-1 har regler om varsel og tilbakehold av tollmyndighetenes eget tiltak. Tollmyndighetene kan på eget initiativ varsle rettighetshaveren og holde varer tilbake i inntil ti virkedager, hvis det er begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varene vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet. Mottakeren eller dennes representant skal også varsles. I varselet til rettighetshaveren skal det gis opplysninger om grunnlaget for mistanken, om avsenderens og mottakerens navn og adresse, varenes opprinnelse, varenes art og antallet varer i den utstrekning disse opplysningene er kjent for tollmyndighetene. Etter varselet har rettighetshaveren mulighet til innen ti virkedager å få på plass en midlertidig forføyning om fortsatt tilbakehold etter tvisteloven § 34-7. Dette må på plass om varene skal holdes tilbake i mer enn ti virkedager.

Tolloven § 15-2 gjelder midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter. En slik forføyning kan oppnås av rettighetshaveren, som kan være innehaveren av rettigheten selv, eller en lisenshaver. Forføyningen skal angi hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake, og i hvor lang tid tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer, jf. tvisteloven § 34-7. Retten underretter tollmyndighetene om forføyningen. Når tollmyndighetene har mottatt slik underretning, plikter de å søke å avdekke de angitte varene. Midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter reguleres ellers av de alminnelige reglene i tvisteloven kapittel 34, jf. kapittel 32.

Tolloven § 15-3 har regler om varsel til rettighetshaveren og andre ved tilbakehold av varer i medhold av midlertidig forføyning. Når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake på grunnlag av forføyningen, skal de straks varsle retten, rettighetshaveren og mottakeren av varen eller representant for denne. Når retten mottar varsel fra tollmyndighetene, skal den sette en kort frist for rettighetshaveren til å reise søks-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

mål mot mottakeren av varen om kravet forføyningen skal sikre, med mindre det allerede er fastsatt en slik frist i den forutgående forføyningen. Etter § 15-3 tredje ledd kan tollmyndighetene etter begjæring beslutte at rettighetshaveren eller dennes representant, eventuelt mottakeren eller dennes representant, skal gis adgang til å undersøke varene som holdes tilbake. Undersøkelsene skal i utgangspunktet finne sted hos tollmyndighetene, men tollmyndighetene kan bestemme at eksemplarer av tilbakeholdte varer skal overlates til rettighetshaveren for undersøkelser. Varene skal i så fall returneres så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet falt bort. Rettighetshaveren er ansvarlig for eventuell skade på varer.

Etter tolloven § 15-4 tredje ledd kan tollmyndighetene sørge for ødeleggelse av varer som holdes tilbake eller andre tiltak som gjelder varene når det følger av dom, eller når mottakeren eller dennes representant har gitt samtykke. Det sentrale for rettighetshaveren i tilfeller der det avdekkes varer som utgjør inngrep, vil gjerne være å få destruert varene slik at disse fjernes fra markedet, samtidig som det eventuelt besluttes andre inngrepssanksjoner mot inngriperen. Tollmyndighetene kan imidlertid ikke besørge ødeleggelse uten at det foreligger uttrykkelig samtykke fra mottakeren, eller en dom i inngrepssak.

Tolloven § 15-4 regulerer også deklarerer og ansvar for lagerleie. Tilbakeholdet endrer ikke plikten til å deklarerer varene og betale toll og omkostninger, og rettighetshaveren er ansvarlig for kostnader til lagerleie. Rettighetshaveren er også ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader som påløper i forbindelse med ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varene. Dette regulerer bare ansvaret overfor tollmyndighetene. I hvilken grad rettighetshaveren kan kreve at inngriperen dekker disse kostnadene, vil bero på hva som er bestemt i dom eller avtale mellom partene.

Tolloven § 15-5 regulerer opphevelse og bortfall av midlertidig forføyning, og slår fast at retten skal underrette tollmyndighetene om rettskraftig avgjørelse om dette. I så fall utgjør ikke lenger forføyningen et grunnlag for tilbakehold etter § 15-2.

20.2 Regelverket i EU

20.2.1 Innledning

EU utgjør en tollunion, og tollmyndighetene i EU sin kontroll med varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter er underlagt felles regulering i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.

608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter. Forordningen opphever tidligere forordning (EF) nr. 1383/2003, og styrker tollmyndighetenes kontroll med varer som utgjør inngrep i EU.

Siden Norge ikke deltar i EUs tollunion, og handelspolitikken overfor tredjeland faller utenfor EØS-avtalen, er den nye forordningen, i likhet med den forrige, ikke EØS-relevant, og derfor ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Som i norsk rett, kan tollmyndighetene i EU enten holde varer tilbake av eget tiltak, eller etter en forutgående beslutning om tilbakehold. Denne beslutningen treffes imidlertid ikke av retten, men av tollmyndighetene selv etter bistandsanmodning fra rettighetshaver. Forskjellen fra norsk rett er altså at tollmyndighetene selv er gitt kompetanse til å fatte slike vedtak, uten at det er nødvendig å involvere retten.

20.2.2 Tilbakehold etter bistandsanmodning

Bistandsanmodning er regulert i forordning nr. 608/2013 kapittel II. Det kan sendes inn bistandsanmodninger både på nasjonalt nivå og EU-nivå. Rettighetshavere, og enkelte organisasjoner og grupperinger som kan innlede søksmål om inngrep i immaterialrettigheter, kan inngi slike søknader, jf. forordningen artikkel 3. Nasjonale søknader kan også inngis av lisenshavere med rett til å gå til rettslige skritt for å håndheve den aktuelle rettigheten. Søknaden inngis til den kompetente tollmyndighet på et felles skjema utarbeidet av Europakommisjonen, jf. artikkel 5, og det kreves ikke søknadsgebyr, jf. artikkel 8.

Forordningen artikkel 6 inneholder en rekke krav til opplysninger som må gis i søknaden, blant annet om rettighetshaver og representant, de relevante immaterialrettighetene, om autentiske varer og varer som utgjør inngrep, informasjon relevant for risikoanalyser (for eksempel opplysninger om distributører) og om hvem som er ansvarlig for kostnader. Nærmere bestemmelser om søknadens innhold og søknadsskjemaet er fastsatt i Kommisjonens utfyllende forordning (EU) nr. 1352/2013. Tollmyndighetene fatter vedtak om godkjenning av eller avslag på bistandsanmodninger, og vedtak om godkjenning kan ha en varighet på maksimalt ett år jf. artikkel 11 nr. 1. Vedtaket kan forlenges etter en egen søknadsprosedyre jf. artikkel 12. Den som har fått innvilget en bistandsanmodning, plikter å opplyse tollmyndighetene hvis den aktuelle immaterialrettigheten opphører å ha vern, for eksempel der registreringen av et varemerke ikke er fornyet, hvis søkeren

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

ikke lenger er berettiget til å inngi anmodningen, og om endringer i inngitte opplysninger, jf. artikkel 15. Hvis den som har fått innvilget en bistandsanmodning bryter sine plikter, kan vedtaket om å innvilge bistandsanmodningen tilbakekalles, jf. artikkel 16.

Hovedkriteriene for tilbakehold av varer i henhold til en bistandsanmodning reguleres av forordningen artikkel 17. Når tollmyndighetene oppdager varer dekket av en bistandsanmodning som mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter, skal tollmyndighetene holde varene tilbake. Varemottakeren skal varsles innen én virkedag etter at varen ble holdt tilbake, og innehaveren av bistandsanmodningen skal varsles samme dag eller kort tid etter dette.

Tollmyndighetene kan også holde tilbake varer av eget tiltak før en bistandsanmodning foreligger, jf. forordningen artikkel 18, og rettighetshaveren skal da oppfordres til å innlevere en forenklet anmodning om bistand, jf. artikkel 5 nr. 3. Denne må innleveres innen fire dager etter varsel om tilbakeholdet. Hvis fristen oversettes, anmodningen avvises eller tollmyndighetene ikke kan identifisere rettighetshaveren innen én dag fra tilbakeholdet fant sted, må varene frigis. Varene kan da likevel holdes tilbake på tollrettslig grunnlag, men må frigis straks det ikke lenger foreligger grunnlag for tilbakehold, jf. artikkel 18 nr. 4.

Ordningen med bistandsanmodning har fått stor utbredelse i EU, antakelig særlig fordi en rettighetshaver kan søke bistand i flere EU-land samtidig gjennom den samme anmodningen. Tollmyndighetene i EU får da tilgang til informasjon om den aktuelle rettigheten, varene og relevant kontrollinformasjon, som kan hentes ut fra en felles database. I 2018 var antallet bistandsanmodninger i EU totalt 34 047. To prosent av sakene ble innledet etter tollmyndighetenes eget initiativ, og 98 prosent på grunnlag av en bistandsanmodning. Verdien av tilbakeholdte varer i 2018 i EU var over 700 millioner euro.

20.2.3 Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer

Forordningen har obligatoriske regler om en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer i artikkel 23. Tollmyndighetene kan sørge for destruksjon av varene hvis det foreligger en godkjent bistandsanmodning, og innehaveren av denne innen ti virkedager fra mottak av varsel om tilbakeholdet, skriftlig bekrefter at de tilbakeholdte varene anses å utgjøre inngrep, og samtykker til at de destrueres. I tillegg skal det innen

samme frist foreligge skriftlig samtykke fra mottakeren til ødeleggelse etter at denne er varslet, likevel slik at mottakeren anses å ha samtykket hvis det ikke fremsettes innsigelse innen fristen. Det gjelder ingen formkrav til mottakerens innsigelse, dvs. at en muntlig innsigelse vil være tilstrekkelig til at varene ikke kan ødelegges på dette grunnlaget.

Hvis vilkårene er oppfylt, skjer ødeleggelse på rettighetshaverens regning og risiko. Hvis vilkårene ikke er oppfylt, skal varene frigis så snart tollbehandlingen er fullført, med mindre rettighetshaveren dokumenterer overfor tollmyndighetene at det er innledet rettssak for å avgjøre om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet, jf. artikkel 23 nr. 1 siste avsnitt. For visse immaterialrettigheter kan varen også frigis hvis mottakeren stiller sikkerhet, forutsatt at det ikke er fattet beslutning fra retten, for eksempel om midlertidig forføyning, og de tollrettslige vilkår for frigivelse av varen ellers er oppfylt, jf. artikkel 24.

Ordningen med «presumert» eller «passivt» samtykke fra mottakeren der denne ikke svarer på varsel, har vist seg å være effektiv, og offisiell statistikk fra EU for 2018 viser at en stor del av destruksjonene av varer hos tollmyndighetene blir gjennomført på bakgrunn av forenklet fremgangsmåte. Hele 83 prosent av alle tilbakehold endte i destruksjon etter disse reglene eller reglene om småforsendelser (jf. punkt 20.2.4), mens bare 6,7 prosent gikk videre til sivil rettssak om inngrepsspørsmålet eller strafferettslig forfølgning. I øvrige saker ble forholdet ikke forfulgt av rettighetshaveren, varene utgjorde ikke inngrep eller forholdet ble løst utenrettslig.

20.2.4 Småforsendelser

Forordningen artikkel 26 har regler om en egen forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser. Ordningen er ment å være særlig effektiv og tidsbesparende i tilfeller som det ellers kan være uforholdsmessig ressurskrevende for rettighetshaverne å forfølge.

Vilkårene for å bruke denne fremgangsmåten er for det første at det foreligger mistanke om at de aktuelle varene utgjør varemerkeforfalskninger eller piratkopier, at de ikke er lett bedervelige og at de omfattes av en godkjent bistandsanmodning. Varemerkeforfalskning («counterfeit goods») er definert i artikkel 2 nr. 5 som tilfeller der et identisk merke benyttes for samme type vare, eller der merket i vesentlige aspekter ikke kan skilles fra det beskyttede merket, samt tilfeller der varer gjør inngrep i retten til en geografisk betegnelse og

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

bærer eller blir beskrevet ved et navn eller uttrykk som er beskyttet for den aktuelle betegnelsen eller som i vesentlige aspekter ikke skiller seg fra dette. I tillegg omfattes emballasje, etiketter, merker og lignende elementer som inneholder et slikt varemerke, eller en slik geografisk betegnelse. Definisjonen av piratkopi følger av artikkel 2 nr. 6, og gjelder tilfeller der varer krenker opphavsrett eller en nærstående rettighet eller en designrett, og består av kopier fremstilt uten rettighetshaverens samtykke. Reglene om småforsendelser gjelder ikke for andre typer av inngrep i immaterialrettigheter, som for eksempel patentinngrep.

Øvrige vilkår for ødeleggelse etter denne fremgangsmåten er at innehaveren av bistandsanmodningen på forhånd har bedt om at prosedyren for småforsendelser skal benyttes, og de aktuelle varene er transportert i småforsendelser, dvs. post- eller kurérforsendelser med tre eller færre enheter eller en bruttovekt på mindre enn to kilo, jf. artikkel 2 nr. 19. Det gjelder en tilsvarende regel her om destruksjon ved presumert eller passivt samtykke som ellers under forenklet fremgangsmåte, jf. artikkel 26 nr. 4 til 6.

Den viktigste forskjellen fra ordinær forenklet fremgangsmåte er at rettighetshaveren ikke må varsles og bekrefte at det foreligger et inngrep i det enkelte tilfellet, eller gi samtykke til at varene destrueres. Hvis rettighetshaveren krever det, skal tollmyndighetene i ettertid melde fra om de destruerte varene. Hvis motakeren har innsigelser mot at varene ødelegges, skal rettighetshaveren varsles og gis en frist på ti virkedager for å dokumentere overfor tollmyndighetene at det er innledet rettssak for å fastslå om det foreligger inngrep. Overholdes ikke denne fristen, skal varene frigis så snart tollbehandlingen er fullført.

I 2018 endte 35,55 prosent av tilbakehold i EU med ødeleggelse etter fremgangsmåten for småforsendelser.

20.2.5 Rettighetshaverens ansvar

På tilsvarende måte som i det norske regelverket, er det gjennomgående i EUs regelverk at tollmyndighetene ikke skal holdes ansvarlig for manglende eller feilaktig tilbakehold, eller for omkostninger knyttet til lagring og ødeleggelse av varer, men at ansvaret for dette skal påhvile rettighetshaveren.

Forordningen artikkel 27 slår også fast at innehaveren av en godkjent bistandsanmodning ikke har rett til erstatning i de tilfellene hvor varer som mistenkes å gjøre inngrep i en immaterialrettig-

het, ikke blir avdekket av tollmyndighetene, og følgelig blir frigitt, eller der det ikke blir gjort noe for å holde varene tilbake. Innehaveren av en godkjent bistandsanmodning er videre ansvarlig overfor vareeier som lider tap i de tilfellene hvor en prosedyre har blitt innledet i henhold til forordningen, men blir avbrutt på grunn av en handling eller unnlattelse fra innehaveren. Det samme gjelder hvor vareprøver ikke returneres eller blir skadet på grunn av en handling eller unnlattelse fra innehaveren, eller der det senere fastslås at de tilbakeholdte varene ikke krenker en immaterialrettighet, jf. artikkel 28.

Innehaveren av en godkjent bistandsanmodning er også ansvarlig overfor tollmyndighetene for de omkostningene som oppstår i forbindelse med tilbakehold, lagring, håndtering og destruksjon. Innehaveren informeres av tollmyndighetene om de anslåtte omkostningene i forbindelse med tilbakeholdelsen av varene, jf. artikkel 29. Ved rettighetshaverens misbruk av opplysninger fra tollmyndighetene kan tollmyndighetene oppheve godkjenningen av bistandsanmodningen og nekte forlengelse av perioden hvor tollmyndighetene skal søke å holde tilbake varer, samt oppheve et konkret tilbakehold. Tollmyndighetene kan også oppheve et tilbakehold hvis rettighetshaveren ellers ikke oppfylder sine forpliktelser, jf. artikkel 16.

20.2.6 Privatimport

Etter forordning nr. 608/2013 er det en forutsetning for tilbakehold at varene mistenkes å utgjøre inngrep i en immaterialrettighet i medlemsstaten der varene holdes tilbake, jf. forordningen artikkel 2 nr. 7. I sak C-98/13 *Rolux* kom EU-domstolen til at tollmyndighetene kunne holde tilbake en forsendelse til en privatperson i Danmark av en varemerkeforfalsket klokke, selv om det var ubestridt at klokken var kjøpt og importert til privat bruk. EU-domstolen fant at det var grunnlag for at tollmyndighetene kunne holde varen tilbake og destruere den i og med det inngrep i varemerke- og opphavsrettigheter som forelå ved den handling i næringsvirksomhet som var begått fra selgerens side ved salget til en kunde i Danmark fra en internetbutikk i et annet land.

Privatpersonen som hadde kjøpt klokken ble ikke ansett å begå inngrep, og kan dermed ikke møtes med inngrepssanksjoner utover at vedkommende ikke får utlevert varen fra tollmyndighetene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

20.2.7 Transitt

Når det gjelder varer i transitt og lignende tollsituasjoner, følger det av EU-domstolens dommer i sak C-281/05 *Diesel* og forente saker C-466/09 og C-495/09 *Philips/Nokia* at tollmyndighetene i EU ikke kan holde slike varer tilbake, siden det ikke foreligger et inngrep i en EU-medlemsstat. Det er etter disse avgjørelsene bare der det sannsynliggjøres at det foreligger omstendigheter som tilsier at de aktuelle varene faktisk skal bringes i omsetning i EU, at det er grunnlag for tilbakehold.

Det nye varemerkedirektivet artikkel 10 nr. 4 endrer dette, slik at merkehaveren skal kunne gripe inn mot varemerkeforfalskninger i transitt og lignende tollsituasjoner (se punkt 8.2 i proposisjonen). Den praktiske formen for inngripen i disse tilfellene er at varene stanses av tollmyndighetene. Adgangen til å gripe inn etter direktivet gjelder hvis varene og innpakningen kommer fra et tredjeland, og bærer et merke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke registrert i den aktuelle EU-medlemsstaten for de samme varene. Retten til å gripe inn opphører hvis det under en rettssak initiert i samsvar med forordning nr. 608/2013 sannsynliggjøres at merkehaveren ikke har rett til å forby at varene bringes i omsetning i det endelige destinasjonslandet. Dette vil typisk kunne være tilfellet dersom det aktuelle varemerket ikke er beskyttet i dette landet.

20.3 Utviklingstrekk og utfordringer

I høringsnotatet punkt 15.3 s. 147 flg. ble det redegjort for at Tolldirektoratet i en henvendelse til Finansdepartementet i 2016 ga uttrykk for at inngrep i immaterialrettigheter er et stort og økende problem, og en av de raskest voksende formene for organisert kriminalitet. En OECD-rapport fra 2019 viser at nesten sju prosent av produktene som importeres til EU er varemerkeforfalskninger eller piratkopier, og at handel med falske varer utgjør 3,3 prosent av verdenshandelen.

Inngrep i immaterialrettigheter rammer all produksjon som har en kommersiell verdi, og angrepene mot rettighetene øker i omfang og blir stadig vanskeligere å avdekke. Forfalskede varer kan ha konsekvenser for liv og helse, ved dårligere produktkvalitet som er skadelig eller fører til uhell og ulykker. Det er opplyst fra Tolldirektoratet at tollmyndighetene avdekker alle slags falske produkter, inkludert frysetørret kaffe, mat, sjampo, kre-

mer og drikkeflasker. Tolletaten har hatt flere tilbakehold og destruert flere varer det siste året, men verdien har sunket noe. Dette skyldes mange tilbakehold av deler til blant annet mobiltelefoner og nettbrett, som har en lav verdi per stykk. De vanligste varetypene som holdes tilbake er deler til mobiltelefoner (herunder popsockets), armbåndsur, felger, hjulkapsler, møbler og lamper. Det holdes også tilbake leker, klær og sportsutstyr.

Tolldirektoratet har fremhevet at tollmyndighetenes arbeid med å avdekke varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter har en positiv synergieffekt når det gjelder å fjerne farlige varer fra markedet og avdekke organisert kriminalitet, og at dette i stor grad er med på å forsvare at norske og utenlandske tollmyndigheter bør bruke ressurser på kontrollen med varer som mistenkes å gjøre inngrep i immaterialrettigheter.

Tolldirektoratet har videre gitt uttrykk for at økende globalisering og utvikling av ny teknologi har ført til nye utfordringer for tollmyndighetene når det gjelder å avdekke inngrep i immaterialrettigheter. Det vises til at aktørene har gått over til å benytte sentrallagre i andre land, eller får varene sendt direkte til kunden fra produsent i utlandet. Salg via internett øker, og det er anslått at over 45 prosent av piratvarer er kjøpt på internett. Mens varer tidligere ble sendt i få, men store forsendelser (containere), har man de siste årene sett en utvikling i retning av et stort antall forsendelser med et lite antall varer i hver forsendelse. Dette har sammenheng med utviklingen innenfor internett-handel og forsendelseslogistikk. Tolldirektoratet har vist til tilfeller der kunden bestiller varen over internett og får den sendt direkte hjem til seg fra produsenten, i stedet for fra nettbutikken (såkalt «drop shipping»), og til at det er aktører i Norge som importerer store mengder piratkopierte varer i små forsendelser som de senere omsetter videre i rubrikkannonser og nettauksjoner på internett. Dette gjør det mer krevende for tollmyndighetene å avdekke overtredelsene, og gjør det vanskeligere å følge opp overfor varemottaker og rettighetshaver. Varemottakeren kan også ofte være vanskelig å oppspore, og gjør seg gjerne utilgjengelig. Rettighetshaveren på sin side ser seg ikke tjent med å bruke ressurser på å forfølge et lite antall varer i den enkelte forsendelse. Ofte kan det være flere ulike varemerker i en småforsendelse, og for tollmyndighetene går ressursene med til å finne og kontakte rettighetshaverne for noen få eksemplarer. Tolldirektoratet peker på at ordningen med å gå via rettssystemet for å få en beslutning om fortsatt tilbakehold og ødeleggelse i denne sammenheng oppleves som tungvint og dyr. Det er også

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

vist til at det kan ta tid å få en beslutning fra rettighetshaver, og at det er en del rettighetshavere som kvier seg for å kontakte advokat og gå veien om retten for å få en midlertidig forføyning.

Antallet tilbakeholdte varer i Norge har variert, og økningen av små vareforsendelser gjør det vanskelig for tollmyndighetene å målrette kontrollen. Varene fremstår ofte som import til privat bruk, og det kan i ettertid være en utfordring for rettighetshaver å sannsynliggjøre at importen skjer i næring. Internett salg minsker også utgifter til lokaler og personale, samt risikoen for kontroll av butikk. Internett handel medfører også at kontrollen blir vanskeligere, siden det kan være ressurskrevende å følge varen tilbake til en person eller virksomhet her i landet som kan holdes ansvarlig. Sammenlignet med de fleste land i EU er de absolutte tallene for antall registrerte saker hos tollmyndighetene lave i Norge, selv om man tar hensyn til folketall. Også tallene for tilbakeholdte gjenstander er lavere enn i EU, men ligger omtrent på samme nivå som i Danmark og Sverige. Det kan imidlertid være variasjoner fra år til år på grunn av store enkeltbeslag.

De fleste tilbakehold i Norge skjer ved at tollmyndighetene holder tilbake varer av eget tiltak, uten at det foreligger midlertidig forføyning. Tilbakehold av eget tiltak er mer ressurskrevende enn tilfeller der man har kontaktinformasjon og vet at rettighetshaveren normalt er interessert i å følge opp. Dette er annerledes enn i EU, hvor de fleste tilbakehold skjer på grunnlag av bistandsanmodning til tollmyndighetene. I 2019 forelå det 86 aktive midlertidige forføyninger i Norge.

Tolldirektoratet har gitt uttrykk for at noe av forklaringen på de lave tallene i Norge kan være at det for mange utenlandske rettighetshavere er en høy terskel for å gå til domstolen for å oppnå midlertidig forføyning, da de ikke er kjent med det norske rettssystemet eller kostnadsnivået her. Dessuten er det en utbredt misforståelse blant utenlandske rettighetshavere at en bistandsanmodning i EU også omfatter Norge. Tollmyndighetene har opprettet en frivillig ordning der rettighetshaveren kan sende melding til tollmyndighetene med anmodning om bistand til å avdekke varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter via et skjema som er tilgjengelig på Tolletatens nettsider. Meldingen registreres i tollmyndighetenes systemer og er gyldig i ett år av gangen. Dette har likhetstrekk med EUs ordning med bistandsanmodninger, men er ikke et obligatorisk system, og er dessuten ikke knyttet opp mot prosedyren for ødeleggelse av varer, slik ordningen er i EU. Ordningen med frivillige mel-

linger har ifølge Tolldirektoratet ikke fungert helt tilfredsstillende. Dette kan dels forklares med at systemet ikke er knyttet opp til en fremgangsmåte for destruksjon eller gjort obligatorisk, og dels med at det ikke har vært ressurser til å følge opp arbeidet og utvikle systemet rent teknisk.

Tolldirektoratet har påpekt at det er viktig at det norske regelverket er på høyde med reglene i sammenlignbare land. Det kan være problematisk når ødeleggelse av varer etter gjeldende rett bare kan skje med mottakerens uttrykkelige samtykke, ettersom det ofte er vanskelig å skaffe et slikt samtykke, og rettighetshaveren derfor må benytte rettsapparatet for å få destruert varene. Det er særlig vanskelig å oppnå kontakt med mottakere av småforsendelser, da disse ofte er privatpersoner eller små useriøse bedrifter som gjør seg utilgjengelige. Tollmyndighetene opplever også at rettighetshavere ikke følger opp tilbakehold fordi det er for ressurskrevende, eller fordi de har en overdreven frykt for kostnadene ved å føre saken for det norske rettssystemet. Dette medfører at varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter slippes inn i det norske markedet, og at tollmyndighetene bruker ressurser til kontrollarbeid som ikke kommer til nytte. Problemet gjør seg særlig gjeldende ved småforsendelser, fordi rettighetshaveren ikke finner det lønnsomt å følge opp på grunn av kostnadene ved oppfølging av den enkelte forsendelse. Dette omfatter blant annet kostnader og tidsforbruk ved å oppnå kontakt med mottakeren og komme til enighet, kostnader til midlertidig forføyning, og eventuelt kostnader til å oppnå dom for destruksjon. Rettighetshavere opererer ofte med en minstebegrensning på ti eksemplarer av samme vare for at de vil være villige til å følge opp. På denne bakgrunn anses småforsendelser for å være et stort problem, som vil øke dersom det ikke innføres tiltak for å gjøre det enklere for rettighetshaveren å følge opp slike saker og oppnå ødeleggelse av varene.

Tolldirektoratet fremmet i henvendelsen til Finansdepartementet i 2016 flere forslag om endringer i tolloven kapittel 15 for å harmonisere norsk regelverk mer med det som gjelder i EU. For å gjøre prosedyrene mindre ressurskrevende å bruke, ble det foreslått en ordning der tollmyndighetene selv kan treffe vedtak om tilbakehold utover ti dager på grunnlag av bistandsanmodning fra rettighetshaveren, å endre reglene slik at ødeleggelse kan besluttes uten å involvere retten etter en ordning med passivt samtykke, og dessuten å innføre en særlig prosedyre for ødeleggelse av småforsendelser. Det ble vist til at en harmonisering med EUs regelverk vil gjøre det lettere for utenlandske rettig-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

hetshavere å forholde seg til norske tollmyndigheter, siden de ofte er kjent med prosedyrene i EU. I tillegg vil en ordning med bistandsanmodninger kunne gjøre at tollmyndighetene kan fokusere sin innsats mot de rettighetshaverne som ønsker tollmyndighetenes bistand, og i mindre grad basere seg på tilbakehold av eget initiativ.

20.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 15.4 s. 150 flg. ble det foreslått endringer i tolloven kapittel 15 for å bringe norsk regelverk mer på linje med reglene i forordning (EU) nr. 608/2013. Det ble foreslått å legge kompetanse til å beslutte tilbakehold utover ti virkedager til tollmyndighetene på grunnlag av bistandsanmodning, å innføre en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer, og en egen prosedyre for småforsendelser. I tillegg ble det foreslått å ta inn egne bestemmelser i tolloven om import der bare avsenderen opptrer i næring, og om tilbakehold av varer i transitt.

I høringsnotatet heter det:

«Det synes usikkert i hvilken grad det eksisterer et så vidtrekkende behov som Tolldirektoratet har gitt uttrykk for i retning av å bringe det norske regelverket om tollkontroll med varer som mistenkes å gjøre inngrep i immaterialrettigheter ytterligere på linje med regelverket i EU. Det er imidlertid på det rene at det er mye enklere å stoppe varer som utgjør inngrep ved grensen, mens varestrømmen er konsentrert, enn å stanse dem når de allerede har kommet på markedet og oppnådd en vid distribusjon. Reglene om tollmyndighetenes tilbakehold har dermed en viktig funksjon med hensyn til å legge til rette for håndhevelse av immaterialrettigheter, og det er viktig at det norske regelverket er tilstrekkelig godt til å gi rettighetshaverne en lignende posisjon som i EU når det gjelder mulighetene til å håndheve sine rettigheter gjennom bistand fra tollmyndighetene.

Det kan synes hensiktsmessig å endre tolloven § 15-2 i retning av å effektivisere det innledende samarbeidet mellom rettighetshaverne og tollmyndighetene ved å innføre en ordning der tollmyndighetene kan beslutte tilbakehold av varer i en lengre tidsperiode enn ti virkedager etter en ordning med bistandsanmodning, fremfor at rettighetshaveren må gå veien om retten for å få på plass en midlertidig forføyning. Det går nok vanligvis relativt

raskt, og er lite kostnadskrevenende, å få på plass en midlertidig forføyning uten muntlig saksbehandling. Likevel må det antas at en ordning der tollmyndighetene selv har kompetanse til å beslutte tilbakehold, kan gi ytterligere effektivisering. Dessuten kan en slik ordning bedre informasjonsflyten mellom rettighetshaveren og tollmyndighetene i forkant av et tilbakehold, ved at et system med bistandsanmodninger i større grad enn midlertidige forføyninger kan sikre at tollmyndighetene får den detaljerte informasjon som kan behøves for å gjøre en effektiv kontroll for å avdekke varer som gjør inngrep. Det synes heller ikke nødvendig at domstolene skal måtte involveres i slike saker, som ligger forut i tid for eventuelle konkrete tilfeller der det kan være uenighet om hvorvidt det foreligger et inngrep. I tilfeller der det oppstår uenighet med en konkret motpart om hvorvidt en rettighet er krenket, vil en ordning med bistandsanmodning og vedtak hos tollmyndighetene ikke hindre at rettighetshaveren må gå veien om domstolene for å få avgjort om det foreligger et inngrep. Dette vil ivareta rettssikkerheten til den påståtte inngriperen.

En ordning med bistandsanmodning vil erstatte reglene om midlertidig forføyning som i dag finnes i tolloven § 15-2 og tvisteloven § 34-7. Det vil legges opp til at ordningen utformes nært opp til systemet i EU, og at tollmyndigheten skal behandle anmodningen innen 30 dager med avgjørelse om innvilgelse eller avslag. Hvis anmodningen imøtekommes, fastsettes en generell periode for inngripen på maksimalt ett år. At anmodningen innvilges, vil innebære at varer som omfattes av vedtaket vil bli holdt tilbake av tollmyndighetene. Hvis rettighetshaveren innen ti virkedager etter at han er meddelt at varer er holdt tilbake i samsvar med anmodningen, ikke har gitt tilbakemelding om hvorvidt de tilbakeholdte varene anses å utgjøre et inngrep i en immaterialrett, frigis varene. I likhet med det som gjelder i EU, bør det være mulig å gi rettighetshaveren en tilleggsfrist på ti dager på visse vilkår. Regelverket bør, som i EU, stille krav til hvilke opplysninger bistandsanmodningen skal inneholde, herunder opplysninger om rettighetshaveren og eventuell fullmektig, rettighetene det gjelder, informasjon om varene og opplysninger som tilrettelegger for tollmyndighetenes risikoanalyser, slik som opplysninger om distributører mv. Det bør ikke kreves gebyr for behandling av en begjæring om bistands-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

anmodning. Det vil legges opp til at bistandsanmodninger skal behandles av tollregionen, med Tolldirektoratet som klageinstans. De mer detaljerte bestemmelsene om hva en bistandsanmodning skal inneholde og om saksbehandlingen for slike anmodninger, kan hensiktsmessig fastsettes i forskrift til tolloven kapittel 15.

Samtidig som ordningen med midlertidig forføyning erstattes av vedtak fra tollmyndighetene etter bistandsanmodning, må det også gjøres endringer i tolloven § 15-2 slik at det i tilfeller der tollmyndighetene har holdt tilbake varer av eget tiltak etter § 15-1, kan benyttes en ordning med forenklet bistandsanmodning etter mønster av det som gjelder i EU. Det vil altså heller ikke i disse tilfellene lenger være nødvendig å gå veien om midlertidig forføyning, med mindre det oppstår uenighet med vareeieren om hvorvidt de aktuelle varene utgjør inngrep.

En ordning der tollmyndighetene kan treffe vedtak om tilbakehold av visse typer av varer for en viss tidsperiode, nødvendiggjør ikke innføring av en ordning med forenklet fremgangsmåte for destruksjon etter såkalt «passivt samtykke». Selv om tollmyndighetene treffer vedtak om tilbakehold istedenfor retten, kan man beholde nåværende ordning der det kreves uttrykkelig samtykke fra varemottakeren til destruksjon, eller avgjørelse fra retten. En ordning med forenklet prosedyre for destruksjon av varer ved såkalt «passivt samtykke» som i EU vil imidlertid utvilsomt kunne effektivisere systemet ytterligere, ved at det i tilfeller der mottakeren ikke svarer på henvendelsen, ikke blir nødvendig å få avklart hvordan vedkommende stiller seg til inngrepsspørsmålet før destruksjon kan skje. Dette vil være praktisk i tilfeller der varemottakeren ikke svarer eller gjør seg utilgjengelig. Med slike regler vil imidlertid risikoen for at varer ødelegges i tilfeller hvor det ikke er grunnlag for det, være større enn med dagens ordning. Dersom varemottakeren ikke er å få tak i eller forholder seg passiv, vil det også etter dagens ordning være relativt enkelt å få på plass en fraværdom hos domstolene, etter en rask og lite kostnads-krevende skriftlig behandling. I tilfeller der mottakeren av varene gjør seg utilgjengelig, vil rettighetshaveren med nåværende ordning imidlertid kunne risikere at det er vanskelig å få erstattet kostnadene knyttet til den rettslige prosessen. Dermed kan en risikere at rettighetshaveren ikke tar seg bryderiet med å gripe

inn mot inngrep på grunn av kostnadene i tilfeller av mindre omfang. I denne henseende kan en ordning med passivt samtykke antakelig være nyttig.

På den annen side er immaterialrettigheter private rettigheter, som det er opp til rettighetshaveren selv å håndheve. Hvis rettighetshaveren ikke ønsker å ta kostnadene ved dette, er dette i utgangspunktet rettighetshaverens eget valg. I slike tilfeller er det ikke gitt at staten bør gripe inn og bistå med håndheving på rettighetshaverens vegne. Økningen av bruk av småforsendelser og netthandel i de senere år kan imidlertid tilsi at det er et større behov for forenklede prosedyrer for destruksjon enn tidligere. Der det dreier seg om varer med andre uheldige egenskaper enn at de gjør inngrep i immaterialrettigheter, f.eks. ved at de utgjør en risiko for brukeren eller omgivelsene, er det større grunn til å benytte forenklede prosedyrer. Tiltak mot slike varer må riktignok vurderes uavhengig av om varene også gjør inngrep i immaterialrettigheter. Det er likevel på det rene at det er et visst sammenfall mellom varer som krenker immaterialrettigheter og som har andre uheldige egenskaper. Dermed vil forenkling av prosedyren for destruksjon av varer som krenker immaterialrettigheter, kunne ha en positiv synergieffekt ved også å føre til økt avdekking og stansing av omsetning av varer med andre uheldige egenskaper.

En ordning med forenklet fremgangsmåte for destruksjon etter såkalt passivt samtykke gir mottakeren en dårligere rettsstilling enn dagens ordning, der varene bare kan ødelegges etter uttrykkelig samtykke eller dom i inngrepssak. Med en forenklet ordning vil varene kunne bli destruert uten at mottakeren har fått kjennskap til saken, for eksempel fordi varselet om tilbakehold ikke har kommet frem. På den annen side vil det fortsatt være slik at rettighetshaveren vil være ansvarlig overfor varemottakeren i tilfeller der destruksjon har skjedd uten at det var grunnlag for dette. Det må sørges for at det beholdes prøver av varer som destrueres i en viss tid, slik at det kan være grunnlag i ettertid for å få vurdert om det dreide seg om inngrep. Rettighetshaveren må dessuten også etter en forenklet prosedyre bekrefte overfor tollmyndighetene at varen anses å utgjøre inngrep og at det samtykkes til destruksjon. Hvis dette i ettertid viser seg å være feil, vil rettighetshaveren være ansvarlig overfor varemottakeren for det tap denne har lidt. Varemottakere med reell interesse i sine

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

varer må også antas å følge med på tollprosedurene og gi beskjed dersom det ikke ønskes destruksjon, slik at inngrepsspørsmålet eventuelt kan prøves for retten.

Etter dette er det foreløpig utformet et forslag til nye regler i tolloven § 15-4 om en forenklet fremgangsmåte for destruksjon av varer, etter mønster av EUs forordning nr. 608/2013 artikkel 23. Reglene er utformet slik at den gjelder innehavere av en innvilget bistandsanmodning som innenfor en frist på ti virkedager fra varsel om tilbakeholdet har bekreftet skriftlig overfor tollmyndighetene at det anses å foreligge et inngrep i en immaterialrettighet, og at det samtykkes til at varene destrueres. Samtidig bør det kreves at varemottakeren varsles og innen samme frist bekrefter overfor tollmyndighetene at han samtykker til destruksjon av varene, likevel slik at dersom det ikke fremsettes noen innsigelser, regnes dette som et samtykke slik at varene kan destrueres. Det skal ikke gjelde noe formkrav til en eventuell innsigelse fra mottakeren utover at innsigelsen må fremsettes skriftlig, slik at nødvendig notoritet sikres. Det vil altså ikke være tilstrekkelig at vareeieren henvender seg til relevant tollmyndighet per telefon og motsetter seg destruksjon, men en e-post vil være tilstrekkelig. Det foreslås en hjemmel for å gi nærmere regler om fremgangsmåte og saksbehandling ved forenklet fremgangsmåte for destruksjon i forskrift.

Foreløpig er det også utformet et forslag til særlig enkle regler om ødeleggelse av småforsendelser i tolloven § 15-5, etter mønster av reglene om dette i EU. Det synes som at småforsendelser har et økende omfang blant annet på grunn av økende internetthandel, og at dette kan medføre et økende problem med innførsel av varer som krenker immaterialrettigheter. Det er ikke heldig dersom det legges til rette for at internettbasert næringsvirksomhet i form av omsetning av varer som krenker immaterialrettigheter i småforsendelser kan rettes særskilt mot Norge, ved at nåværende regelverk ikke i tilstrekkelig grad er til hinder for dette.

Dersom det innføres en egen ordning for forenklet destruksjon av småforsendelser, må vilkårene være at det dreier seg om varer som omfattes av en godkjent bistandsanmodning, og hvor rettighetshaveren i anmodningen har bedt om at prosedyren benyttes. Det må videre foreligge mistanke om at det dreier seg om inngrep i visse kategorier av immaterialrettigheter

slik at reglene om småforsendelser vil ha et snevrere virkeområde som reglene om grensekontroll generelt. Det foreslås at reglene skal gjelde ved varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a (varemerkeforfalskninger), inngrep i rett til geografisk betegnelse etter markedsføringsloven § 31 og forskriften 5. juli 2002 nr. 698 om betegnelser for næringsmidler, og ellers inngrep i opphavsrett eller designrett. Dette ligger nært opp til virkeområdet for de tilsvarende EU-reglene. Det må videre gis kriterier i lovteksten for hva som skal anses som en småforsendelse, ut fra antallet enheter og forsendelsens vekt, lignende det som gjelder i EU der det må gjelde færre enn tre enheter og en bruttovekt på mindre enn to kilo, jf. forordning nr. 608/2013 artikkel 2 nr. 19. De nærmere grensene for antallet enheter og kilo bør imidlertid overlates til departementet å fastsette i forskrift, slik at det enklere kan gjøres mindre justeringer her dersom utviklingen skulle gi grunn til dette. For å ivareta varemottakerens rettssikkerhet bør denne varsles om at det anses å foreligge et inngrep, og gis en frist på ti virkedager til å svare på om vedkommende motsetter seg destruksjon.

De foreslåtte reglene om passivt samtykke til destruksjon bør gjelde også for småforsendelser. Hvis vareeieren fremsetter innsigelser mot ødeleggelse, må rettighetshaver varsles og gis en frist på ti dager for å dokumentere overfor tollmyndighetene at det er innledet en prosess for domstolene for å få fastslått om det har skjedd et inngrep omfattet av reglene. Hvis fristen ikke overholdes av rettighetshaveren, skal varene frigis. Ved at rettighetshaveren ikke må varsles ved destruksjon av småforsendelser med mindre mottakeren motsetter seg destruksjon, vil det bli mindre ressurskrevende for rettighetshaverne å følge opp tilfeller med små forsendelser.

Ettersom innførsel til privat bruk ikke utgjør inngrep, selv om varen ellers krenker en immaterialrettighet, vil innføring av en ordning med forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer, og en egen særlig ordning for småforsendelser, ikke i seg selv gi noe større grunnlag enn gjeldende rett for å holde tilbake og destruere varer som er innført til privat bruk. Dersom utgangspunktet om at privat innførsel ikke kan rammes opprettholdes, må det fortsatt i det enkelte tilfellet gjøres en vurdering hos tollmyndighetene og rettighetshaveren av om det dreier seg om en innførsel til privat bruk, før varen eventuelt holdes tilbake og det

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

sendes varsel til vareeieren om tilbakeholdet. Dette vil gjelde både for ordinære forsendelser og småforsendelser. En ordning med forenklet fremgangsmåte for destruksjon kan imidlertid medføre større risiko enn dagens regelverk for at varer ment for privat bruk likevel blir destruert, fordi man ikke får verifisert om det dreier seg om vare ment for slik bruk, og mottakeren ikke motsetter seg ødeleggelse. Et slikt regelverk kan dermed medføre økt risiko for at private forbrukere kan møte problemer ved innførsel av varer som innføres ved forsendelser fra utlandet, selv om de fortsatt vil ha anledning til å motsette seg destruksjon og til i en etterfølgende rettssak påvise at varen er til privat bruk og dermed lovlig kan innføres.

Det bør ikke rokkes ved den klare hovedregelen om at immaterialrettigheter bare gjelder i næring, og at anskaffelse av varer til privat bruk ikke krenker immaterialrettigheter her i landet, og derfor ikke kan møtes med inngrepssanksjoner. Det underliggende regelverket om immaterialrettigheter bør altså ikke endres i dette henseende. På den annen side synes det lite rimelig at varer skal kunne innføres av forbrukere i Norge via forsendelser gjennom toll, dersom disse varene er kjøpt på internett fra tredjeland fra en selger som opptrer i næringsvirksomhet, og der varen utgjør inngrep i en immaterialrettighet. Den næringsvirksomhet som selgeren driver på denne måten, bør det kunne gripes inn mot. I lys av det økende omfanget av internetthandel er dette et økende problem, og det kan være vanskelig for rettighetshaveren å gripe inn overfor selgeren i tredjelandet. På denne bakgrunn synes det som en rimelig løsning å endre tolloven slik at tollmyndighetene kan holde varer som gjør inngrep i en immaterialrettighet tilbake selv om bare eksportøren handler i næring. Løsningen i norsk rett blir da den samme som det som gjelder i EU som følge av EU-domstolens dom i sak C-98/13 *Rolex*. Det synes rimelig at det ikke bør være en mer vidtgående adgang for forbrukere i Norge til å innføre varer som krenker immaterialrettigheter etter kjøp på nettet, enn det som gjelder i EU-landene. Slike varer vil gjerne komme i småforsendelser, og i de klare tilfeller av varemerke-inngrep eller inngrep i opphavsrett eller designrett vil varen da kunne holdes tilbake og ødelegges etter forenklet fremgangsmåte for slike forsendelser.

Det bør understrekes at selv om regelverket endres slik at varen kan holdes tilbake

og destrueres i disse tilfellene, vil det fortsatt ikke dreie seg om et inngrep fra den private forbrukeren sin side. Det kan dermed ikke rettes inngrepssanksjoner mot vedkommende utover at varen vil holdes tilbake og bli destruert. Ved en slik løsning blir reglene for varer kjøpt i utlandet og som medbringes i en reisendes bagasje annerledes enn reglene for varer som kjøpes på internett og ankommer i en postforsendelse. Det er bare de sistnevnte varene som kan holdes tilbake av tollmyndighetene ved kontroll. I lys av den økende internetthandel og bruk av småforsendelser synes en slik forskjellsbehandling ikke urimelig.

Endelig synes det som en god løsning å innføre regler i tolloven kapittel 15 om at tollmyndighetene kan holde tilbake varer som mistenkes å gjøre inngrep i en varemerkerett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a (dobbel identitet, dvs. varemerkeforfalskninger) som er i transitt på vei til en endelig destinasjon i et annet land, etter inspirasjon av reglene i nytt varemerkedirektiv artikkel 10 nr. 4. I utgangspunktet er det riktig at slike varer ikke skal kunne møtes med håndhevingstiltak fra merkehaverens side, ettersom slike varer ikke innebærer et inngrep i rettigheter her i landet. EU-domstolens løsning i de forente sakene C-46/09 og C-495/09 *Philips/Nokia* må anses å tilsvare hva som følger av det norske regelverket om grensekontroll, dvs. at det også etter norsk rett er grunnlag for tilbakehold bare i tilfeller der det er sannsynlig at varene vil bli gjenstand for omsetning her i landet og det dermed ikke foreligger ren transitt. For å unngå at det norske regelverket på dette punktet gir rettighetshaverne en svakere stilling enn i EU, bør lignende regler som i varemerkedirektivet artikkel 10 nr. 4 innføres i norsk rett på fritt grunnlag. Reglene vil innebære at tollmyndighetene kan stanse denne typen varer, og den forenklete fremgangsmåten for destruksjon vil få anvendelse. Dersom varemottakeren i destinasjonslandet motsetter seg destruksjon, må merkehaveren innlede en sak for domstolene for å få fastslått om det foreligger et inngrep i destinasjonslandet. Dette vil typisk ikke være tilfellet om det aktuelle varemerket ikke har beskyttelse i dette landet.

På tilsvarende måte som i dag, bør rettighetshaveren være ansvarlig for kostnader ved tilbakehold og for tilfeller der feil oppstår, på lignende måte som i EUs regelverk. Systemet for dette etter tolloven § 15-4 bør videreføres. Det bør i tillegg innføres regler om at vedtak

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

om innvilgelse av bistandsanmodninger kan tilbakekalles i tilfeller der rettighetshaveren ikke oppfyller sine forpliktelser, eller misbruker opplysninger fra tollmyndighetene, på tilsvarende måte som det som gjelder i EU. Det bør også gis uttrykkelige regler som gjør at rettighetshavere som har fått innvilget en bistandsanmodning kan holdes ansvarlig overfor vareeier som lider tap når en prosedyre for tilbakehold har blitt innledet, men blitt avbrutt på grunn av en handling eller unnlattelse fra rettighetshaveren. Rettighetshaveren bør også være ansvarlig hvor vareprøver ikke returneres eller blir skadet på grunn av en handling eller unnlattelse fra rettighetshaveren, eller dersom det skulle vise seg at de tilbakeholdte varene ikke krenker noen immaterialrett. Dette er i samsvar med gjeldende rett. Det bør videre innføres en ordning der rettighetshaveren i forbindelse med bistandsanmodning kan stille en garanti eller betale inn et beløp til dekning av kostnadene ved destruksjon, slik at ikke løpende utgifter til lagring og destruksjon hindrer rettighetshaveren i å følge opp varer som allerede er tilbakeholdt under forenklet prosedyre, og som tollmyndighetene på en enkel måte kan destruere.»

20.5 Høringen

Forslaget om å bringe reglene i tolloven kapittel 15 mer på linje med regelverket i EU, har fått støtte fra *Advokatforeningen, Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), Norwegian Anti Counterfeit Group (NACG), Rettighedsalliancen og Tolldirektoratet*.

Advokatforeningen er enig i at det norske regelverket bør gi rettighetshavere en tilsvarende posisjon som i EU når det gjelder mulighetene til å håndheve sine rettigheter gjennom bistand fra tollmyndighetene. *Tolldirektoratet* viser til at forslaget vil gi tollmyndighetene større muligheter til å stanse varer som krenker immaterialrettigheter.

Regelrådet for næringslivet fremhever at varer ikke bør ødelegges når det ikke er grunnlag for det, og at det er viktig å sikre at den som har importert varene faktisk mottar varsel og får reell mulighet til å protestere.

Ingen høringsinstanser har gått mot forslaget, men *NACG* og *FONIP* mener det ikke er tilstrekkelig effektivt til å bekjempe problemet med ulovlige kopivarer, og etterlyser i tillegg et forbud rettet mot private. Også *Rettighedsalliancen* ønsker et slikt forbud.

NACG etterlyser også styrket innsats fra politi og påtalemyndighet. I høringsuttalelsen heter det:

«Det er [...] vår generelle oppfatning at de foreslåtte endringene på langt nær er nok for å gi samfunnet og rettighetshaverne et tilstrekkelig effektivt virkemiddel mot den illegale handelen med ulovlige kopivarer, særlig i lys av de endringene i handelsmønster som er redegjort for over i pkt. 2, og som departementet selv redegjør for i sitt høringsnotat. [...]

Det er vår oppfatning at en endring av gjeldende hovedregel om at anskaffelse av piratkopierte varer til privat bruk er lovlig, vil være det desidert mest effektive tiltaket for å begrense import og omsetning av slike varer. Et forbud mot innførsel av ulovlige kopivarer til privat forbruk bør derfor vurderes innført – ikke avvises kategorisk.

Selv om det tradisjonelt i Norge har vært rettighetshavers lodd å håndtere alt fra etterforskning til rettslig forfølelse og ikke minst bære alt økonomisk ansvar for å forhindre piratkopier, kan ikke denne offentlige ansvarsfraskrivelsen vedvare. Organiserte kriminelle grupperinger som står bak menneskehandel, smugling av narkotika, våpen m.m. vil i prinsippet skånes for strafferettslig forfølgning så lenge de «bare» handler med piratkopier. Det må også anses som en av de offentliges hovedoppgaver å sørge for et velfungerende marked og privat næringsliv, der ulike tilbydere av varer og tjenester kan eksistere side om side.

Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å finne en helt annen tilnærming til dette, jf. Informasjon fra Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott / National Intellectual Property Crime Unit (våre uthevninger):

Åklagarmyndigheten har sedan 2008 två utsedda åklagare som arbetar enbart med IP-frågor. Vi handlägger samtliga immaterialrättsutredningar i hela Sverige och är även kontaktytan internationellt. Numera har vi utdakat vår grupp till fyra åklagare (sedan i somras). Vi har en nationell samordnare hos polisen [...], till vår hjälp samt utredningsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö.'

Også i Danmark har man en helt annen tilnærming til rettighetskriminalitet – hvor Anklagemyndigheten tidligere i år meddelte følgende:

'[...] Alle lovovertrædelser af immaterielle rettigheder [...] samles nu et sted i landet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det sker på bag-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

grund af de positive erfaringer, der er gjort siden november 2017, hvor en forsøgsordning indebar, at al efterforskning og strafferetlig behandling af disse sager blev samlet hos SØIK. [...]

Vi foreslår at det nedsettes et eget arbeidsutvalg fra politi- og påtalemyndighet med henblikk på å adoptere en identisk modell i Norge. [...]

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) stiller seg bak høringssvaret til NACG, og uttaler i tillegg:

«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 tolllov, 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.»

Rettighedsalliancen uttaler:

«RettighedsAlliancen skal generelt uttrykke sin tilslutning til de foreslåede endringer i

varemerkeloven og tolloven, idet en harmonisering af det norske regelsæt til de fælles EU/EØS-regler er af væsentlig betydning for vore medlemmers aktiviteter på det norske marked. [...]

De foreslåede ændringer vil gennem mere effektiv håndhævelse styrke virksomhedernes retsstilling og gøre det langt enklere at agere på det norske marked for Rettighedsalliancens medlemmer. Det gælder bl.a. i forhold til beslaglæggelse af rettighedskrænkende kopivarer gennem en mere effektiv indgriben fra toldmyndighederne ikke mindst mht. småforsendelser. [...]

Det er ved implementering og anvendelse af ændringsforslagene vigtigt at sikre, at der er sammenheng mellom den omkostning, der er ved at håndhæve beskyttelse, og den effekt rettighetshaver får ud af det. Rettighedsbeskyttelse bør ikke koste mere end den effekt, rettighetshaver opnår, idet beskyttelsen da reelt bliver uden virkning.

Endelig vil RettighedsAlliancen foreslå, at det overvejes, om der kan indføres et absolut forbud mod at private modtager ulovlige kopivarer jf. høringsnotatets henvisning til Rolex-dommen vedr. erhvervsdrivendes salg af kopivarer til private.

Som RettighedsAlliancen har forstået det, findes et sådant absolut forbud i Italien og Frankrig, og det er vigtigt signal, at ulovlige produkter ikke legitimeres, uanset om de sendes fra en privat eller en erhvervsdrivende. Endvidere rejser sondringen mellom erhvervsdrivende og private utfordringer i relation til omgåelsesproblematikker. Det er således erfaringen, at erhvervsdrivende relativt enkelt kan omgå denne regel ved at sende ulovlige kopi-produkter i forsendelser, der ligner private forsendelser, og derved slipper pakkerne uden om toldkontrollen. Og det bliver endvidere et vanskelig bevisspørsmål for rettighetshaverne at bevise, at det reelt er erhvervsdrivende, der står bag eksporten, uanset at det ikke ser sådan ud. [...]

20.6 Departementets vurdering

Departementet ser det som ønskelig å styrke tollmyndighetenes kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter, ved å bringe norsk regelverk om tilbakehold og ødeleggelse av varer som mistenkes å utgjøre inngrep mer på linje med regelverket i EU. I samråd med Finansdeparte-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporettraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

mentet går Justis- og beredskapsdepartementet derfor inn for å følge opp forslagene i høringsnotatet. Departementet har likevel gitt regelverket en noe annerledes lovteknisk utforming enn i høringsnotatet, for å legge det nærmere opp til reglene i forordning (EU) nr. 608/2013.

Finansdepartementet har 6. mai 2019 sendt på høring forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift. Lovforslagene i proposisjonen her vil eventuelt måtte innarbeides i senere lovforslag til oppfølging av dette høringsnotatet.

Endringene som foreslås i proposisjonen her innebærer for det første at man, ved siden av ordningen med midlertidig forføyning fra retten, innfører et system der tollmyndighetene selv kan fatte vedtak om bistand til tilbakehold av varer etter søknad fra rettighetshavere. Dette vil senke kostnadene for rettighetshaverne sammenlignet med ordningen med midlertidig forføyning.

Videre foreslås å innføre en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer, som bare skal kunne benyttes der det foreligger et vedtak om bistand fra tollmyndighetene. Det vil da ikke lenger være nødvendig å innhente uttrykkelig samtykke fra varemottakeren eller avvente dom i inngreps sak før varen kan destrueres, så lenge mottakeren er varslet. Dette vil forenkle og effektivisere arbeidet for tollmyndighetene betydelig i tilfeller der mottakeren ellers er vanskelig å komme i kontakt med. Dette vil samtidig kunne gi noe større risiko for at varer ødelegges uten at det er grunnlag for det, slik *Regelrådet for næringslivet* har vært inne på i sin høringsuttalelse. Mottakeren vil imidlertid ha en egeninteresse i å følge opp videre der varen ikke utgjør inngrep. Rettighetshaveren vil dessuten være erstatningsansvarlig i eventuelle tilfeller der varer blir ødelagt uten at det foreligger inngrep.

I lys av økningen i internetthandel og økt bruk av småforsendelser, er det etter departementets

syn et hensiktsmessig skritt å innføre en særlig forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser. Samtidig legger departementet opp til at innførsel av varer som utgjør inngrep skal kunne holdes tilbake og varene destrueres av tollmyndighetene selv om mottakeren er en privatperson, så lenge avsenderen som sender varene til Norge opptrer i næringsvirksomhet. Privatpersonen vil ikke kunne utsettes for inngreps sanksjoner utover at varen blir destruert.

Til etterlysningen fra *NACG*, *FONIP* og *Rettighedsalliancen* av et forbud overfor private, viser departementet til vurderingen som ble gjort av dette spørsmålet ved håndhevingsreformen i 2013, se Prop. 81 L (2012–2013) punkt 3 s. 13, og til at ingen andre nordiske land har innført sanksjoner mot private. Departementet ser ingen grunn til noen endret vurdering av dette nå.

Når det gjelder innsats fra politi og påtalemyndighet, viser departementet til at ØKOKRIM har et særskilt ansvar for visse saker innenfor immaterialrettsområdet, og deltar i Myndighetsnettverket mot inngrep i immaterialrettigheter.

På bakgrunn av at det i EU etter varemerkedirektivet gjelder regler om mulighet til tilbakehold av varemerkeforfalskninger i transitt og lignende tollsituasjoner, er det hensiktsmessig å innføre tilsvarende regler i norsk rett, slik at merkeholderne gis en like god mulighet til å gripe inn mot slike tilfeller her i landet. Departementet følger derfor opp forslaget om en slik bestemmelse, som tas inn i ny § 4 a i varemerkeloven, se også punkt 8 i proposisjonen. Bestemmelsen er gitt en lignende utforming som direktivet artikkel 10 nr. 4.

Det vises ellers til forslagene til endringer i tolloven kapittel 15 og tvisteloven § 34-7, til ny § 4 a i varemerkeloven, og til merknadene til bestemmelsene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

21 Økonomiske og administrative konsekvenser

21.1 Konsekvenser for private aktører

Gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet vil gi modernisering og ytterligere harmonisering av varemerkerregelverket i EØS-området, noe som vil virke positivt for næringslivet. Det blir også enklere for næringsdrivende som driver virksomhet i flere EØS-stater å forholde seg til regelverket. Dette er gunstig både for store og små bedrifter. Moderniseringen skjer blant annet ved utvidelsen av hvilke tegn som kan utgjøre varemerker og registreres i varemerkerregistrene, og ved harmoniseringen av saksbehandlingsreglene. Det vil være gunstig for næringsdrivende at alle EØS-stater etter direktivet må ha ordninger for administrativ overprøving av varemerkerregistreringer. Dette kan være særlig attraktivt for små og mellomstore virksomheter, som ikke nødvendigvis har økonomiske eller andre nødvendige ressurser til å gjennomføre rettslige tvister i utlandet.

Flere av endringene til gjennomføring av direktivet innebærer bare en klargjøring av hva som allerede følger av EU-domstolens praksis, noe som kan være hensiktsmessig for å underlette forståelsen av regelverket for brukerne og dermed gi besparelser for disse. Dette gjelder for eksempel flere av endringene i reglene om enerettens omfang. Endringene i registreringsvilkår tydeliggjør rettstilstanden når det gjelder geografiske betegnelser, plantesortsbetegnelser, agenter og representanter samt ond tro.

Adgang til særskilt pantsettelse av registrerte varemerker vil legge til rette for at det vil bli enklere for virksomheter å få lån og finansiere sin virksomhet ved bruk av varemerker som sikkerhetsobjekt. Nye regler om forbud mot fremstilling og salg av falske varemerkeetiketter mv. vil effektivisere merkehaverens inngripen overfor slik aktivitet.

Tiltredelsen til Singaporetraktaten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser av nevneverdig betydning for næringslivet, ettersom norsk rett allerede i alt vesentlig er i samsvar med traktaten.

Utvidelsen av ordningen med administrativ overprøving av foretaksnavn vil være positiv for

næringslivet, ved at denne enklere og billigere fremgangsmåten for å få prøvd gyldigheten av foretaksnavnregistreringer gis et bredere virkeområde. Dette vil kunne bidra til å sikre større grad av riktighet av registreringene.

De øvrige forslagene om endringer i foretaksnavneloven tar sikte på harmonisering med reglene for varemerker. En slik harmonisering er gunstig for næringsdrivende som forholder seg til begge regelverk.

At det innføres regler om at registrerte varemerker og foretaksnavn ikke skal kunne gi grunnlag for oppheving av registrerte varemerker eller foretaksnavn der krav til bruk ikke er oppfylt, kan bidra til færre rettighetskonflikter og gir en hensiktsmessig harmonisering mellom regelverkene.

Endringene i tolloven kapittel 15 om tollmyndighetenes tilbakehold av varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter vil få positive konsekvenser for rettighetshaverne ved å redusere kostnadene til tilbakehold og effektivisere ordningen.

Adgangen til tilbakehold og destruksjon av varer overfor private vil innebære at disse ikke får varen det er betalt for eller tilbakebetalt vederlaget. Endringen om varemerkeforfalskninger i transitt og lignende tollsituasjoner vil neppe få store praktiske konsekvenser, da omfanget av transitt ikke er stort i Norge.

De øvrige forslagene i proposisjonen går i det vesentlige ut på klargjøring og mindre endringer av gjeldende regelverk, som ikke antas å få økonomiske eller administrative konsekvenser av nevneverdig betydning.

21.2 Konsekvenser for det offentlige

Gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet vil få økonomiske og administrative konsekvenser for Patentstyret, som må tilpasse sine rutiner og systemer til de nye bestemmelsene. Dette gjelder blant annet endringene i kravene til gjengivelse av varemerker, vurderinger av nye registreringshindre og endringer i krav til søknaders innhold

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

og krav for å få søknadsdag. I tillegg må det innføres rutiner for utsettelse av saksbehandlingen i innsigelsessaker der partene inngir en felles anmodning om dette. Noen av disse endringene berører også Klagenemnda for industrielle rettigheter. Det legges til grunn at endringene kan dekkes innenfor gjeldende budsjettammer, både for Patentstyret og Klagenemnda.

En endring til at det skal betales søknadsgebyr og fornyelsesavgift for hver vareklasse utover den første klassen, vil antakelig gi noe økte utgifter for næringslivet, og tilsvarende økte inntekter for Patentstyret.

Det vil være behov for å etablere rutiner og tilpasse systemene hos Patentstyret til nye regler om særskilt pantssettelse av varemerker, men dette vil ikke være et omfattende arbeid, siden man kan bygge på rutinene som ble innført for patenter i 2015. Det tas sikte på at det skal betales gebyrer for anmerkning av pantsettelser, som skal dekke Patentstyrets kostnader. Disse vil legges på samme nivå som det som allerede gjelder for patenter.

Når det gjelder utlegg og arrest i registrerte varemerker, legges det til grunn at det ikke vil være et omfattende arbeid for namsmyndighetene å tilpasse sine rutiner til å omfatte dette, siden det allerede kan tas utlegg og arrest i blant annet patenter, og tvangsfullbyrdelsesloven har regler om tvangsdekning i immaterialrettigheter.

Utvidelsen av ordningen med administrativ overprøving av foretaksnavn antas ikke å medføre noen slik utvidelse av saksmengden for Patentstyret at det vil få budsjettmessige konsekvenser.

Tiltredelsen til Singaporetraktaten vil innebære noe administrativt arbeid, blant annet deltagelse i generalforsamlingen under traktaten, som avholdes etter innkalling fra generaldirektøren i WIPO og i tilslutning til generalforsam-

lingen i WIPO, se traktaten artikkel 23. Dette vil dekkes av Patentstyret i samråd med departementet, og innenfor gjeldende budsjettammer.

Det forventes en økning i antallet saker med anmodning om bistand fra tollmyndighetene sammenlignet med dagens begrensede antall midlertidige forføyninger. At kompetansen til å beslutte tilbakehold utover ti virkedager legges til tollmyndighetene, vil medføre noe besparelser for domstolene ved bortfall av midlertidige forføyninger på dette området, samtidig som tollmyndighetene får økte kostnader til behandlingen av søknader om bistand. Tollmyndighetene anslår et ressursbehov på to årsverk til behandling av disse søknadene. Dette vil ivaretas innenfor etatens gjeldende rammer. For domstolene er det snakk om et begrenset antall saker, og besparelsene får dermed begrenset betydning.

Det vil også være behov for å øke kompetansen på immaterialrettsområdet i tolletaten, og et IT-system for å håndtere søknadene. Tolletaten bruker i dag et meldingssystem hvor rettighetshavere og deres representanter som ikke har midlertidig forføyning, kan melde inn mistanke om inngrep i immaterialrettigheter. Den foreslåtte ordningen med søknad om bistand vil kreve at det inngis flere opplysninger og mer dokumentasjon enn i dag. Tolletatens vurdering er at det vil være hensiktsmessig å basere denne ordningen på en videreutvikling av meldingssystemet som etaten bruker i dag. Utviklingskostnadene til dette vurderes å være marginale. Endringene vil også innebære en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer, herunder småforsendelser. Tolletaten anslår et økt ressursbehov på om lag to årsverk. I tillegg må behovet for lagringsplass utredes nærmere. Også disse endringene vil ivaretas innenfor etatens gjeldende budsjettammer.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

22 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

22.1 Endringene i varemerkeloven

Til § 1

Paragrafen angir utgangspunktene om hvem som kan oppnå enerett etter loven, og hva det kan oppnås enerett til. Det er nødvendig med enkelte endringer i definisjonene i andre ledd, for å oppfylle bestemmelsene om definisjoner og personkrets for hhv. fellesmerker (tidligere kollektivmerker) og garanti- og kontrollmerker i det nye varemerkedirektivet artikkel 27 bokstav b og artikkel 29 nr. 2 samt artikkel 27 bokstav a og artikkel 28 nr. 2.

I tråd med innspill i høringen fra *Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)*, er begrepsbruken endret slik at «kollektivmerke» nå omtales som «fellesmerke» i lovteksten, dvs. at dette uttrykket ikke lenger brukes som en fellesbetegnelse. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet også kommet til at det er nødvendig å endre definisjonen av fellesmerke for å oppnå fullt samsvar med ordlyden i direktivet, og at det er nødvendig med noen ytterligere endringer av bestemmelsen om garanti- og kontrollmerker enn det som var foreslått i høringsnotatet.

Direktivbestemmelsene gjelder bare for merker som beskyttes ved registrering, mens paragrafen her også gjelder fellesmerker og garanti- og kontrollmerker beskyttet ved innarbeidelse. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 15.

I *andre ledd første punktum* endres angivelsen av personkretsen som kan være innehaver av fellesmerker, slik at dette utvides til også å omfatte offentligrettslige rettssubjekter. Dette er et krav etter direktivet artikkel 29 nr. 2. Siden det skal dreie seg om en sammenslutning med medlemmer som kan bruke merket, jf. artikkel 27 bokstav b, må det i så fall dreie seg om et offentligrettslig rettssubjekt som er organisert som en slik sammenslutning. Etter direktivet artikkel 29 nr. 2 må sammenslutningen være i stand til å inneha rettigheter og plikter, inngå kontrakter og gjøre andre rettslige disposisjoner,

samt opptre som part i en rettssak. Dette er i samsvar med forutsetningene i gjeldende norsk rett, og det er derfor ikke nødvendig å presisere dette uttrykkelig i lovteksten. Departementet har derimot funnet det hensiktsmessig å ta inn i lovteksten at det aktuelle merket må være egnet til å skille medlemmenes varer og tjenester fra varene og tjenestene som tilbys av andre aktører, jf. direktivet artikkel 27 bokstav b. For fellesmerker anses ikke merket som beskrivende selv om det angir den geografiske opprinnelsen for varene eller tjenestene, jf. § 14 fjerde ledd. Det gjelder likevel krav til særpreg også for disse merkene, jf. § 14 første ledd andre punktum og andre ledd samt kravet som oppstilles i bestemmelsen her.

Bestemmelsen i andre ledd *andre punktum* er skrevet om i samsvar med direktivet artikkel 28 nr. 2 og artikkel 27 bokstav a. Kretsen av subjekter som kan være innehaver av garanti- og kontrollmerker utvides til å kunne være enhver, dvs. både privatrettslige og offentligrettslige rettssubjekter. Videre presiseres i andre ledd *tredje punktum* at innehaveren av garanti- og kontrollmerker ikke selv kan drive næringsvirksomhet med omsetning av den type varer eller tjenester som kontrollen gjelder.

Det angis i lovteksten at kontrollen merkehaveren utøver kan knytte seg til materialer, produksjonsmetode for varer eller metode for yting av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper. Ved at det vises til andre egenskaper, fremgår at oppregningen av hvilke forhold kontrollen kan knytte seg til ikke er uttømmende, samtidig er det klart at kontrollen må knytte seg til visse egenskaper ved varene eller tjenestene, og ikke til andre forhold. Det angis også uttrykkelig i lovteksten at garanti- eller kontrollmerket må ha et særpreg knyttet til å være egnet til å skille de kontrollerte varene eller tjenestene fra varer eller tjenester som ikke har vært underlagt den samme kontrollen, jf. artikkel 27 bokstav a i direktivet.

Til § 2

Paragrafen regulerer hvilke tegn som kan være varemerke, enten beskyttelsen oppnås ved regi-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

strering eller innarbeidelse. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 3 bokstav a og artikkel 4 nr. 1 bokstav e. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.1.

I *første ledd* er farger og lyder tilføyd i den ikke uttømmende listen over eksempler på tegn som kan utgjøre varemerker, jf. direktivet artikkel 3 bokstav a. Sammenlignet med høringsnotatet er ordforbindelser, slagord og vareutstyr ikke tatt ut av lovteksten, siden dette ikke er nødvendig av hensyn til direktivet, jf. også innspill fra *Advokatforeningen* i høringen. Tilføyelsen av farger og lyder innebærer ingen realitetsendring, ettersom slike tegn allerede kan utgjøre varemerker etter gjeldende rett, forutsatt oppfyllelse av registreringsvilkårene for øvrig, jf. EU-domstolens avgjørelser i sak C-283/01 *Shield Mark* og C-104/01 *Libertel*.

I *andre ledd* er ordlyden endret i samsvar med endringen i artikkel 4 nr. 1 bokstav e (i) til (iii) i direktivet. Dette innebærer at bestemmelsens virkeområde utvides til å gjelde der det aktuelle tegnet utelukkende består av en annen egenskap enn selve vareformen. Endringen klargjør at ikke bare varens utforming, men også andre egenskaper, slik som varens farge eller en effekt på dens overflate, kan være nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, følge av varens karakter eller tilføre varen en vesentlig verdi. Det kan altså dreie seg om andre trekk ved varens utseende enn formen, eller om det inntrykk varen gir, slik som farger eller lyder. Slike egenskaper ved varen vil, på samme måte som formen, være utelukket fra varemerkevern hvis tegnet utelukkende består av en slik egenskap og denne egenskapen følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. For eksempel kan lyden av en motorsykel for motorsykler være en egenskap som følger av varens art, og som følgerig er utelukket fra vern som varemerke etter bestemmelsen her.

Tilføyelsen av «en annen egenskap» må også ses i lys av EU-domstolens avgjørelse i sak C-205/13 *Hauck*, der det ble presisert at en form som gir varen en betydelig verdi ikke kan begrenses til vareutforminger som utelukkende har en kunstnerisk eller dekorativ verdi, ettersom dette ville gi en risiko for at varer som utover et betydelig estetisk element også har vesentlige funksjonelle egenskaper, ikke omfattes av begrepet. I så fall ville retten som et varemerke gir medføre et monopol på varenes vesentlige egenskaper, noe som ville gjøre at registreringshinderet knyttet til vareform ikke oppfyller sitt formål.

Til § 4

Paragrafen regulerer varemerkerettens innhold, og det gjøres endringer for å gjennomføre artikkel 10 i direktivet. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 8. Direktivbestemmelsen gjelder bare for registrerte varemerker, men lovbestemmelsen gjelder også for innarbeidede varemerker og naturlige varekjennetegn vernet etter § 1 tredje ledd.

Innledningsvis i *første ledd* presiseres at varemerkeretten rammer bruk av tegn i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet, slik dette er forstått i EU-domstolens praksis. I *høringsnotatet* var det foreslått følgende ordlyd: «Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) for varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke ...». *International Trademark Association (INTA)* har i høringen gitt uttrykk for at denne formuleringen ikke er fullt i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktivet, som bruker uttrykket «using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where...». *INTA* mener at plasseringen av ordene «varer og tjenester» bør endres, slik at dette kommer etter «næringsvirksomhet». I den danske varemerkeloven er bestemmelsen i § 4 stk. 2 formulert slik: «Innehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre ervervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: ...» D e p a r t e m e n t e t foreslår på denne bakgrunn å justere ordlyden til «i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet». I tillegg slås det uttrykkelig fast i lovteksten at varemerkeretten innebærer en enerett (jf. direktivet artikkel 10 nr. 1 og § 5 stk. 1 i den danske loven).

I høringsnotatet ble det vist til at bestemmelsen om utvidet vern for velkjente merker blir obligatorisk i det nye direktivet, og derfor foreslått en redaksjonell endring der bestemmelsen ble flyttet fra andre ledd til ny bokstav c i første ledd. Dette er imidlertid uheldig med tanke på forholdet til tidligere lovforarbeider, og bestemmelsen beholdes derfor i *andre ledd*. Ordlyden i någjeldende bestemmelse har ikke med kriteriet «uten rimelig grund» som et eget kriterium ved siden av at det skal foreligge urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller renommé, jf. ordlyden i artikkel 10 nr. 2 bokstav c. I EU-domstolens praksis er kriteriet «uten rimelig grund» ansett som et vesentlig selvstendig kriterium, ved at innehaveren av et velkjent varemerke i visse

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

situasjoner kan være nødt til å tåle en tredjepersons bruk fordi det foreligger rimelig grunn, jf. sak C-65/12 *Leidseplein Beheer*. Dette ligger for så vidt allerede i lovens krav om en «urimelig utnyttelse» i någjeldende ordlyd, men for å presisere at «uten rimelig grunn» er et selvstendig kriterium, endres ordlyden slik at dette kommer klarere frem.

For å gjennomføre direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav d tilføyes i *tredje ledd ny bokstav e* et nytt eksempel på inngrepshandling som gjelder bruk av et foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, der dette benyttes for varer eller tjenester. At bruk av foretaksnavn og andre forretningskjennetegn kan utgjøre varemerkeinngrep, er i samsvar med gjeldende rett, jf. EU-domstolens dom i sak C-17/06 *Céline*. Av avgjørelsen fremgår at et foretaksnavn eller forretningskjennetegn bare kan gjøre inngrep i en varemerkerettighet når kjennetegnet brukes i forbindelse med varer eller tjenester, og derved gjør inngrep i varemerkets funksjoner. Presiseringen av dette i det nye direktivet innebærer altså ingen realitetsendring.

Foretaksnavnet er det navn som et foretaks virksomhets drives under, mens såkalte sekundære forretningskjennetegn er andre kjennetegn som anvendes for virksomheten, ved siden av foretaksnavnet. Bestemmelsen i bokstav e klargjør at det ikke kan benyttes et foretaksnavn eller forretningskjennetegn som er forvekselbart med et beskyttet varemerke, hvis kjennetegnet benyttes i forbindelse med varer eller tjenester, og disse er tilstrekkelig likeartede med dem varemerket gjelder til at det foreligger risiko for forveksling, eventuelt inngrep etter andre ledd. For at det skal foreligge varemerkeinngrep, må foretaksnavnet eller forretningskjennetegnet benyttes for varer eller tjenester, og ikke bare som kjennetegn for et foretak eller en virksomhet som sådan. Bestemmelsen gjelder også der det aktuelle tegnet inngår som del av et foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn. Dette innebærer at forretningskjennetegnet kan ha ytterligere elementer enn det aktuelle tegnet som er egnet til å forveksles med et beskyttet varemerke.

Bestemmelsen i tredje ledd bokstav e må ses i sammenheng med endringen i direktivet artikkel 14 nr. 1 bokstav a, se endringene i varemerkeloven § 5, der merkehaverens rettigheter nå kun vil være avgrenset opp mot bruk av navn på fysiske personer. Den tidligere rettstilstanden, der også foretaksnavn kunne omfattes av unntaket, kunne gi opphav til den misforståelse at bruk av foretaksnavn ikke kunne medføre inngrep i et

eldre varemerke. Bokstav e i paragrafen her synliggjør at bruk av foretaksnavn kan være et varemerkeinngrep, når vilkårene for dette ellers er oppfylt.

I tredje ledd ny *bokstav f* klargjøres det at bruk av tegn i sammenlignende reklame på en måte som er i strid med kravene til slik reklame, kan forbyes av merkehaveren hvis vilkårene for varemerkeinngrep etter første eller andre ledd ellers er oppfylt. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav f. I *høringsnotatet* var bestemmelsen foreslått plassert i § 5 om begrensninger i eneretten, og var også gitt en annerledes utforming. *Advokatforeningen* har gitt uttrykk for at bestemmelsen bør flyttes til § 4 om enerettens innhold, og gis en ordlyd som er bedre i samsvar med direktivet. *Advokatforeningen* foreslår at bestemmelsen formuleres som en rett for merkehaveren til å forby bruk av tegnet i sammenlignende reklame på måter som strider mot forskrift gitt i medhold av markedsføringsloven § 26 andre ledd, som er hjemmelen for forskriften som gjennomfører direktiv 2006/114/EF om sammenlignende reklame. *De partene* er enig i dette, og har derfor flyttet bestemmelsen og endret utformingen.

Til ny § 4 a

Paragrafen er ny, og var heller ikke foreslått i *høringsnotatet*. Den introduserer en bestemmelse om innholdet i merkehaverens enerett for registrerte varemerker, som supplerer den generelle bestemmelsen i § 4. På samme måte som § 4, må bestemmelsene tolkes innskrenkende der det finnes et rettslig grunnlag for at en tredjeperson kan benytte det aktuelle tegnet, slik som bestemmelsene om enerettens begrensninger i §§ 5 og 6.

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 11 om muligheten for merkehaveren til å gripe inn mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep (jf. punkt 10 i de alminnelige merknadene) og artikkel 13 om merker registrert av agenter og representanter i eget navn uten merkehaverens samtykke (jf. punkt 6.5 i de alminnelige merknadene). I tillegg har paragrafen en ny bestemmelse om varemerkeforfalskninger i transitt og lignende tollsituasjoner (jf. punkt 20 i de alminnelige merknadene).

Første ledd gjelder at innehaveren av et registrert varemerke kan motsette seg at en tredjeperson uten samtykke innfører til norsk tollområde varer som er påført et varemerke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skiller fra et varemerke som er registrert her i landet for varer av samme slag, selv om varen ikke

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

skal gå over i fri disponering her i landet, dvs. selv om varen ikke skal markedsføres i Norge, jf. *første punktum*. Definisjonen av varemerkeforfalskning er i tråd med note 14 til TRIPS-avtalen artikkel 51, og direktivet artikkel 10 nr. 4. Tollsituasjonene omfattet av bestemmelsen er transitt og andre lignende tilfeller, som angitt i fortalen til direktivet punkt 22. Bestemmelsen retter seg i praksis først og fremst mot tollmyndighetens kontroll med varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter etter tolloven kapittel 15. I motsetning til artikkel 10 nr. 4 i direktivet, er bestemmelsen her ikke avgrenset til varer fra tredjeland. Dette har sammenheng med at EØS/EFTA-statene ikke er del av EUs tollunion. I praksis vil det antakelig være flest tilfeller der varene har opprinnelse fra land utenfor EØS-området.

I høringsnotatet var bestemmelsen foreslått plassert i nytt fjerde ledd i tolloven § 15-1, men departementet har kommet til at den heller bør plasseres i varemerkeloven og utformes som en bestemmelse om enerettens utstrekning for varemerkeinnhaveren. Dette skyldes dels at bestemmelsen bare gjelder varemerker, og må tolkes på varemerkerettslig grunnlag, og dermed ikke passer så godt blant de generelle bestemmelsene i tolloven. Dels har departementet også sett hen til at bestemmelsen i Danmark, Finland og Sverige er gjennomført i varemerkelovgivningen som en bestemmelse om merkehaverens enerett, slik den også inngår i reguleringen av eneretten etter direktivet. Reglene i tolloven kapittel 15 vil få anvendelse ved begrunnet mistanke om at innførsel av varen til en situasjon med transitt eller lignende tollsituasjoner vil innebære et inngrep etter paragrafen her, jf. tolloven § 15-1 første ledd. Tollmyndighetene vil dermed ha grunnlag for å gripe inn, og en søknad om bistand fra tollmyndighetene på grunnlag av et registrert varemerke, vil kunne omfatte tilbakehold og ødeleggelse av varemerkeforfalskninger som innføres i transitt mv. etter bestemmelsen her.

Avgrensningen av bestemmelsens virkeområde til norsk tollområde innebærer at Svalbard, Jan Mayen og bilandene faller utenfor, jf. tolloven § 1-1 bokstav i. Bestemmelsen skal ellers tolkes i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser innenfor rammene av WTO, herunder artikkel V i den alminnelige overenskomst om toll og utenrikshandel om transittfrihet, og når det gjelder generiske legemidler, erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelsen vedtatt av WTO-ministerkonferansen i Doha 14. november 2001.

Det følger av første ledd *andre punktum* at merkehaverens adgang til å gripe inn mot varene

skal bortfalle dersom vareeieren eller -mottakeren kan dokumentere at merkehaveren ikke har rett til å forby omsetning av varene i destinasjonslandet, for eksempel fordi det aktuelle varemerket ikke er registrert der. Slik dokumentasjon vil kunne fremlegges til rettighetshaveren ved mottak av varsel om tilbakehold fra tollmyndighetene, eventuelt i en rettssak innledet av rettighetshaveren for å få avklart hvorvidt det foreligger et inngrep. Dersom det viser seg at det ikke har vært grunnlag for tilbakeholdet, vil merkehaveren kunne være erstatningsansvarlig overfor vare-mottakeren.

I svensk rett er det klargjort at det ikke kan pålegges straffansvar mot inngriperen i tilfeller omfattet av bestemmelsen om transitt og lignende situasjoner, jf. 8 kap. 1 § tredje punktum i den svenske varumärkeslagen og Prop. 2017/18: 267 s. 150–151. Siden inngriperen det er snakk om i disse tilfellene gjerne vil befinne seg i utlandet, er det lite praktisk med strafforfølgning. Departementet ser ikke behov for å innføre et unntak fra muligheten for straffansvar etter varemerkeloven § 61 i slike tilfeller.

Andre ledd gjennomfører direktivet artikkel 11 om adgangen for innehavere av registrerte varemerker til å gripe inn overfor visse handlinger som ligger forut for et varemerkeinngrep. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet valgt å utforme en egen ny bestemmelse til gjennomføring av artikkel 11. Bestemmelsen tar sikte på en situasjon der tredjepersoner utfører forberedende handlinger forut for et varemerkeinngrep ved å anbringe varemerket på etiketter, emballasje mv. eller ved at vedkommende tilbyr, markedsfører eller lagrer slike gjenstander. Enkelte av handlingene som faller inn under bestemmelsen her, vil også være dekket av de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 og § 59.

Etter andre ledd *bokstav a* kan merkehaveren motsette seg anbringelse av tegn som er identisk med eller ligner varemerket på emballasje, etiketter, merkelapper, sikkerhets eller ekthetskomponenter, utstyr eller andre midler, som merket kan anbringes på, hvis det er risiko for at disse midlene kan benyttes i forbindelse med varer eller tjenester på en måte som utgjør varemerkeinngrep. Bestemmelsen tar i praksis sikte på å muliggjøre inngripen overfor alle midler som kan benyttes til å utstyre varen eller tjenesten med et forfalsket varemerke. Etter andre ledd *bokstav b* kan merkehaveren motsette seg at det tilbys eller bringes på markedet, eller lagres for å tilby eller bringe på markedet, importeres eller eksporteres slike midler, som merket er anbrakt på. At merkehaveren

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

kan motsette seg handlingene nevnt i bestemmelsene her, betyr at det ved dom kan nedlegges forbud mot handlingene.

Tredje ledd oppstiller en ny bestemmelse om at merkehaveren kan kreve et registrert varemerke overført til seg, og motsette seg agentens eller representantens bruk av merket, der agenten eller representanten har registrert merket i eget navn uten merkehaverens samtykke, og ikke kan gi en begrunnelse som rettfærdiggjør handlingen. Bestemmelsen sikrer en tydelig gjennomføring av artikkel 13 i direktivet, jf. også Pariskonvensjonen artikkel 6*septies*. En lignende bestemmelse er tatt inn i ny § 5 stk 4 og 5 i den danske varemerkeloven, se også den finske varumärkeslagen 66 §. Bestemmelsen må ses i sammenheng med det nye registreringshinderet for tilfeller der en agent eller representant har søkt merket registrert i eget navn uten merkehaverens samtykke, se endringene i § 16 bokstav b.

Bestemmelsene i varemerkeloven § 21 og § 28 om overføring av merket vil få anvendelse der grunnlaget for kravet om overføring er en handling fra agenten eller representanten som omhandlet i paragrafen her. Disse bestemmelsene har imidlertid et bredere virkeområde, ved at de også gjelder der det rettslige grunnlaget for å kreve overføring er et annet enn tilfellene regulert i paragrafen her. Bestemmelsen her vil bare omfatte tilfeller der agenten eller representanten har søkt merket registrert i eget navn uten merkehaverens samtykke. Andre tilfeller der merkehaveren har rett til å kreve merket overført til seg, vil for eksempel kunne omfatte tilfeller der merket tidligere har blitt registrert med merkehaverens samtykke, men der agentforholdet senere er opphørt. Rett til overføring vil også kunne foreligge på andre rettslige grunnlag enn dem som er knyttet til agentforhold eller representasjon.

Til § 5

Paragrafen oppstiller visse unntak fra merkehaverens enerett etter §§ 4 og 4 a, og innebærer at bruk av tegn som i utgangspunktet kan forbys av merkehaveren etter §§ 4 eller 4 a, likevel kan være tillatt hvis bruken faller inn under paragrafen her. Den gjelder både for registrerte og innarbeidede varemerker. Det gjøres visse endringer i andre ledd for å gjennomføre artikkel 14 i direktivet. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 9. Bestemmelsen om sammenlignende reklame, som i høringsnotatet var foreslått tatt inn i paragrafen her, er flyttet til § 4, se merknadene til den bestemmelsen.

I *andre ledd bokstav a* utgår «foretaksnavn» fra lovteksten, som følge av at retten til bruk av eget navn og adresse etter direktivet artikkel 14 nr. 1 bokstav a begrenses til å gjelde utelukkende for fysiske personer. Dette innebærer at tidligere praksis fra EU-domstolen, jf. sak C-245/02 *Anheuser-Busch*, ikke lenger er fullt ut relevant når det gjelder omfanget av unntaket. Dersom eget personnavn benyttes i næringsvirksomhet, slik tilfellet er for enkeltpersonforetak, vil rett til å benytte navnet kunne foreligge også etter gjennomføringen av det nye direktivet, forutsatt at bruken skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk i relasjon til innehavere av eldre varemerkerettigheter. Der det finnes et eldre varemerke som er forvekselbart med personnavnet, vil det normalt ikke være i samsvar med god forretningsskikk å bruke personnavnet på en måte som søker å gi inntrykk av en kommersiell forbindelse med varemerket, eller å forsøke å snylte på renomméet dette eldre merket har opparbeidet seg.

Foranlediget av tilføyelsen i artikkel 14 nr. 1 bokstav b i nytt varemerkedirektiv, er det i andre ledd *bokstav b* tilføyd at tegn og angivelser som mangler særpreg generelt vil være tillatt å bruke i samsvar med god forretningsskikk, uten hinder av en eldre varemerkerett. Bestemmelsen omfatter altså ikke bare tegn og angivelser som er beskrivende for de aktuelle varer eller tjenester, men enhver type tegn som mangler særpreg.

Videre er andre ledd *bokstav c* endret i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav c i direktivet, til en mer generell bestemmelse om at bruk av varemerket for det formål å identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren er tillatt, når dette skjer i samsvar med god forretningsskikk. Sammenlignet med høringsnotatet er ordlyden noe justert, for å bringe den bedre i samsvar med direktivteksten. Bestemmelsen svarer i hovedtrekk til den gjeldende bestemmelsen i § 5 andre ledd bokstav c, men presiserer at den bruken av varemerket som bestemmelsen hovedsakelig tar sikte på, er slik bruk hvor tredjeparter bruker varemerket for å henvise til eller identifisere varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren, altså slik refererende bruk som er nødvendig blant annet ved markedsføring av reservedeler og tilbehør, jf. også fortalen til direktivet punkt 27. Det er i fortalen punkt 27 gitt noen retningslinjer for hva slags andre former for bruk som kan være tillatt i medhold av bestemmelsen. For det første fremgår at tredjepersoners bruk av et varemerke for å opplyse forbrukeren om at det er ekte varer som videreselges der det er skjedd

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

en lovlige parallellimport, normalt bør være tillatt så lenge dette skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk. Videre gis det uttrykk for at bruk av et varemerke i kunstneriske uttrykk i samsvar med god forretningsskikk bør være tillatt, og at direktivet bør anvendes på en måte som sikrer full respekt for de grunnleggende rettigheter og friheter, herunder ytringsfriheten.

Direktivet artikkel 14 nr. 3 om sameksistens mellom eldre rettigheter av lokalt avgrenset karakter og varemerker, er allerede gjennomført i § 9 første ledd. Lokalt innarbeidede varemerkerettigheter beskyttes etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, se tredje punktum i bestemmelsen. Slike rettigheter utgjør registreringshinder etter varemerkeloven § 16 bokstav a, men ikke ugyldighetsgrunn, jf. § 35 andre ledd andre punktum. Som følge av dette slår § 9 første ledd fast at innehaveren av et registrert varemerke ikke kan motsette seg at det eldre lokalt innarbeidede varemerket fortsatt benyttes innenfor sitt område.

Bestemmelsen i *tredje ledd* om begrensning i eneretten til et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke som angir den geografiske opprinnelsen for varer eller tjenester videreføres med én språklig endring, i tråd med artikkel 28 nr. 4 og 29 nr. 3 i direktivet, jf. punkt 15 i de alminnelige merknadene. «Garanti- eller kontrollmerke» er føyd til i ordlyden, siden fellesmerke ikke lenger utgjør en fellesbetegnelse, se merknadene til § 1.

Direktivet medfører ikke noen endring av innholdet i det generelle kravet til god forretningsskikk, som har betydning for alle bestemmelsene i andre og tredje ledd. Innholdet i kravet er nærmere fastlagt gjennom EU-domstolens praksis, se bl.a. sak C-228/03 *Gillette* og C-17/06 *Céline* samt C-487/07 *L'Oréal*.

Til § 8

Paragrafen regulerer i første ledd tilfeller der innehaveren av en eldre kjennetegnsrett ikke lenger kan motsette seg bruken av et yngre registrert varemerke på grunn av passivitet, jf. direktivet artikkel 9 nr. 1 og 2.

For å gjennomføre direktivet artikkel 18 nr. 1 uttrykkelig, tas det i *første ledd nytt tredje punktum* inn bestemmelser om at retten til et yngre registrert varemerke også skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett der dette følger av bestemmelsene i § 35 b, jf. også § 29 første ledd første punktum dvs. der den yngre retten utgjør en mellomliggende rettighet, eller av §§ 29 a eller 35 a, dvs. der det eldre kjennetegnet ikke oppfyller kravene til bruk. Dette følger for så vidt alle-

rede implisitt av de aktuelle bestemmelsene, men kan med fordel fremgå uttrykkelig også av paragrafen her. At innehaveren av den yngre rettigheten i slike tilfeller heller ikke kan motsette seg bruken av det eldre kjennetegnet, vil følge av henvisningen til § 8 i § 9 første ledd. Det er altså ikke nødvendig med endringer i § 9. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 7 og 12 i proposisjonen.

At rettighetene må sameksistere, betyr at begge rettighetshaverne må finne seg i at den andre bruker sitt kjennetegn, uten at det kan nedlegges forbud eller benyttes andre inngrepssanksjoner mot dette.

Til § 11

Paragrafen regulerer krav til angivelse av registreringsvernet når et registrert varemerke gjengis i ordbok, leksikon og lignende oppslagsverk, og om merkehaverens mulighet til å kreve retting der dette ikke er gjort. Bestemmelsen er en delvis videreføring av gjeldende § 11, men med visse endringer for å gjennomføre artikkel 12 i direktivet. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 11 i proposisjonen.

Formålet med bestemmelsen er å gi merkehavere en mulighet til å motvirke at et varemerke anvendes som en generisk betegnelse i oppslagsverk mv., siden slik bruk kan gi en risiko for at merket degenererer og rettigheten dermed fortales. Bestemmelsen må ses i lys av varemerkeloven § 36 bokstav a (tidligere bokstav b), som gir mulighet til å kreve en varemerkeregistrering slettet dersom merket er degenerert til å bli den alminnelige betegnelsen for de varene og tjenestene det er registrert for. Paragrafen her gir merkehaveren et virkemiddel til å unngå slik degenerasjon av merket.

Første punktum slår fast at hvis gjengivelsen av et varemerke i et leksikon, ordbok eller lignende oppslagsverk i trykt eller elektronisk form gir inntrykk at merket utgjør den alminnelige betegnelsen for de varer eller tjenester som det er registrert for, skal utgiveren av verket etter krav fra merkehaveren snarest mulig sørge for at gjengivelsen av varemerket følges av en angivelse av at det gjelder et registrert varemerke.

Sammenlignet med nåværende bestemmelse er uttrykket «håndbok» erstattet av «ordbok», siden direktivbestemmelsen nevner ordbøker særskilt. Dette medfører ingen realitetsendring, siden eksemplene på typene av verk som angis uansett ikke er uttømmende. I direktivet er det heller ikke angitt at skriftet skal være av «faglig innhold», og

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

dette utgår derfor som kriterium i lovteksten. Sammenlignet med forslaget i høringsnotatet er det videre presisert uttrykkelig at både trykte og elektroniske publikasjoner omfattes, selv om dette også tidligere var gjeldende norsk rett. Bakgrunnen for presiseringen er at direktivet uttrykkelig nevner verk som utgis i elektronisk form, og direktivreguleringen er særlig relevant for elektroniske internettpublikasjoner, som gjerne benyttes på tvers av landegrenser.

Den nye bestemmelsen viser heller ikke til at det skal dreie seg om en «utgivelse», og omfatter enhver tilgjengeliggjøring av slike typer av verk som bestemmelsen omfatter. Dette omfatter også internettbaserte oppslagsverk der hver enkelt kan bidra med materiale, jf. kommentarene til den tilsvarende svenske lovbestemmelsen i Prop. 2017/18: 267 s. 234. Videre presiseres det i bestemmelsen, på bakgrunn av ordlyden i direktivet, at det bare er der gjengivelsen gir inntrykk av at varemerket utgjør en alminnelig betegnelse for de aktuelle varene eller tjenestene, at plikten til angivelse av registreringsvernet gjelder. Endelig snevres personkretsen som krav kan rettes mot inn sammenlignet med någjeldende bestemmelse, slik at det bare er utgiveren, dvs. den som har publisert verket, som merkehaveren kan vende seg mot med krav om retting.

Retting skal skje snarest mulig, og senest i neste utgave hvis det gjelder trykte verk, jf. *andre punktum*. På samme måte som etter gjeldende rett, må det legges til grunn at utgiftene ved rettingen må dekkes av utgiveren.

Nåværende tredje ledd, som klargjør at krav om angivelse av registreringsvernet alltid er oppfylt når merket gjengis sammen med symbolet ®, utgår siden direktivet ikke har noen tilsvarende bestemmelse. Det må imidlertid antas at en slik angivelse fortsatt vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet om å angi at det gjelder et registrert varemerke, selv om registreringsvernet også kan angis på annen måte.

Til § 12

Paragrafen regulerer krav til søknader om varemerkeregistrering. Det foreslås å endre *andre ledd første punktum bokstav b* slik at det fremgår at gjengivelsen av merket i søknaden må være klar og tydelig, jf. direktivet artikkel 37 nr. 1 bokstav d og artikkel 3 bokstav b. Det vises til merknadene til endringen i § 14 første ledd første punktum, som det også tas inn en uttrykkelig henvisning til i bestemmelsen her. En gjengivelse av merket som er tilstrekkelig klar og tydelig til at myndig-

hetene og allmennheten kan fastslå hva som beskyttes ved registreringen, er også et krav for at søknaden skal få søknadsdag, jf. artikkel 38 nr. 1 og ny § 12 b i varemerkeloven. For øvrig oppfylder bestemmelsene om krav til søknaden i § 12 andre ledd allerede kravene etter direktivet artikkel 37. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 14.1.

Direktivet berører ikke nasjonale forvaltningspråk og språkkrav, og søknaden om varemerkeregistrering, herunder varefortegnelsen, må etter § 12 være på norsk, jf. også varemerkeforskriften § 6. Etter varemerkeforskriften § 5 må varefortegnelsen foreligge på norsk allerede for å oppnå søknadsdag.

Det følger av gjeldende *andre ledd andre punktum* at der det søkes om registrering av et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, skal søknaden inneholde bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket. Dette kravet videreføres, jf. direktivet artikkel 30 nr. 1, samtidig som det presiseres at det skal angis i søknaden om det gjelder et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, jf. direktivet artikkel 27. At bestemmelser for bruken av merket er innlevert, er ikke et vilkår for å få søknadsdag for søknaden, jf. ny § 12 b. Ytterligere bestemmelser om krav til merkebestemmelsenes innhold tas inn i ny § 12 a.

Til ny § 12 a

Direktivet artikkel 30 har flere krav til innholdet i bestemmelsene for bruken av fellesmerker, som bør tas inn i lovteksten idet bestemmelsene i §§ 29 og 35 om oppheving ved innsigelse og ugyldighet vil henvise til disse kravene. Det er da ryddig at de fremgår av selve lovteksten, og ikke bare av varemerkeforskriften § 4. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet derfor tatt disse kravene til merkebestemmelsenes innhold inn i en ny paragraf her. I tillegg er kravet om at merkebestemmelsene må åpne for medlemskap for enhver som oppfyller vilkårene, som i høringsnotatet var foreslått plassert i § 15, tatt inn her, da dette passer bedre blant bestemmelsene om formelle krav til søknaden, enn blant de materielle registreringsvilkårene. Også i den danske varemerkeloven er en tilsvarende bestemmelse tatt inn i bestemmelsene om søknadens innhold i § 11. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 15.

I *første ledd* fremgår de innholdsmessige krav til bestemmelsene for bruk av fellesmerker, jf. direktivet artikkel 30 nr. 2 første punktum. Siden direktivet krever at bestemmelsene «minst» skal

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

regulere de forholdene som er fastsatt i direktivbestemmelsen, er det ikke til hinder for å opprettholde de ytterligere kravene som i dag fremgår av varemerkeforskriften § 4, og det foreslås at disse videreføres i sin helhet. Det kreves at merkebestemmelsene regulerer hvem som har rett til å bruke fellesmerket, jf. *bokstav a*, vilkårene for å bli medlem i sammenslutningen, jf. *bokstav b*, vilkårene for bruk av merket og om sanksjoner, jf. *bokstav c*, merkehaverens forpliktelser med hensyn til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene, jf. *bokstav d* og merkehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan, jf. *bokstav e*. Det eneste innholdsmessig nye sammenlignet med varemerkeforskriften § 4 er kravet om å angi vilkårene for medlemskap i sammenslutningen, som det følger av direktivet artikkel 30 nr. 2 at merkebestemmelsene må regulere.

I *andre ledd* slås det fast at der et fellesmerke består av en geografisk betegnelse, skal bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket gi enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det aktuelle geografiske området, rett til å bli opptatt som medlem av sammenslutningen som er innehaver av merket, forutsatt at vedkommende oppfyller alle andre betingelser i merkebestemmelsene. Bestemmelsen slår fast at i tilfeller der et fellesmerke er omfattet av unntaket i varemerkeloven § 14 fjerde ledd, jf. direktivet artikkel 29 nr. 3 om geografiske betegnelser, skal bestemmelsene for bruken av merket gi enhver person som omsetter varer eller tjenester fra det aktuelle geografiske området, rett til å bli medlem av sammenslutningen. Det er en forutsetning at vedkommende oppfyller de øvrige kravene som etter bestemmelsene gjelder for opptak som medlem, slik som for eksempel krav til fremstillingsmetode og kvalitet av produktene. Bestemmelsen oppfyller direktivet artikkel 30 nr. 2 andre setning.

Etter varemerkeforskriften § 4 gjelder samme krav til innholdet i merkebestemmelsene også for garanti- og kontrollmerker. Dette bør videreføres, med unntak av at bokstav b i første ledd og andre ledd ikke er relevant for disse merkene. I *tredje ledd* slås det derfor fast at bestemmelsene for bruken av garanti- og kontrollmerker må oppfylle kravene i første ledd, med unntak av kravet om å oppgi vilkårene for medlemskap i sammenslutningen. Merkehaveren for et garanti- eller kontrollmerke vil normalt ikke være en sammenslutning, selv om sammenslutninger kan inneha slike merker.

Patentstyret vil kontrollere at merkebestemmelsene oppfyller kravene fastsatt i paragrafen

her forut for registrering, jf. varemerkeloven §§ 20 første ledd og 23.

Til ny § 12 b

Paragrafen er ny, og var heller ikke foreslått i høringsnotatet. Den regulerer kravene for å få søknadsdag for en søknad om registrering av et varemerke. Disse forholdene er i dag regulert i varemerkeloven § 23 andre ledd og varemerkeforskriften § 5. I lys av at direktivet artikkel 38 har en egen bestemmelse om søknadsdag, har departementet kommet til at det er hensiktsmessig å ta inn en tydeligere bestemmelse om dette i selve loven, selv om bestemmelsen i alt vesentlig viderefører gjeldende rett. En slik egen bestemmelse er også tatt inn i den svenske varumärkeslagen 2 kap. 1 a §, den danske varemerkeloven § 11 stk. 9 og den finske varumärkeslagen 16 § tredje stycket. Paragrafen gjelder både for søknad om registrering av alminnelige varemerker, og for søknader om registrering av fellesmerker og garanti- og kontrollmerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 14.1.

Søknadsdagen er dagen da søknaden anses levert, og er avgjørende for hvilken tidsprioritet søkeren får sammenlignet med andre søknader. Bestemmelsen her oppstiller minimumskrav for at søknaden skal anses som en søknad, og dermed tildeles en søknadsdag.

Etter varemerkeloven § 23 andre ledd regnes søknaden som levert den dagen den kom inn til Patentstyret, selv om den har mangler, så lenge disse manglene rettes innen fristen Patentstyret setter, eventuelt etter gjenopptakelse jf. § 23 tredje og fjerde ledd. Det er likevel enkelte mangler som medfører at søknaden ikke anses innlevert, og dermed ikke får søknadsdag før disse forholdene er i orden. Dette er at gjengivelsen av varemerket og listen over varer og tjenester det skal registreres for, må være kommet inn til Patentstyret. I tillegg følger det av varemerkeforskriften § 5 at søknaden ikke får søknadsdag før det foreligger opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren, eventuelt fullmektigen.

Etter direktivet artikkel 38 kreves det i tillegg at gjengivelsen av merket må være klar og tydelig i samsvar med artikkel 3 bokstav b, og at det er innkommet en anmodning om registrering. Det sistnevnte kravet ligger allerede implisitt i at det skal være levert en søknad, men for ordens skyld har departementet føyd til dette kriteriet i *bokstav a* i paragrafen her. *Bokstav b* krever at det må foreligge opplysninger som gjør det mulig å identifisere søkeren. Disse opplysningene vil typisk bestå

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

i søkerens navn eller andre identifikasjonsopplysninger eller kontaktopplysninger som gjør det mulig å kontakte vedkommende. Etter *bokstav c* må det foreligge en klar og tydelig gjengivelse av varemerket, og etter *bokstav d* må det foreligge en varefortegnelse som angir de varene og tjenestene som merket søkes registrert for.

Det følger av bokstav c at søknaden ikke gis søknadsdag før det foreligger en klar og tydelig gjengivelse av varemerket. Adgangen til senere å endre merkets utseende sammenlignet med gjengivelsen som fremkommer i opprinnelig søknad, er regulert i § 13. Andre endringer enn dem som ligger innenfor rammen av § 13, vil ikke kunne foretas med behold av opprinnelig søknadsdag (eventuelt prioritetsdag). Supplerende opplysninger om merket, slik som angivelse av merketype i søknaden eller eventuelt skriftlig beskrivelse, eller andre forhold slik som levering av flere eksemplarer av gjengivelsen mv. som regulert i varemerkeforskriften § 8, vil kunne rettes etter innleveringen av søknaden, så lenge den gjengivelsen av merket som er innkommet er tilstrekkelig klar og tydelig.

Er det konflikt mellom gjengivelsen og angivelsen av merkekategori (jf. EU-domstolens dom i sak C-578/17 *Hartwall*), eller mellom gjengivelsen og en skriftlig beskrivelse av merket, eventuelt andre uklarheter i søknadens opplysninger om merket, antar departementet at søkeren må få anledning til å rette slike forhold etter § 23. Hvorvidt søknaden gis søknadsdag før en rettelse er innkommet, vil bero på om den foreliggende gjengivelsen anses tilstrekkelig klar og tydelig eller ikke. Foretar søkeren ikke rettelser, eller gir rettelser ingen avklaring av uklarheter i søknadens angivelse av hva som søkes beskyttet, kan dette medføre avslag på grunn av at kravet til klar og tydelig gjengivelse av merket ikke er oppfylt.

Til § 14

Paragrafen oppstiller de alminnelige registreringsvilkårene for varemerker, og gjennomfører artikkel 4 nr. 1 bokstav a til d i direktivet. Det foreslås en endring i kravet til gjengivelse av merket, jf. artikkel 3 bokstav b. De alminnelige merkene til departementet finnes i punkt 6.1.

Kravet om at merket må kunne gjengis grafisk, endres til et krav om at merket må kunne gjengis i varemerkeregisteret på slik måte at det for allmennheten og myndighetene – dvs. i praksis Patentstyret og domstolene – fremgår klart og tydelig hva som er gjenstand for beskyttelsen merkehaveren vil gis ved registreringen, jf. end-

ringen i *første ledd første punktum*. Formålet er at det skal være klart ut fra gjengivelsen av merket hva som vil være gjenstand for beskyttelse. Både hensynet til Patentstyrets muligheter for klart å kunne fastslå beskyttelsesgjenstanden, og muligheten for tredjeparter til å oppfatte hva som er beskyttet, skal ivaretas ved vurderingen av hvilke former for gjengivelse av merket som kan godtas. For å oppfylle kravene, må gjengivelsen være klar, tydelig, kunne stå alene, være lett tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv, jf. fortalen til direktivet punkt 13 og EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/00 *Sieckmann*.

Det nye kriteriet er ment å være mindre strengt enn kravet om grafisk gjengivelse, og vil åpne for at flere utradisjonelle merker, som ikke kan gjengis grafisk eller ellers oppfattes visuelt, kan registreres så lenge gjengivelsen er tilstrekkelig klar og tydelig. Dette vil for eksempel kunne innebære at en digital lydfil eller videofil kan aksepteres. Hvilke andre gjengivelser som anses tilstrekkelig klare og tydelige, vil bero på den til enhver tid tilgjengelige teknologi, jf. punkt 13 i fortalen. Det nye kriteriet åpner følgelig for at det kan skje en utvikling over tid gjennom praksis.

Det utfyllende regelverket til EUs varemerkeforordning inneholder nærmere krav til hvordan ulike typer av merker skal gjengis. Disse kriteriene er i samsvar med regel 3 til Singaporetraktaten, som det i proposisjonen punkt 4 foreslås at Norge skal tiltre. Det er hensiktsmessig med en ensartet europeisk praksis når det gjelder slike tekniske og formelle forhold som kravene til gjengivelse av varemerker, lagringsformater og filstørrelser mv. Bestemmelsene i varemerkeforskriften § 8 om gjengivelsen av merket vil derfor justeres i etterkant av proposisjonen her, slik at lignende kriterier nedfelles for norsk retts del.

I bestemmelsen i *fjerde ledd* om unntak fra registreringshinderet for merker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til varene og tjenestene, føyes «garanti- eller kontrollmerke» til i lovteksten, siden «fellesmerke» ikke lenger benyttes som en fellesbetegnelse.

I tillegg tas det inn en henvisning til definisjoner mv. for slike merker i § 1 andre ledd, så det klargjøres at dette er en del av registreringsvilkårene for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker, jf. fjerde ledd nytt *andre punktum*.

Til § 15

Paragrafen oppstiller absolutte registreringshindre for varemerker. Det gjøres endringer for å gjennomføre nye bestemmelser i direktivet artik-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

kel 4. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.2, 6.3 og 6.4.

Ettersom paragrafen etter endringene også vil omhandle bestemmelser satt primært av hensyn til vern av private interesser, slik som f.eks. den nye bestemmelsen om ond tro, endres paragrafoverskriften til «Absolutte registreringshindre», i tråd med innspill fra *Advokatforeningen* i høringen. Dette samsvarer bedre med direktivet, selv om flere absolutte registreringshindre også er regulert i § 14 om alminnelige registreringsvilkår.

I *første ledd bokstav a* videreføres det absolutte registreringshinderet for varemerker som strider mot lov, offentlig orden eller moral, jf. artikkel 4 nr. 3 bokstav a i direktivet. I *første ledd bokstav b* videreføres det absolutte registreringshinderet for villedende merker, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav g. I *første ledd bokstav c* videreføres det absolutte registreringshinderet for offentlige våpen, statsflagg mv. som er omfattet av hhv. straffeloven § 165 bokstav b eller § 166. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav h, og de norske forpliktelsene etter Pariskonvensjonen artikkel 6ter hva gjelder tegn omfattet av straffeloven § 165 bokstav b. I tillegg gjennomføres forpliktelser etter Genèvekonvensjonene om vern for Røde Kors-emblemet og overenskomsten 14. mai 1954 om beskyttelse av kulturverdier.

I *første ledd ny bokstav d* innføres et registreringshinder for varemerker som er utelukket fra registrering i medhold av forskrift etter matloven om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, eller tradisjonelle betegnelser for vin, jf. direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav i og j. I forskrift etter matloven vil det både kunne gjennomføres EØS-rettslige forpliktelser til vern av geografiske betegnelser, gis nasjonalt regelverk om vern av slike betegnelser, og gjennomføres forpliktelser om vern etter andre internasjonale avtaler Norge eventuelt inngår. Virkeområdet for bestemmelsen her vil følgelig kunne endres ved at det inntas nye bestemmelser om vern for geografiske betegnelser mv. i forskrift etter matloven.

Slik beskyttelsen for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og tradisjonelle betegnelser for vin er i norsk rett per i dag, oppstiller bokstav d et registreringshinder for tilfeller der registrering av et varemerke vil stride mot reglene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om vern av geografiske betegnelser for brennevin slik denne er tatt inn i EØS-avtalen, jf. EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XXVII punkt 9 og gjennomføringen i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholholsterke og aromatiske drikker

§ 2. I tillegg omfatter registreringshinderet betegnelser beskyttet etter forordning (EU) nr. 251/2014 om vern for geografiske betegnelser for aromatiserte vinprodukter slik denne er tatt inn i EØS-avtalen, jf. gjennomføringen av denne forordningen i samme forskrift § 4.

Videre vil bestemmelsen innebære et registreringshinder der registrering av et varemerke vil stride mot Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om vern for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og tradisjonelle betegnelser for vin, slik denne er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, se EØS-avtalen protokoll 47 og forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin § 2. Endelig vil bestemmelsen innebære et registreringshinder for tilfeller der registrering av varemerke vil stride mot vernet for en opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse for et næringsmiddel etter den norske merkeordningen regulert i forskrift 5. juli 2002 nr. 698.

Om registrering av et varemerke vil være utelukket, beror på det underliggende regelverket for den aktuelle betegnelsen. Etter EU-forordningene har de beskyttede geografiske betegnelsene et bredt vern mot enhver direkte eller indirekte bruk for sammenlignbare produkter som ikke oppfyller produktspesifikasjonen, som innebærer en utnyttelse av renomméet til den geografiske betegnelsen eller en misbruk, imitasjon eller hen-spilling på betegnelsen. Dette gjelder selv om den riktige opprinnelsen til varen eller tjenesten angis, eller betegnelsen er oversatt mv. samt om den er gjengitt sammen med en angivelse av «type», «lignende» eller med andre uriktige eller villedende angivelser som kan gi forbrukerne et feilaktig inntrykk av opprinnelsen, se forordning (EU) nr. 1308/2013 artikkel 103 nr. 2 jf. artikkel 102 nr. 1, forordning (EU) nr. 110/2008 artikkel 16 jf. artikkel 23 og forordning (EU) nr. 251/2014 artikkel 20 nr. 2 jf. artikkel 19. Når det gjelder betegnelser vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698, følger det av § 18 i forskriften at det ikke kan registreres et varemerke hvis merket ville være egnet til å forveksles med en betegnelse som ble søkt beskyttet før søknaden om registrering av varemerket ble innlevert.

Beskyttede betegnelser for næringsmidler vernet etter EUs forordning (EU) nr. 1151/2012 omfattes ikke av bestemmelsen i bokstav d, etter som denne forordningen ikke er tatt inn i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett. Eventuelle varemerker inneholdende slike betegnelser må vurderes etter de alminnelige registreringsvilkårene, herunder reglene om beskrivende og villedende merker. Heller ikke vil bestemmelsen i

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

bokstav d omfatte betegnelser for tradisjonelt særpreg for næringsmidler beskyttet etter forskriften 5. juli 2002 nr. 698, siden direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav k bare viser til EØS-lovgivning, ikke nasjonal lovgivning. Forholdet til slike betegnelser må i stedet vurderes etter § 16 bokstav e, jf. artikkel 5 nr. 4 bokstav b i direktivet.

I *ny bokstav e* i første ledd gjennomføres direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l om utelukkelse fra varemerkeregistrering av navn på plantesorter som er beskyttet ved planteforedlerrett etter nasjonal lovgivning eller internasjonale avtaler Norge er tilsluttet. Bestemmelsen klargjør at et varemerke ikke kan registreres dersom det består av eller i vesentlige elementer gjengir et navn på en beskyttet plantesort. Dette omfatter tilfeller der sorten er søkt beskyttet etter planteforedlerloven, samt tilfeller der det aktuelle plantesortsnavnet er søkt registrert i et annet land som er medlem av Den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Det følger av planteforedlerloven § 5 at det da ikke kan benyttes samme betegnelse for en annen sort, og at det må benyttes samme sortsnavn for den aktuelle sorten her i riket. Registreringshinderet gjelder bare der merket søkes registrert for plantesorter av samme eller nært beslektet art som den beskyttede sorten. Registreringshinderet kan ikke fjernes ved samtykke fra innehaveren av planteforedlerretten, og vil følgelig også være til hinder for at vedkommende selv søker registrering av sortsnavnet som varemerke. Sammenlignet med høringsnotatet, er ordlyden justert fra «inneholder» til «består av», på bakgrunn av innspill fra Patentstyret og Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) i høringen. Bestemmelsen må ses i sammenheng med at plantesortsnavn utgjør generiske betegnelser for den aktuelle sorten, som det er knyttet et særlig friholdelsesbehov til, siden navnet må benyttes i markedsføringen av den planten som planteforedlerretten er knyttet til.

For plantesortsnavn som faller utenfor bestemmelsen i bokstav e, vil varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a om beskrivende varemerker og § 15 første ledd bokstav b om villedende merker etter omstendighetene fortsatt kunne få anvendelse.

I *ny bokstav f* innføres et nytt absolutt registreringshinder for tilfeller der søkeren har søkt varemerket registrert i ond tro, jf. direktivet artikkel 4 nr. 2. Direktivet krever at ond tro gjøres til en ubetinget ugyldighetsgrunn, men av hensyn til ordningen med parallellitet mellom registreringshindre og ugyldighetsgrunner er det hensiktsmessig å oppstille innlevering av søknad i ond tro

også som et registreringshinder. Sammenlignet med høringsnotatet er bestemmelsen flyttet fra andre ledd til første ledd, siden den hører sammen med de øvrige registreringshindrene regulert her. Bestemmelsen vil ha som kjerneområde de tilfellene som i dag rammes av varemerkeloven § 16 bokstav b, dvs. tilfeller der noen i strid med god forretningsskikk søker registrert et varemerke man er kjent med at en annen allerede anvender som sitt kjennetegn. Uttrykket «ond tro» i bestemmelsen har en annen betydning enn i den alminnelige formueretten, og henspiller etter EU-domstolens praksis primært på en vurdering av om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god forretningsskikk overfor en annen næringsdrivende, jf. sak C-529/07 *Lindt Goldhase*. Slik sett kunne det være bedre fortsatt å benytte uttrykket «god forretningsskikk» i lovteksten, men uttrykket «ond tro» har opparbeidet seg en egen betydning på varemerkeområdet innen EU, og både i den svenske, danske og finske varemerkeloven er dette uttrykket nå benyttet. Departementet har derfor valgt å bruke dette også i den norske bestemmelsen.

Det er ikke tilstrekkelig for å fastslå at søknaden ble levert i ond tro at søkeren har vært kjent med at en tredjepart benytter et forvekselbart kjennetegn, men dette er et moment i en helhetsvurdering der alle relevante omstendigheter skal tas i betraktning, jf. EU-domstolens dom i sak C-320/12 *Malaysia Dairy*. Bestemmelsen kan også omfatte andre tilfeller enn illojal tilegnelse av andres kjennetegn, som vil ligge nærmere opp til allmenne hensyn. Den nærmere grensedragningen for bestemmelsens virkeområde vil bero på utviklingen i praksis.

Når innlevering av søknad i ond tro oppstilles som et absolutt registreringshinder, betyr dette at Patentstyret må vurdere søknaden opp mot dette registreringshinderet av eget tiltak etter varemerkeloven § 20 første ledd. Samtidig er det på det rene at dette vil være et registreringshinder som normalt ikke vil bli tema med mindre det kommer inn en protest fra en tredjepart. Departementet legger derfor til grunn at selv om dette oppstilles som et absolutt registreringshinder, vil det ikke være nødvendig for Patentstyret å gjøre en vurdering av dette under søknadsbehandlingen, med mindre det foreligger konkrete omstendigheter som tilsier at registreringshinderet er relevant, slik som for eksempel en protest fra en tredjepart. I tillegg vil spørsmålet om ond tro kunne vurderes ved innsigelse, jf. § 29 første ledd, og i ugyldighetssaker, jf. § 35 første ledd.

I *andre ledd* videreføres nåværende bestemmelse om varemerker som består av eller inne-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

holder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk betegnelse for vin eller brennevin, med den språklige endring at uttrykket «geografisk opprinnelsesbetegnelse» erstattes av «geografisk betegnelse», på samme måte som i § 5 tredje ledd. Bestemmelsen gjennomfører Norges forpliktelser etter TRIPS-avtalen artikkel 23 nr. 2, noe direktivet med sin henvisning til internasjonale avtaler i artikkel 4 nr. 1 bokstav i åpner for. Bestemmelsen er nødvendig ved siden av de nye bestemmelsene i første ledd bokstav d, ettersom TRIPS-avtalens bestemmelse ikke er begrenset til geografiske betegnelser som er gitt et særskilt vern i forskrift etter matloven.

Uttrykket «geografisk betegnelse» i bestemmelsen her må forstås i tråd med definisjonen av slike betegnelser i TRIPS-avtalen, se avtalen artikkel 22 nr. 1.

Tilfeller der et varemerke inneholder ostebetegnelser i strid med Stresa-konvensjonen 1. juni 1951, jf. forskriften 3. juni 2015 nr. 607 om kvalitet på melk og melkeprodukter § 11, må vurderes etter første ledd bokstav a.

I tredje ledd tas det inn en ny bestemmelse om at et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke ikke kan registreres hvis det kan villede offentligheten om merkets karakter eller betydning, for eksempel hvis det kan bli tatt for å være noe annet enn et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke. Dette særskilte registreringshinderet kommer i tillegg til vilkårene i første og andre ledd for disse merkene. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 31 nr. 2 for så vidt gjelder fellesmerker, og utnytter når det gjelder garanti- og kontrollmerker adgangen i direktivet artikkel 28 nr. 3 til å fastsette særskilte registreringsvilkår for slike merker, der dette finnes nødvendig av hensyn til merkens funksjon. Departementet finner det hensiktsmessig at denne bestemmelsen også gjøres gjeldende for disse merkene, da det vil kunne være problematisk om disse merkene oppfattes som noe annet enn garanti- eller kontrollmerker. I høringsnotatet ble det vurdert som unødvendig å ta inn en egen bestemmelse svarende til direktivet artikkel 31 nr. 2, da dens innhold allerede vil fanges opp av den generelle bestemmelsen om merker som er egnet til å villedes i § 15 første ledd bokstav b. Det kan likevel være hensiktsmessig å tydeliggjøre gjennomføringen av direktivet på dette punktet.

Til § 16

Paragrafen oppstiller de relative registreringshindre for varemerker i form av eldre rettigheter,

og gjennomfører artikkel 5 i direktivet. Den har fått ny paragrafoverskrift, i samsvar med endringen av overskriften for § 15, se merknadene til denne. Registreringshindrene er relative i den forstand at de ikke vil få anvendelse der innehaveren av den aktuelle eldre rettigheten samtykker til registreringen, jf. også direktivet artikkel 5 nr. 5. Det gjøres en realitetsendring, som består i at det nåværende registreringshinderet i bokstav b for tilfeller der søkeren kjenner til at et kjennetegn allerede er tatt i bruk av en annen, erstattes av en ny bestemmelse om tilfeller der en agent eller representant har registrert varemerket i eget navn uten merkehaverens samtykke. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.5.

Det gjøres ingen endringer i bokstav a, som oppstiller et registreringshinder for tilfeller der varemerket krenker en annens eldre rett til et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, jf. direktivet artikkel 5 nr. 1, nr. 2 og nr. 3 bokstav a samt artikkel 5 nr. 4 bokstav a. Etter artikkel 5 nr. 3 bokstav a er det obligatorisk med et utvidet vern for velkjente varemerker. Dette er allerede gjennomført i norsk rett, og foranlediger derfor ikke lovendringer. Videre er ordlyden i § 4 andre ledd allerede utformet i samsvar med EU-domstolens dom i sak C-292/00 *Zino Davidoff* om at det utvidede vernet gis anvendelse også når varene eller tjenestene er identiske eller likeartede, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 43, og tilsvarende gjelder etter § 16 bokstav a. Direktivets presisering på dette punktet er altså ivare tatt i den gjeldende lovteksten.

I bokstav b utgår bestemmelsen om merker som er egnet til å forveksles med et merke som en annen har tatt i bruk før søkeren, da denne konsumeres av den nye generelle ond tro-bestemmelsen i § 15 første ledd bokstav f, se punkt 6.4 i proposisjonen. Det anses heller ikke nødvendig å gjennomføre den valgfrie bestemmelsen i direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav c særskilt, da disse tilfellene også dekkes av den generelle bestemmelsen i § 15 første ledd bokstav f.

I bokstav b tas det i stedet inn en ny bestemmelse om tilfeller der en agent eller representant for innehaveren av varemerket har søkt merket registrert i sitt eget navn uten merkehaverens samtykke, og ikke kan gi en begrunnelse som rettferdiggjør handlingen. Hvis merkehaveren motsetter seg registreringen, vil det være opp til agenten eller representanten å påvise at det foreligger et grunnlag som rettferdiggjør handlingen, for eksempel i form av en avtale med merkehaveren. Det følger av praksis etter varemerkeforordningen at begrepet «representant» skal tolkes

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

vidt, og ikke bare dekker rene mellommannsforhold, men alle typer av forretningsforhold der en part representerer interessene til en annen part, uansett hva slags formell betegnelse som er satt på kontraktsforholdet, jf. Underrettens avgjørelse i sak T-262/09 *Safariland* avsnitt 64. Det må vurderes konkret om det eksisterer et slikt samarbeidsforhold mellom partene at det gir grunnlag for en lojalitetsforpliktelse overfor merkehaverens interesser. Representantbegrepet kan for eksempel omfatte forholdet mellom merkehaveren og lisenstakere eller visse distributører, eller mellom merkehaveren og varemerkefullmektigen, jf. også SOU 2016:79 s. 270. Et rent kundeforhold vil derimot ikke være tilstrekkelig.

En tilsvarende bestemmelse er tatt inn i den danske varemerkeloven § 15 stk. 3 nr. 2. Bestemmelsen gjennomfører også de norske forpliktelsene etter Pariskonvensjonen artikkel 6*septies*. Den må ses i sammenheng med de nye bestemmelsene om rett til å kreve overføring av merket og motsette seg agentens eller representantens bruk i disse tilfellene i ny § 4 a tredje ledd.

Bokstav c utnytter muligheten til å oppstille registreringshindre for navn og portretter mv. etter direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b (i) og (ii). Den eneste endringen som gjøres sammenlignet med gjeldende bestemmelse, er at det tilføyes «eller lignende» etter «kunstnernavn», for å bringe ordlyden i samsvar med foretaksnavneloven § 2-6 første ledd nr. 1. Dette vil gjøre det klart at navn som er av samme art som kunstnernavn, slik som for eksempel et kjent navn for en idrettsutøver, omfattes av bestemmelsen. *Bokstav d* videreføres uendret, jf. direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b (iii).

I *bokstav e* reguleres forholdet til eldre opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser for vin og betegnelser for tradisjonelt særpreg som er beskyttet i forskrift etter matloven, jf. direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b. Henvisningen til landbrukskvalitetsloven fra 1932 utgår, da alle de relevante forskriftene om vern av geografiske betegnelser i dag har hjemmel i matloven. Vernet etter bestemmelsen i bokstav e omfatter ikke bare betegnelser vernet etter den norske ordningen regulert i forskriften 5. juli 2002 nr. 698, herunder betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler, men også betegnelser for vin og brennevin vernet etter EUs forordninger slik disse er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i hhv. vin- og spritforskriften i medhold av matloven. Bestemmelsen oppstiller et registreringshinder der den geografiske betegnelsen har bedre prioritet enn varemerket, og medfører en rett til å forby bru-

ken av et yngre varemerke. Når en forbudsrett vil foreligge, avhenger av en tolkning av det underliggende regelverket for den aktuelle typen betegnelse.

Til § 20

Paragrafen regulerer Patentstyrets behandling av søknader om varemerkeregistrering. Patentstyret skal prøve at søknaden oppfyller kravene i §§ 12 til 15, dvs. de formelle kravene og de absolutte registreringsvilkårene. I tillegg skal Patentstyret av eget tiltak påse at det ikke foreligger registrerte varemerker eller varemerkesøknader som er til hinder for å imøtekomme søknaden. Andre relative registreringshindre prøver ikke Patentstyret søknaden mot av eget tiltak, men om Patentstyret blir oppmerksom på slike hindre, for eksempel ved en protest fra tredjepart, skal søknaden prøves også mot dem.

Henvisningen til §§ 12 til 15 innebærer at Patentstyret også skal prøve om kravene til innholdet i bestemmelsene for fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker etter nye § 12 a er oppfylt. Dette omfatter at merkebestemmelsene for fellesmerker som består av geografiske betegnelser skal åpne for medlemskap for enhver som omsetter varer eller tjenester fra det aktuelle geografiske området og som oppfyller øvrige betingelser i vilkårene. Den nye § 12 b gjelder bare krav for å oppnå søknadsdag, ikke registreringsvilkårene, og at henvisningen til §§ 12 til 15 for så vidt også omfatter § 12 b, får ingen selvstendig betydning. For å unngå avslag må søknaden oppfylle alle vilkårene i § 12 med tilhørende forskriftsbestemmelser, ikke bare minimumskravene i § 12 b.

Når beskyttede geografiske betegnelser og plantesortsbetegnelser nå blir nye absolutte registreringshindre etter § 15, vil henvisningen til § 15 i paragrafen her bety at Patentstyret må granske søknaden opp mot slike betegnelser av eget tiltak. For det nye absolutte registreringsvilkåret knyttet til ond tro, vil det bero på omstendighetene om det er relevant for Patentstyret å foreta noen særskilt vurdering av dette spørsmålet av eget tiltak.

Det tas inn et nytt *tredje ledd* som slår fast at hvis det aktuelle varemerket er søkt registrert som et fellesmerke, eller garanti- eller kontrollmerke, skal Patentstyret påse at bestemmelsene om bruken av merket ikke strider mot offentlig orden eller moral. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 31 for fellesmerker, og gis anvendelse også for garanti- og kontrollmerkene. I høringsnotatet var det foreslått å plassere denne

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

bestemmelsen i § 15, men siden den ikke retter seg mot merket som sådan, men mot merkebestemmelsene og deres innhold, er det mindre naturlig å plassere den blant de materielle registreringsvilkårene, og den passer derfor bedre som en særskilt bestemmelse om hvilke forhold ved søknaden Patentstyret skal kontrollere. Hvis selve merket strider mot offentlig orden eller moral, er avslagsgrunnen i stedet § 15 første ledd bokstav a. En lignende systematikk er også valgt i den danske varemerkeloven § 16 stk. 2. Hvis bestemmelsene om bruken av merket har et innhold som strider mot offentlig orden eller moral, slik som for eksempel et diskriminerende innhold, skal Patentstyret gi søkeren anledning til retting etter § 23, jf. direktivet artikkel 31 nr. 3. Blir forholdet ikke rettet, må søknaden avslås etter § 24.

Hvis et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke ble registrert uten at bestemmelser for bruken av merket ble innlevert, og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen, skal registreringen oppheves som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 første ledd andre punktum. Det vil også være ugyldighetsgrunn at bestemmelsene ikke oppfyller kravene etter § 12 a, § 15 tredje ledd og bestemmelsen her, men registreringen skal da likevel ikke oppheves hvis mangelen rettes ved etterfølgende endring av merkebestemmelsene, se merknadene til §§ 29 og 35.

Til § 22

Paragrafen regulerer Patentstyrets registrering og kunngjøring av varemerker, herunder registrering og kunngjøring av fellesmerker og garanti- og kontrollmerker samt bestemmelsene for bruken av slike merker. Det gjøres en endring når det gjelder endringer i bestemmelsene for bruken av slike merker, jf. direktivet artikkel 33. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 15.

Endringen består for det første i at ordet «vesentlig» fjernes i *andre ledd andre punktum*, slik at plikten til å sende inn endrede bestemmelser for bruken av merket gjelder for enhver endring, jf. ordlyden «any amendment» i direktivet artikkel 33 nr. 1. Ved varemerkeloven 2010 ble plikten til å melde inn endringer myket opp sammenlignet med fellesmerkeloven 1961 § 3 andre ledd, der det gjaldt en ubetinget plikt til å melde inn endringer. Endringen som følge av direktivet innebærer at det nå må skje en innstramming tilbake til en lignende rettstilstand som etter fellesmerkeloven. Det er ikke nødvendig av hensyn til direktivet å gjøre dette for garanti- og kontroll-

merkene, men det er hensiktsmessig at reglene også her er like for de to typene merker.

Direktivet stiller ikke krav til hvor raskt endringer skal meldes inn, og departementet har derfor tatt ut uttrykket «straks» fra lovteksten. Endringene vil likevel måtte meldes inn uten ugrunnet opphold, ettersom de først får virkning fra tidspunktet da de er ført inn i varemerke-registeret, jf. andre ledd nytt *fjerde punktum* og direktivet artikkel 31 nr. 3. Dette gir merkehaveren et incentiv til å melde inn endringene raskt.

Etter andre ledd nytt *tredje punktum* skal endringene i merkebestemmelsene føres inn i varemerkeregisteret, med mindre de strider mot de innholdsmessige kravene etter § 12 a, § 15 tredje ledd eller § 20 tredje ledd. Patentstyret må kontrollere at de endrede bestemmelsene er i samsvar med § 12 a, og ikke medfører at merket blir egnet til å villedes om sin karakter eller betydning, samt at bestemmelsene ikke strider mot offentlig orden eller moral. Hvis kravene ikke er oppfylt, må merkehaveren gis anledning til å rette bestemmelsene for det eventuelt avslås å føre endringene inn i registeret.

Til § 23

Paragrafen regulerer Patentstyrets behandling av mangler ved søknaden. Det gjøres en endring i *andre ledd andre punktum* for å erstatte nåværende regulering av når søknaden får søknadsdag, med en henvisning til den nye reguleringen av dette i ny § 12 b. Dette innebærer at bestemmelsen, i stedet for å angi hva som kreves, viser til kravene som er fastsatt i § 12 b.

Til ny § 27 a

Det foreslås en ny paragraf om at Patentstyret, der partene ved felles begjæring ber om det fordi de forhandler om en minnelig løsning av saken, skal gi en utsettelse av saksbehandlingen i innsigelses-saken med minst to måneder, jf. artikkel 43 nr. 3 i direktivet. I høringsnotatet var denne bestemmelsen foreslått plassert i fjerde ledd i § 27, men dette er uheldig med tanke på spesialmotivene til gjeldende bestemmelse, og bestemmelsen skilles i stedet ut til en egen paragraf. De alminnelige merknadene finnes i punkt 14.4. Paragrafen gjelder tilsvarende for Klagenemnda for industrielle rettigheter ved klagebehandling.

Paragrafen slår fast at saksbehandlingen skal utsettes med minst to måneder der partene retter felles anmodning til Patentstyret om dette fordi det pågår forliksforhandlinger. Med uttrykket

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

«minst» vises det til at det er mulig å gi en lengre frist, eller forlenge fristen ytterligere. Der partene ber om en slik utsettelse, skal det ikke skje noen videre behandling av innsigelsen før fristen er utløpt.

Bestemmelsen innebærer ikke at forvaltningsorganet av eget initiativ må gjøre undersøkelser med partene for å få klarlagt om det kan være aktuelt å sondere mulighetene for et forlik, og den innebærer heller ikke at myndighetene skal ta initiativ til eller forestå mekling mellom partene. Det er kun der partene i fellesskap henvender seg og ber om en utsettelse av saksbehandlingen med sikte på forliksforhandlinger, at en slik utsettelse skal gis. For øvrig er det ikke noe til hinder for at partene, på ethvert trinn av saksbehandlingen, blir enige om å avslutte saken med et forlik. Det vil likevel være adgang til å fortsette innsigelsesbehandlingen der særlige grunner taler for det, jf. § 27 fjerde ledd andre punktum.

Til § 29

Paragrafen regulerer innholdet i avgjørelser i innsigelsessaker, med unntak av avgjørelser om overføring av varemerkeregistreringer, som reguleres særskilt i § 28. Det gjøres endringer for å gjennomføre bestemmelsen om tidspunkt for særpregvurderingen i direktivet artikkel 4 nr. 4 for innsigelsessakene, bestemmelsene om mellomliggende rettigheter i artikkel 8 jf. artikkel 18 nr. 1 og artikkel 36 om fellesmerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 7 og 15.

Departementet har gjort noen redaksjonelle endringer sammenlignet med høringsnotatet, blant annet ved at bestemmelsene om motpåkstand om manglende oppfyllelse av bruksplikten er skilt ut til særskilt regulering i ny § 29 a. Siden denne bestemmelsen kan medføre at innsigelsen ikke fører frem, fordi det eldre merket ikke utgjør grunnlag for oppheving, tas det inn en henvisning til den innledningsvis i *første ledd første punktum* i paragrafen her.

Nåværende *andre punktum* i første ledd videreføres med enkelte endringer som følge av artikkel 36 i det nye direktivet, som krever at bestemmelsene for bruken av fellesmerker må oppfylle de innholdsmessige kravene etter artikkel 30 jf. 31, likevel slik at registreringen ikke skal oppheves der dette repareres i forbindelse med sak om oppheving av registreringen. Det må følgelig presiseres i bestemmelsen her at registreringen av et fellesmerke eller garanti- eller kon-

trollmerke skal oppheves der bestemmelsene for bruken av merket ikke var innlevert før registreringen, eller der de innholdsmessige kravene til bestemmelsene etter § 12 a, § 15 tredje ledd eller § 20 tredje ledd ikke var oppfylt, og manglene ikke rettes under innsigelsessaken ved retting av bestemmelsene. Det samme vil gjelde i ugyldighetssaker, se merknadene til § 35. Registreringshaveren gis altså anledning til å oppfylle registreringsvilkår i ettertid, idet artikkel 36 krever at det skal være anledning til dette. Bestemmelsene får imidlertid bare betydning for så vidt gjelder ugyldighetsgrunner som lar seg reparere ved en etterfølgende endring av bestemmelsene for bruken av merket. Slike endringer vil ikke kunne avhjelpe mangler som består i f.eks. at bestemmelser for bruken av merket ikke ble levert med søknaden, at merket krenker en annens kjennetegnrett, eller består av et tegn som ikke kan utgjøre et varemerke. Departementet foreslår at bestemmelsene gis anvendelse også for garanti- og kontrollmerkene, slik at reguleringen også her blir parallell for begge disse merketypene.

I første ledd nytt *tredje punktum* tas det inn en ny bestemmelse om at registreringen av et varemerke likevel ikke skal oppheves selv om merket manglet særpreg eller var beskrivende eller generisk på søknadsdagen, jf. § 14 første ledd andre punktum og andre ledd, hvis merket har oppnådd særpreg gjennom bruk før dagen da innsigelsen ble fremsatt. Det må i så fall fremlegges nødvendig dokumentasjon for dette, som skal vurderes på vanlig måte, tilsvarende som etter § 14 tredje ledd andre punktum. Bestemmelsen er ny sammenlignet med høringsnotatet, ettersom departementet har kommet til at artikkel 4 nr. 4 i direktivet må gis anvendelse også i innsigelsessakene.

I *første ledd første punktum* presiseres det også, ved en henvisning til § 35 b, at registreringen heller ikke kan oppheves hvis den utgjør en mellomliggende rettighet etter § 35 b, jf. direktivet artikkel 8 og artikkel 18 nr. 1. Siden innsigelsesbehandlingen i norsk rett er plassert i etterkant av registreringstidspunktet, må også denne bestemmelsen i direktivet få anvendelse i innsigelsessakene. Hvis det eldre merket som utgjør grunnlag for innsigelsen ikke oppfylte registreringsvilkårene knyttet til særpreg på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen for det yngre merket der denne er tidligere, kan registreringen av det yngre merket ikke oppheves på grunnlag av konflikt med det eldre merket, jf. § 35 b bokstav a. Videre kan registreringen ikke oppheves på dette grunnlaget om det eldre merket ikke var tilstrekkelig særpreget eller velkjent til å utgjøre grunn-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

lag for oppheving etter § 16 bokstav a på søknads- eller eventuelt prioritetsdagen for det yngre merket, jf. § 35 b bokstav b og c. I så fall utgjør det yngre merket en mellomliggende rettighet, som har kommet til i tiden mellom tidspunktet da det eldre merket ble søkt registrert, og at det oppnådde status som registreringshinder for det yngre merket.

Til ny § 29 a

Paragrafen er ny, og regulerer behandlingen av spørsmålet om bruksplikten er oppfylt for et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn som påberopes som grunnlag for en innsigelse mot en yngre varemerkeregistrering. Den gjennomfører artikkel 44 i det nye varemerkedirektivet når det gjelder varemerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 12 og 17.2. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet skilt ut disse tilfellene til regulering i en egen paragraf, jf. også innspill fra *Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)* i høringen og reguleringen i den danske varemerkeloven § 21. Paragrafen innebærer en endring sammenlignet med gjeldende rett, der Patentstyret ikke kan se bort fra et eldre kolliderende varemerke ved innsigelsesbehandlingen, selv om bruksplikten for dette merket ikke er oppfylt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 64. Det er også en endring sammenlignet med gjeldende rett at det innføres en prøving av krav til bruk for registrerte foretaksnavn.

I § 29 om avgjørelsen i innsigelsessaker tas det inn et forbehold for tilfeller der det følger av paragrafen her at innsigeren ikke kan vinne frem på grunnlag av det eldre merket. Innsigelsen vil likevel kunne føre frem på andre grunnlag, slik som for eksempel manglende særpreg etter § 14.

Etter *første ledd første punktum* skal innsigeren, der innsigelsen er fremsatt med henvisning til innsigerens eldre registrerte varemerke eller eldre registrerte foretaksnavn, på anmodning av innehaveren av registreringen det er levert innsigelse mot, fremlegge dokumentasjon for at det eldre varemerket eller foretaksnavnet har vært i reell bruk for de aktuelle varer og tjenester, eller den aktuelle virksomhet, i femårsperioden forut for søknads- eller prioritetsdagen for det yngre varemerket, eventuelt påvise at det forelå rimelig grunn for manglende bruk. Bestemmelsen om prioritetsdag er bare relevant der det er påberopt prioritet for det yngre varemerket. Muligheten for å kreve fremlagt dokumentasjon for bruken gjelder bare der femårsperioden for å ta merket eller foretaksnavnet i reell bruk var utløpt på søknads-

eller eventuelt prioritetsdagen for det yngre merket, ved at det var gått mer enn fem år siden endelig avgjørelse om registrering ble truffet. I motsatt fall er det ennå ikke grunnlag for å slette registreringen av det eldre merket på grunn av manglende bruk, og manglende bruk får da heller ingen betydning for vurderingen av innsigelsen.

Hvis innsigerens merke eller foretaksnavn bare har vært i bruk for enkelte av de varer og tjenester eller deler av den virksomheten det er registrert for, skal merket ved vurderingen av konflikt med det yngre merket anses som registrert bare for de varene eller tjenestene eller den delen av virksomheten der bruksplikten er oppfylt, jf. *andre ledd*. Har innsigerens merke eller foretaksnavn bare vært i reell bruk for varer eller tjenester eller virksomhet som ligger langt fra dem registreringen gjelder, kan dette medføre at det ikke er grunnlag for å konstatere risiko for forveksling, og følgelig ikke for å oppheve registreringen på grunnlag av innsigerens rettigheter.

Hva som er reell bruk og eventuelt rimelig grunn for manglende bruk av et varemerke eller foretaksnavn, skal vurderes på samme måte som etter gjeldende § 37. Enhver form for dokumentasjon som kan belyse bruken, slik som salgshall, markedsføringsmateriale dvs. annonser, tv og radioinnslag mv., fakturaer, avisutklipp, markedsundersøkelser, opplysninger om markedsføringsinntekter mv. vil være relevant å legge frem. Eventuell bruk som er igangsatt etter søknadsdagen for det yngre merket (eventuelt prioritetsdagen), er ikke relevant.

Kan innsigeren ikke dokumentere reell bruk eller rimelig grunn for unnlatt bruk, skal innsigelsen ikke tas til følge på grunnlag av at det foreligger konflikt med den eldre registrerte rettigheten, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. første ledd *andre punktum*.

Til § 32

Paragrafen regulerer fornyelse av varemerke- og foretaksnavnsregistreringer, og det tas inn en presisering av at fornyelse kan skje helt eller delvis, dvs. for alle eller bare enkelte av de varene eller tjenestene registreringen omfatter, jf. endringen i *andre punktum*, direktivet artikkel 49 nr. 4 og punkt 14.6 i de alminnelige merknadene.

Til § 33

Paragrafen regulerer saksbehandlingen ved fornyelse av varemerkeregistreringer. I *første ledd første punktum* endres perioden som krav om for-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

nyelse kan leveres til Patentstyret innenfor, slik at dette kravet ikke lenger kan leveres inntil ett år før, men tidligst seks måneder før utløpet av registreringsperioden. Dette er i samsvar med direktivet artikkel 49 nr. 2 og regelverket i Danmark og Sverige, se punkt 14.6 i de alminnelige merknadene.

I *tredje ledd nytt andre punktum* tas det inn en presisering av at Patentstyret ved delvis fornyelse, jf. § 32 andre punktum, skal føre fornyelsen inn i varemerkeregisteret og kunngjøre den bare for de varene eller tjenestene den omfatter.

Det følger av direktivet artikkel 49 nr. 5 at fornyelsen skal føres inn i registeret. Fornyelsen får i norsk rett virkning fra dagen etter utløp av forrige registreringsperiode, i tråd med direktivet.

Til 35

Paragrafen regulerer ugyldighet av varemerkeregistreringer. Krav om ugyldighet kan fremmes ved søksmål for domstolene eller ved administrativ overprøving hos Patentstyret. Paragrafen videreføres, med visse endringer som følge av direktivet. Bestemmelsen viser tilbake til de materielle registreringshindrene i §§ 14 til 16, og gjennomfører dermed disse som ugyldighetsgrunner, jf. direktivet artikkel 4 og 5. Dette omfatter også de nye registreringshindrene som innføres ved endringer i § 15 første ledd bokstav d til f og § 16 bokstav b, se merknadene til disse bestemmelsene, herunder at ond tro gjøres til et absolutt registreringshinder, jf. artikkel 4 nr. 2 i direktivet.

I *første ledd første punktum* tas det inn en henvisning til ny § 35 a om tilfeller der bruksplikten for en eldre varemerkeregistrering som ugyldighetskravet er basert på, ikke er oppfylt. Av denne grunn tas den særskilte reguleringen av forholdet til bruksplikten i nåværende andre ledd første punktum ut som overflødig. Videre tas det inn en henvisning til ny § 35 b, for å klargjøre at registreringen også kan bestå der den utgjør en mellomliggende rettighet. I tillegg beholdes henvisningen til passivitetstilfellene regulert i § 8, jf. direktivet artikkel 9 og 18 nr. 1.

Første ledd *andre punktum* viderefører gjeldende bestemmelse om at registreringen av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke også skal settes til side som ugyldig dersom søknaden ikke inneholdt bestemmelser for bruken av merket, og slike bestemmelser heller ikke ble sendt inn underveis i søknadsbehandlingen. I slike tilfeller skulle merket ikke ha vært registrert, jf. § 12 andre ledd andre punktum og § 12 a. Direktivet artikkel 30 krever at slike merkebestemmel-

ser skal leveres av søkeren for fellesmerker, og en uteblitt innsending kan ikke repareres i ettertid. Følgelig må denne ugyldighetsgrunnen bestå.

Registreringen av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke kan også oppheves som ugyldig dersom kravene til personkrets og særpreg mv. etter § 1 andre ledd ikke er oppfylt, jf. § 14 fjerde ledd andre punktum og direktivet artikkel 36 jf. artikkel 31 nr. 1.

I tillegg slås det fast at registreringen kan kjennes ugyldig hvis merkebestemmelsene ikke oppfyller kravene til innhold etter i § 12 a eller § 20 tredje ledd, eller hvis merket er egnet til å villede med hensyn til dets karakter og betydning av å være et fellesmerke eller garanti- og kontrollmerke, jf. § 15 tredje ledd. Dette gjelder likevel ikke hvis merkehaveren ved endring av merkebestemmelsene oppnår at kravene etter de nevnte bestemmelsene blir oppfylt. Merkehaveren kan for eksempel rette merkebestemmelsene slik at de ikke lenger strider mot offentlig orden eller moral, og registreringen skal i så fall ikke oppheves som ugyldig på dette grunnlaget. Andre ugyldighetsgrunner, slik som at merket er registrert i ond tro, vil ikke kunne repareres ved endring av merkebestemmelsene. De særlige ugyldighetsgrunnene for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker er omtalt i punkt 15 i de alminnelige merknadene.

Til erstatning for den nåværende reguleringen av bruksplikt, som erstattes av ny § 35 a, tas det i *andre ledd første punktum* inn en ny bestemmelse om at varemerkeregistreringen ikke kan kjennes ugyldig på grunn av at merket var beskrivende eller generisk, eller ellers manglet særpreg på søknadstidspunktet, så lenge vilkårene i § 14 første ledd andre punktum og andre ledd var oppfylt på tidspunktet da krav om ugyldighet ble reist. Dette gjennomfører artikkel 4 nr. 4 i direktivet, se punkt 7 i de alminnelige merknadene. Dagen da kravet om ugyldighet ble fremsatt, vil for ugyldighetssøksmål være dagen da stevning er levert i samsvar med domstoloven § 146 andre ledd. For krav om administrativ overprøving vil det være dagen da kravet ble innlevert til Patentstyret, dvs. datoen da kravet er bekreftet mottatt hos Patentstyret, se forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 2.

Bestemmelsen innebærer at beskrivende karakter og manglende særpreg for merket ikke lenger blir en ubetinget ugyldighetsgrunn, men kan repareres i etterkant av registreringen. Dersom merket manglet særpreg eller var beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

eller utgjorde en alminnelig betegnelse for varene eller tjenestene på søknadsdagen, skal registreringen altså likevel ikke oppheves som ugyldig hvis merket senere har blitt innarbeidet i omsetningskretsen og oppnådd det nødvendige særpreg, og dermed ikke lenger er beskrivende eller generisk, på tidspunktet da krav om ugyldighet fremsettes. Det skal derimot ikke tas hensyn til bruk av merket som settes i gang først etter at kravet om ugyldighet er fremsatt.

Denne nye bestemmelsen om forskyvning av tidspunktet for særpregvurderingen kan medføre at det oppstår en såkalt «mellomliggende rettighet» i perioden etter at merket ble registrert, men før det hadde oppnådd særpreg, dvs. på et tidspunkt da det eldre merket ennå ikke ville utgjøre et gyldig mothold mot registreringen av det yngre. I slike tilfeller skal det eldre merket ikke utgjøre grunnlag for å kjenne registreringen av det yngre merket ugyldig, jf. § 35 b, og de to merkene må sameksistere, jf. også § 8 og § 9 første ledd.

Andre ledd andre punktum viderefører bestemmelsen om lokalt innarbeidede varemerker, som ikke utgjør ugyldighetsgrunn, men kan gjøres gjeldende ved innsigelse etter § 26.

Til ny 35 a

Paragrafen er ny, og var heller ikke foreslått i høringsnotatet. Den regulerer tilfeller der et eldre varemerke eller foretaksnavn ikke kan brukes som grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre varemerke som ugyldig fordi bruksplikten ikke er oppfylt for det eldre kjennetegnet. Bestemmelsene gjennomfører artikkel 46 i direktivet når det gjelder varemerker, og er en videreføring og utbygging av gjeldende § 35 andre ledd første punktum. Det er allerede gjeldende rett at et eldre registrert varemerke ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre merke hvis bruksplikten for det eldre ikke er oppfylt, dvs. at det må gjøres en prejudisiell prøving av bruksplikten for det eldre merket, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 67. Ved paragrafen her bygges bestemmelsen ut, i tråd med bestemmelsene i direktivet, og det innføres nye bestemmelser om registrerte foretaksnavn. De alminnelige merkna-dene til departementet finnes i punkt 12 og 17.2.

Etter *første ledd første punktum* er det slik at hvis en ugyldighetssak er begrunnet i konflikt med et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, dvs. med eldre søknads- eller prioritetsdato, kan innehaveren av det yngre merket (saksøkte, eller motparten i sak om administrativ overprøving) anmode om at innehaveren av det eldre merket eller fore-

taksnavnet (saksøker eller kravstiller) dokumenterer at bruksplikten er oppfylt for det eldre kjennetegnet i femårsperioden før stevning ble tatt ut eller krav om administrativ overprøving fremsatt, eventuelt at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Bruken må gjelde de varer eller tjenester som det eldre merket er registrert for, og som er grunnlag for kravet om ugyldighet, dvs. de varer eller tjenester som er grunnlaget for påstanden om konflikt med den eldre varemerkeregistreringen, eventuelt det virksomhetsområdet som foretaksnavnet er registrert for. Hvis merket bare har vært i bruk for enkelte av varene eller tjenestene det er registrert for, eller foretaksnavnet bare for deler av virksomhetsområdet, skal det ved vurderingen av ugyldighetssaken bare anses som registrert for disse varene eller tjenestene eller denne virksomheten, jf. *fjerde ledd*. Det skal da ses bort fra varer eller tjenester, eller virksomhetsområder, som kjennetegnet ikke er brukt for. Hvis det eldre merket bare har vært i reell bruk for varer eller tjenester som ligger langt fra dem registreringen gjelder, kan dette medføre at det ikke er grunnlag for å konstatere risiko for forveksling, og følgelig ikke for å oppheve registreringen på grunnlag av saksøkerens varemerkerett.

Det er bare der motparten krever det, at innehaveren av den eldre registreringen må sannsynliggjøre at bruksplikten er oppfylt i de siste fem årene før ugyldighetssaken ble tatt ut. Videre kan dette bare kreves der det er gått mer enn fem år siden avslutningen av registreringsprosedyren for det eldre merket eller foretaksnavnet på tidspunktet da begjæringen om ugyldighet ble fremsatt, jf. første ledd *andre punktum*. Når det gjelder tidspunktet for avslutning av registreringsprosedyren for varemerker, vises det til merkna-dene til presiseringen av dette i § 37 For foretaksnavn vil dette være da registreringen ble endelig etter systemet for registrering av foretaksnavn, eventuelt etter at klagebehandling er avsluttet.

Etter *andre ledd* skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg, hvis det på søknads- eller eventuelt prioritetsdagen for det yngre varemerket var gått mer enn fem år fra registreringsprosedyren for det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble avsluttet, også dokumentere at varemerket eller foretaksnavnet var tatt i reell bruk som kjennetegn eller at det forelå rimelig grunn for manglende bruk i femårsperioden forut for denne søknads- eller prioritetsdagen. Var det gått mer enn fem år på dette tidspunktet, må reell bruk altså dokumenteres også for dette tidsrommet, i tillegg til perioden forut for fremsettelsen av kravet om ugyldighet. I tilfeller der

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

femårsperioden ikke var begynt å løpe på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket, fordi det ennå ikke var gått fem år siden registreringen av det eldre kjennetegnet, vil registreringen av det eldre kjennetegnet utgjøre et gyldig mothold mot det yngre varemerket etter § 35, såfremt kravene til bruk var oppfylt i femårsperioden før kravet om ugyldighet ble fremsatt. Hvis det heller ikke på dette tidspunktet var gått mer enn fem år siden registreringen av det eldre kjennetegnet, vil kravene til bruk ikke slå inn. Det eldre kjennetegnet vil da utgjøre et grunnlag for å oppheve registreringen av det yngre merket, selv om det ennå ikke er tatt i bruk som kjennetegn.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan sannsynliggjøre at det har vært i bruk som angitt i første og eventuelt andre ledd, skal kravet om ugyldighet ifølge *tredje ledd* ikke tas til følge på grunnlag av at det foreligger et inngrep i rettighetene til det eldre kjennetegnet. Dette er ikke til hinder for at kravet kan føre frem på andre grunnlag.

Bestemmelsen tilsvarende de nye reglene i § 29 a om motpåkstand om manglende bruk i innsigelsessaker. I § 57 nytt andre ledd lovfestes en lignende bestemmelse for inngrepsaker. I foretaksnavneloven ny § 3-6 a og § 5-1 nytt andre til femte ledd lovfestes lignende bestemmelser om betydningen av manglende bruk for foretaksnavn.

Til ny § 35 b

Paragrafen er ny, og innfører nye bestemmelser om såkalte mellomliggende rettigheter til gjennomføring av direktivet artikkel 8 og 18 nr. 1. I høringsnotatet var disse bestemmelsene foreslått plassert i ny § 7 a, men departementet har kommet til at de mer hensiktsmessig kan plasseres blant bestemmelsene om ugyldighet i kapittel 5. I tilfellene der en yngre registrering er en mellomliggende rettighet etter paragrafen her, kan et eldre varemerke ikke benyttes som grunnlag for å få kjent den yngre registreringen ugyldig. Det følger implisitt av dette at den eldre merkehaveren i slike tilfeller heller ikke kan nekte innehaveren av det yngre merket å bruke sitt merke, jf. direktivet artikkel 18 nr. 1 og § 8 første ledd nytt tredje punktum. Paragrafen her må ses i sammenheng med forskyvningen av tidspunktet for vurderingen av om et merke har tilstrekkelig særpreg i innsigelsessaker og ugyldighetssaker etter direktivet artikkel 4 nr. 4, jf. endringene i varemerkeloven §§ 29 og 35 om dette. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 7. Paragrafen gjelder også i innsigelsessaker, jf. henvisningen til § 35 b i § 29. Den får deri-

mot ikke betydning for Patentstyrets vurdering av forholdet til eldre varemerkeregistreringer etter § 20 under søknadsbehandlingen.

Advokatforeningen har i høringen gitt uttrykk for at lovforslaget er uheldig formulert når ordet «særpreg» i bokstav a knyttes både til § 14 første ledd andre punktum og § 14 andre ledd, og foreslår en alternativ formulering. *De partene* har justert bestemmelsene for å oppnå bedre samsvar med ordlyden i direktivet.

Paragrafen slår fast at retten til et eldre varemerke ikke gir grunnlag for å kjenne en yngre varemerkeregistrering ugyldig hvis kravet om oppheving ikke kunne blitt tatt til følge på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere, for det yngre varemerket av visse grunner. For det første gjelder dette etter *bokstav a* hvis det eldre merket var beskrivende eller generisk, eller ellers manglet særpreg, jf. registreringsvilkårene i § 14 første ledd andre punktum og andre ledd, på søknadsdagen for det yngre merket, og ennå ikke hadde oppnådd det nødvendige særpreg gjennom bruk som beskrevet i § 14 tredje ledd andre punktum. Bestemmelsen gjennomfører artikkel 8 bokstav a i direktivet, og er relevant i tilfeller der det eldre merket ikke oppfylte registreringsvilkårene etter § 14 første ledd andre punktum eller § 14 andre ledd da det selv ble registrert, og heller ikke oppfylte disse på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket, men senere gjennom bruk har fått et slikt særpreg at det ikke lenger anses beskrivende, generisk eller ellers uten tilstrekkelig særpreg.

Med søknadsdagen forstås for nasjonale varemerkeregistreringer dagen da vilkårene for å oppnå søknadsdag etter ny § 12 b er oppfylt. For internasjonale varemerkeregistreringer er søknadsdagen den dagen da registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd, eventuelt dagen for en etterfølgende utpeking av Norge, jf. varemerkeloven § 72 første ledd andre punktum. *Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)* har bedt om at dette klargjøres i lovteksten i paragrafen her. *Departementet* ser ikke dette som nødvendig når loven nå vil inneholde en egen bestemmelse om søknadsdag for nasjonale registreringer.

Etter *bokstav b*, som gjennomfører direktivet artikkel 8 bokstav b, kan et eldre registrert varemerke heller ikke gi grunnlag for å oppheve en yngre varemerkeregistrering etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, hvis det eldre merket på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket ikke hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg til å underbygge en konklusjon om

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

at det foreligger forvekslingsfare. Denne bestemmelsen har sammenheng med at beskyttelsesomfanget for det eldre merket i vurderingen av risiko for forveksling vil øke jo sterkere innarbeidet merket blir gjennom bruk, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-251/95 *Sabel*.

For å gjennomføre direktivet artikkel 8 bokstav c tas det i *bokstav c* inn en bestemmelse om at et eldre registrert varemerke heller ikke gir grunnlag for å oppheve en yngre varemerkeregistrering på grunnlag av bestemmelsen om utvidet vern i varemerkeloven § 4 andre ledd hvis det eldre merket ennå ikke var velkjent på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for det yngre merket. Det hjelper altså ikke at det eldre merket har oppnådd en slik status i tiden etter søknadsdagen for det yngre merket.

Hvis vilkårene i en av de alternative bestemmelsene her er oppfylt, kan registreringen av det yngre varemerket ikke oppheves på grunnlag av det eldre, og merkene vil måtte sameksistere, jf. også § 8 første ledd nytt tredje punktum. At innehaveren av den yngre mellomliggende rettigheten heller ikke vil kunne protestere på den andres bruk av det eldre merket i slike tilfeller følger av § 9, som gjennomfører direktivet artikkel 18 nr. 3 på dette punktet. Registreringen av det yngre merket vil likevel kunne oppheves på eventuelle andre ugyldighetsgrunnlag som er påberopt.

Til § 36

Paragrafen oppstiller grunnlag for sletting av varemerkeregistreringer. Det foreslås enkelte endringer for å gjennomføre direktivet artikkel 35 om supplerende grunnlag for sletting av fellesmerker, jf. punkt 15 i de alminnelige merknadene. Departementet foreslår at disse supplerende grunnlagene også gjøres gjeldende for garanti- og kontrollmerker. En tilsvarende løsning er valgt ved den danske direktivgjennomføringen, se den danske varemerkeloven § 27.

I nåværende *bokstav a* er det en bestemmelse om at registreringen av et varemerke kan slettes hvis merket er blitt stridende mot offentlig orden eller moral. Direktivet artikkel 20 har ingen tilsvarende bestemmelse, men bygger på at registreringen skal kjennes ugyldig hvis merket stred mot offentlig orden eller moral allerede på søknadstidspunktet, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav f. Ut fra dette er det nærliggende å legge til grunn at eventuelle tilfeller der merket ikke opprinnelig stred mot offentlig orden eller moral, men senere har kommet til å gjøre det, ligger utenfor rammen av

varemerkeretten etter direktivet, og må vurderes etter annet relevant regelverk. I den danske varemerkeloven § 26 er det ingen egen slettelser grunn for disse tilfellene, og departementet antar at det vil være best i samsvar med direktivet om denne grunnen utgår også i norsk rett. Til erstatning for den nåværende bestemmelsen flyttes nåværende bokstav b om merker som har degenerert til bokstav a. Denne gjennomfører artikkel 20 bokstav a i direktivet.

Bestemmelsen i nåværende bokstav c om merker som har blitt egnet til å villede tilsvarende direktivet artikkel 20 bokstav b, og videreføres som *bokstav b* som følge av flyttingen av foranstående bestemmelse.

Nåværende bokstav d regulerer to ulike slettelsergrunner for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker. Den ene gjelder tilfeller der endringer i merkebestemmelsene ikke er blitt meldt inn til Patentstyret, slik det kreves etter § 22 andre ledd andre punktum. Etter direktivet artikkel 33 nr. 3, jf. endringene i § 22 andre ledd, får endringer ikke virkning før de føres inn i registeret. Hvis en endring ikke er blitt meldt til Patentstyret og registrert i registeret, gjelder dermed de opprinnelige bestemmelsene. Det blir følgelig ikke behov for en bestemmelse om manglende innmelding av endringer blant slettelsergrunnene, og en slik bestemmelse følger heller ikke av direktivet artikkel 35. Departementet foreslår derfor at denne utgår.

Den andre bestemmelsen i nåværende bokstav d gjelder tilfeller der merket er brukt i strid med merkebestemmelsene. Denne blir stående, men nå som *bokstav c* som følge av flytting av foranstående bestemmelser. Det gjøres også visse endringer for å bringe ordlyden bedre i samsvar med artikkel 35 bokstav a i direktivet. Endringene består i at det også vises til endringer ført inn i varemerkeregisteret.

I tillegg tas det inn to nye bestemmelser i *bokstav d* og ny *bokstav e*, for å gjennomføre slettelsergrunnene for fellesmerker i direktivet artikkel 35 bokstav b og c. Også disse bestemmelsene gjøres gjeldende for garanti- og kontrollmerkene. Den første slettelsergrunnen gjelder tilfeller der merket har blitt villedende med hensyn til dets karakter og betydning av å være fellesmerke, jf. direktivet artikkel 35 bokstav b. I høringsnotatet ble det lagt til grunn at dette dekkes av den generelle bestemmelsen i någjeldende bokstav c (nå bokstav b), men når departementet i proposisjonen har kommet til at det bør gis et eget registreringsvilkår knyttet til fellesmerker som er villedende med hensyn til deres karakter og betydning i § 15

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

tredje ledd, bør det også tas inn et eget grunnlag for sletting for slike tilfeller i paragrafen her, jf. bokstav d.

I bokstav e gjennomføres direktivet artikkel 35 bokstav c om tilfeller der en endring i merkebestemmelsene er ført inn i registeret selv om bestemmelsene da ble i strid med forbudet mot merkebestemmelser som strider mot offentlig orden og moral eller i strid med de innholdsmessige kravene om bl.a. å åpne for medlemskap i sammenslutningen for fellesmerker som angir geografisk opprinnelse, jf. § 12 a og § 20 tredje ledd, eller bestemmelsen om merker som er egnet til å villegge med hensyn til dets karakter og betydning av å være et fellesmerke, jf. § 15 tredje ledd. Det er hensiktsmessig å tydeliggjøre gjennomføringen av direktivet på dette punktet. Den danske varemerkeloven har lignende bestemmelser i § 27.

Til § 37

Paragrafen gjelder bruksplikten for registrerte varemerker, og adgang til å kreve sletting av registreringen der kravene til bruk ikke er oppfylt. Det gjøres visse endringer som følge av artikkel 16 i direktivet. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 12 i proposisjonen.

I første ledd videreføres innholdet i bruksplikten for registrerte varemerker uendret, jf. direktivet artikkel 19 nr. 1 og 2. Nye sanksjoner mot manglende oppfyllelse av bruksplikten innføres for innsigelsessaker i ny § 29 a, jf. artikkel 44, og for inngrepssaker i § 57, jf. artikkel 17. Nåværende § 35 andre ledd første punktum om betydningen av manglende oppfyllelse av bruksplikten i ugyldighetssaker erstattes av ny § 35 a, som gjennomfører artikkel 46 i direktivet.

I *andre ledd første punktum* tas det inn en presisering av at det ved vurderingen av bruk av varemerket i en form som bare avviker fra den registrerte formen ved elementer som ikke endrer dets særpreg, ikke har betydning om den endrede formen av merket er beskyttet ved en særskilt varemerkerregistrering, jf. direktivet artikkel 16 nr. 5 bokstav a. Bestemmelsen har fått en noe endret utforming sammenlignet med høringsnotatet, etter at *International Trademark Association (INTA)* i høringen ba om en tydeliggjøring av ordlyden. Bakgrunnen for presiseringen er EU-domstolens dom i sak C-533/11 *Rintisch*, der det ble slått fast at innehaveren av merket kan påberope seg bruk av merket i en form som avviker fra den registrerte hvis avviket gjelder elementer som ikke endrer merkets særpreg, og at dette gjelder uansett om merket i den endrede formen er sær-

skilt registrert av merkehaveren. Realiteten i bestemmelsen er altså at et varemerke vernet i én registrering vil kunne gi grunnlag for å oppfylle bruksplikten også etter en annen varemerkerregistrering, så lenge merkene ikke skiller seg fra hverandre utover enkeltheter som ikke endrer særpreg.

Øvrige bestemmelser i andre ledd videreføres uendret, jf. direktivet artikkel 16 nr. 5 bokstav b og artikkel 16 nr. 6, men det tilføyes et nytt *tredje punktum* for å tydelig gjennomføre artikkel 34 i direktivet. Bestemmelsen slår fast at bruk av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke av enhver som har rett til å bruke merket, skal likestilles med merkehaverens egen bruk ved vurderingen av bruksplikten.

Tredje ledd videreføres også uendret, jf. direktivet artikkel 19 nr. 2 og 3.

I nytt *fjerde ledd* tas det inn bestemmelser til gjennomføring av direktivet artikkel 16 nr. 2 og 3, som klargjør tidspunktene da et varemerke skal anses endelig registrert, slik at femårsperioden for bruksplikten begynner å løpe. Bestemmelsene var ikke foreslått i høringsnotatet, men departementet har kommet til at det kan være nyttig at dette er angitt i lovteksten.

I fjerde ledd *første punktum* fremgår at en nasjonal varemerkerregistrering, dvs. en registrering etter loven kapittel 2 etter søknad til Patentstyret, anses endelig når innsigelsesfristen på tre måneder etter § 26 er utløpt, eventuelt, hvis det innkommer innsigelse, når innsigelsessaken er endelig avgjort eller innsigelsen trukket.

Fjerde ledd *andre punktum* regulerer tidspunktet da femårsperioden begynner å løpe for internasjonale varemerkerregistreringer som er gitt virkning i Norge. For disse registreringene må Patentstyret etter Madridprotokollen artikkel 4 og 5 gi Det internasjonale byrået ved WIPO melding innen visse frister dersom det avslås å gi registreringen virkning i Norge, eller dersom det innkommer innsigelse. Dette er reflektert i varemerkeloven §§ 70 og 71. Etter Madridprotokollen gjelder et prinsipp om «stilltiende aksept» av den internasjonale registreringens gyldighet, som innebærer at Patentstyret må gi Det internasjonale byrået melding om et foreløpig avslag (jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd andre punktum) innen 18 måneder fra Patentstyret mottok melding med krav om at registreringen skal ha virkning i Norge. Innen samme frist må Patentstyret eventuelt ta forbehold ovenfor det internasjonale byrået om at det kan komme innsigelse mot registreringen, jf. § 71 andre ledd, hvis innsigelsesbehandling ikke allerede er avsluttet.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Normalt vil Patentstyret behandle spørsmålet om registreringsvilkårene er oppfylt innen denne fristen, og innsigelsesperioden på tre måneder vil også være løpt ut før det har gått 18 måneder fra Patentstyret fikk meldingen om at registreringen kreves gitt virkning i Norge. I motsatt fall tar Patentstyret rutinemessig forbehold overfor Det internasjonale byrået om at innsigelser kan komme etter utløpet av fristen.

Fristen på 18 måneder gjelder også for eventuell oppheving av registreringen av Patentstyrets eget tiltak på grunn av søknader med bedre prioritet, eller på grunn av åpenbare feil, jf. varemerkeloven §§ 30 og 45, jf. § 72 tredje ledd andre punktum. For øvrig kan registreringen slettes eller kjønnnes ugyldig på samme vilkår som nasjonale registreringer, jf. § 72 tredje ledd første punktum.

I andre punktum i bestemmelsen her slås det fast at endelig avgjørelse om registreringen anses truffet når den er endelig godkjent, dvs. når Patentstyret har ferdigbehandlet spørsmålet om den kan gis virkning her i landet og eventuelle innsigelser er avgjort, i tråd med varemerkeloven § 70 tredje ledd og § 71 andre ledd.

Fjerde ledd *tredje punktum* slår fast at Patentstyret skal føre inn datoen da femårsperioden for å ta merket i bruk begynner å løpe i varemerkereregisteret, jf. direktivet artikkel 16 nr. 4. Direktivet krever bare at dette gjøres for nasjonale varemerkereregistreringer, men det foreslås at Patentstyret fører inn dette også for internasjonale registreringer som er gitt virkning her i landet.

Til § 40

Paragrafen regulerer levering og behandling av krav om administrativ overprøving av varemerkereregistreringer. Det gjøres en endring i *tredje ledd andre punktum* som følge av at det åpnes for særskilt pantssettelse av registrerte varemerker, jf. punkt 13 i de alminnelige merknadene. På samme måte som ved ugyldighetssøksmål, jf. endringen i § 64, bør pantthavere få varsel fra den som krever administrativ overprøving av et pantsatt registrert varemerke, på tilsvarende måte som det som gjelder for patenter etter patentloven § 52 b fjerde ledd andre punktum.

Til § 44

Det foreslås å klargjøre i *andre ledd første punktum* at avgjørelse om å slette en varemerkereregistrering kan gjelde hel eller delvis sletting, dvs. at slettingen bare kan gjelde enkelte av

varene og tjenestene merket er registrert for, jf. artikkel 45 nr. 5 i direktivet. Dette er bare en tydeliggjøring av gjeldende rett.

Til § 46

Det slås fast ved endring i *andre ledd* at hvis varemerket er pantsatt, kan en varemerkereregistrering ikke slettes etter krav fra merkehaveren, jf. første ledd, så lenge panteretten ikke er bortfalt. Endringen er en følge av at det åpnes adgang til særskilt pantssettelse av varemerker, se punkt 13 i de alminnelige merknadene.

Til § 51

Paragrafen regulerer behandlingen av klager over Patentstyrets avgjørelser i varemerkesaker. Det gjøres endringer for å klargjøre at § 27 fjerde ledd første punktum og § 40 femte ledd gjelder tilsvarende ved klagebehandlingen. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 16. Det følger av § 27 fjerde ledd første punktum og § 40 femte ledd at Patentstyret ved behandlingen av innsigelser og krav om administrativ overprøving bare kan ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen eller kravet.

Det klargjøres i *fjerde ledd nytt fjerde punktum* i paragrafen her at det samme gjelder ved klagebehandling. Bestemmelsen slår fast at der klagen gjelder avgjørelse av innsigelse eller krav om administrativ overprøving, kan nemnda bare ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen eller kravet.

Videre kan klagebehandlingen i saker om administrativ overprøving etter nytt *femte punktum* i fjerde ledd ikke fortsette hvis klagen trekkes tilbake. I innsigelsessaker vil det fortsatt være anledning til å fortsette behandlingen av saken, også klagebehandlingen, hvis det foreligger «særlige grunner», jf. § 27 fjerde ledd andre punktum.

Bestemmelsene innebærer at anførselene fra innsigeren eller kravstilleren setter rammene for prøvingen av klagesaken. Klagenemnda har likevel rom for å tolke de anførsler som er fremsatt for å fastlegge hva de i realiteten går ut på, og står fritt til å anvende de relevante rettsregler på de faktiske omstendigheter som er anført.

For klager over Patentstyrets avgjørelse av søknad om registrering av varemerke vil de nye bestemmelsene i fjerde og femte punktum ikke ha betydning. Klagenemnda kan i slike saker gå utover de forhold som ble berørt under behandlingen i Patentstyret, jf. patentstyrelova § 4 andre ledd, og av parten i klagen, jf. varemerkeloven

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

§ 51 fjerde ledd andre punktum, så lenge parten varsles og gis anledning til å uttale seg om eventuelle nye forhold, jf. forvaltningsloven § 17. Adgangen til å trekke inn nye forhold må likevel praktiseres i lys av at partene skal få en toinstansbehandling i forvaltningen, og at Klagenemndas primære oppgave er å overprøve riktigheten av Patentstyrets avgjørelser, ikke å utrede saken i første hånd.

Til § 53

Paragrafen regulerer overdragelse av registrerte og innarbeidede varemerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

Det foreslås å klargjøre i *første ledd* at en overdragelse av et varemerke kan skje helt eller delvis, dvs. at den kan gjelde hele eller deler av varefortegnelsen for merket, jf. artikkel 22 nr. 1 i direktivet. Hvis en søknad eller varemerkeregistrering overdras delvis, må det skje en deling av registreringen, jf. varemerkeforskriften kapittel 3. Videre klargjøres at en søknad om registrering av varemerke kan overdras, på lik linje med registrerte varemerker, jf. artikkel 26 i direktivet.

I den deklatoriske tolkningsregelen i *andre ledd* gjøres en tilføyelse som klargjør at overdragelse av virksomheten ikke omfatter retten til varemerker knyttet til virksomheten hvis annet er avtalt eller fremgår klart av omstendighetene, jf. artikkel 22 nr. 2 i direktivet. I høringsnotatet ble det ansett unødvendig å ha med tillegget om hva som fremgår av omstendighetene, men dette kan være en nyttig presisering, som også er tatt inn i den danske varemærkeloven § 38 stk. 2.

Til § 54

Paragrafen regulerer lisenser til å bruke registrerte og innarbeidede varemerker i næringsvirksomhet, og gjelder også for «naturlige varekjennetegn» vernet etter varemerkeloven § 1 tredje ledd. Det foreslås enkelte endringer på bakgrunn av artikkel 25 nr. 1 og 26 i direktivet, jf. de alminnelige merknadene i punkt 13. Artikkel 25 nr. 3 og 4 i direktivet gjennomføres i § 63. Bestemmelsene i direktivet gjelder bare registrerte varemerker og varemerkesøknader, men bør på tilsvarende måte som gjeldende bestemmelser gis anvendelse også for innarbeidede varemerker og «naturlige varekjennetegn».

Første ledd første punktum gir uttrykk for at det er rettslig adgang til å gi lisens, og *andre punktum* slår fast at lisenshaveren ikke kan overdra sin

bruksrett videre, med mindre annet er avtalt. Det tas inn en presisering av at en lisensavtale kan gjelde retten etter en varemerkesøknad, jf. direktivet artikkel 26.

I nåværende ordlyd i § 54 er det ikke angitt noe om hva slags typer av lisenser som kan avtales, da det ved vedtakelsen av varemerkeloven 2010 ikke ble ansett hensiktsmessig å nevne særskilt bare enkelte av de typer av lisensavtaler som kan inngås, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 80. På bakgrunn av at det nye direktivet artikkel 25 nr. 3 har en ny bestemmelse om søksmålsrett, som skiller mellom eksklusive lisenser og andre lisenser, synes det hensiktsmessig nå å angi forskjellen mellom eksklusive og ikke-eksklusive lisensavtaler i lovteksten, jf. nye bestemmelser i første ledd *tredje punktum*. En eksklusiv lisens gir lisenshaveren en absolutt utnyttelsesrett, og betyr at lisensgiveren er avskåret fra å utnytte rettigheten selv og å gi lisens til andre, så lenge avtalen gjelder. En ikke-eksklusiv lisens eller enkel lisens betyr derimot at merkehaveren ikke er avskåret fra å utnytte rettigheten selv eller gi lisens til andre. En enlisens gir på sin side lisenshaveren en eksklusiv rett til å utnytte rettigheten så lenge avtalen gjelder. Dette er ikke en eksklusiv lisens, etter som merkehaver selv fortsatt har rett til å bruke merket. Hvorvidt en lisens er eksklusiv eller ikke-eksklusiv, vil ha betydning for de nye reglene om søksmålsrett i § 63. Angivelsen av typene av lisenser er også tatt inn i den svenske varumærkelagen 6 kap. 4 og den danske varemærkeloven § 38 b stk. 1. Angivelsen av visse typer lisenser i lovteksten innebærer ikke noen realitetsendring, og innskrenker følgelig ikke de typer av lisensavtaler som kan inngås sammenlignet med gjeldende rett.

Videre klargjøres at lisensen kan gjelde for bare noen eller alle de varer eller tjenester merket er beskyttet for, og at lisensen kan gjelde for en del av eller hele landet. At lisensen kan begrenses saklig eller geografisk på denne måten, er ingen realitetsendring. I tillegg vil lisensen kunne begrenses på andre måter, slik som for eksempel i tid, og det vil kunne gis nærmere bestemmelser med krav til i hvilken utforming lisenstakeren skal bruke merket mv.

Nåværende andre ledd videreføres uendret, jf. artikkel 25 nr. 2 i direktivet.

Til § 55

Som følge av at det åpnes for å ta utlegg og arrest i registrerte varemerker, jf. punkt 13 i de alminnelige merknadene, endres § 55 slik at forbudet mot

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

utlegg og annen separat tvangsfølgning bare vil gjelde for varemerker som utelukkende er beskyttet ved innarbeidelse etter § 3 tredje ledd. Dette vil også omfatte såkalte «naturlige varekjennetegn» med vern etter varemerkeloven § 1 tredje ledd.

Slike innarbeidede kjennetegn kan heller ikke være gjenstand for særskilt pantsettelse etter de nye reglene i panteloven §§ 4-11 og 4-12, men kan inngå i driftstilbehørpant etter panteloven §§ 3-4 og 5-4.

Til § 56

Paragrafen regulerer anmerkning av overdragelser og lisenser til registrerte varemerker i varemerkeregisteret, og rettsvirkninger av slike anmerkninger. Rettsvernsvirkninger av anmerkninger og kollisjoner mellom rettsstiftelser er regulert i ny § 56 b.

Det foreslås en endring i *andre ledd første punktum* om anmerkning av overdragelser, for å tilpasse ordlyden til artikkel 22 nr. 3 jf. artikkel 26 i nytt varemerkedirektiv, ved at det uttrykkelig fremgår at også overdragelser av søknader skal kunne anmerkes i varemerkeregisteret, jf. punkt 13 i de alminnelige merknadene. En slik tydeliggjøring er også hensiktsmessig ved tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett, som krever at overdragelser av varemerkesøknader skal kunne anmerkes i registrene, jf. punkt 4 i proposisjonen. Patentstyret fører allerede i dag inn overdragelser av søknader i varemerkeregisteret, slik at endringen bare er en presisering av gjeldende praksis. At lisensiering av søknader kan anmerkes, følger allerede av tredje ledd

Begrepet «overdragelse» i bestemmelsen her skal forstås i vid forstand, og omfatter alle de former for endring i eierforhold som er omhandlet i Singaporetraktaten artikkel 11. Foruten overdragelse ved kontrakt, kan det følgelig også anmerkes i registeret der det skjer en overdragelse av merket som følge av fusjon, eller som følge av lov, slik som ved arv, eller ved rettsavgjørelse, slik som der det avsies dom på overføring av retten til merket.

Varemerkeloven § 82 bokstav e gir hjemmel for i forskrift å fastsette krav til levering av dokumentasjon for det som kreves anmerket, se merknader til endringene i den bestemmelsen. Slikt krav om innlevering av dokumentasjon for overdragelsen eller lisensen følger av § 2 a i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter for anmerkninger når det gjelder patenter. Dokumentasjonen gjør det mulig for Patentstyret å fastslå at det faktisk har skjedd en overdra-

gelse eller er meddelt en lisens, dvs. at merkehave- ren har samtykket til dette. Notoriteten om dette også på varemerkeområdet er hensiktsmessig lys av nye regler om rettsvernsvirkninger av registrering i varemerkeregisteret, se ny § 56 b. Det vil gjøres endringer i forskriften § 2 a i tråd med dette. For pantsettelse følger krav til dokumentasjon av ny § 56 a i loven.

Ved innføring i registeret av en delvis overdragelse, krever ikke bestemmelsen her at registreringen først må deles før anmerkning i registeret kan skje. Deling er imidlertid en forutsetning for at hver av rettighetshaverne skal kunne disponere over sin del av rettigheten, jf. varemerkeloven § 82 bokstav c og varemerkeforskriften kapittel 3.

Til ny § 56 a

Paragrafen er ny, og gjelder innføring i varemerkeregisteret av særskilt pantsettelse og utlegg samt arrest i registrerte varemerker og søknader om varemerkeregistrering. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13. Reglene er utformet etter mønster av patentloven § 44 tredje og fjerde ledd samt syvende ledd.

I *første ledd første punktum* fremgår at panterett i registrert varemerke eller varemerkesøknad skal anmerkes i varemerkeregisteret etter krav fra merkehave- ren eller panthaveren. Det vil bli gitt nærmere regler om anmerkning av pantsettelse i forskrift, herunder om hvilke opplysninger om pantsettelsen som skal fremgå av registeret.

Etter første ledd *andre punktum* kan også overdragelse og frempantsettelse av panterett i varemerke som nevnt i panteloven § 4-11 anmerkes i varemerkeregisteret. Ved overdragelse vil det være partene i overdragsavtalen som kan kreve anmerkning av overdragelsen. Ved frempantsettelse vil det være pantsetter og varemerke- haver i frempantsettelsesavtalen som kan kreve anmerkning i registeret.

Etter første ledd *tredje punktum* skal det med et krav om anmerkning følge dokumentasjon for pantsettelsen eller overdragelsen. Dette innebærer at det må medfølge dokumentasjon for at innehaveren av søknaden eller rettigheten har samtykket i pantsettelsen eller overdragelsen. Avtalen vil normalt gi tilstrekkelig dokumentasjon. Det er ikke noe i veien for at dette dokumenteres på annen måte som anses å gi tilstrekkelig underbygging av at det foreligger en pantsettelse, frempantsettelse eller overdragelse av panterett.

Etter første ledd *fjerde punktum* skal Patentstyret ved anmerkning av panterett bygge på at

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

den som er oppført som innehaver av en søknad eller rettighet i varemerkeregisteret, har rett til å samtykke til pantsettelsen, med mindre det er klare holdepunkter for at en annen er innehaver. Dette er i samsvar med at merkehaveren må oppgi en kontaktadresse til Patentstyret etter varemerkeloven § 77. Dette innebærer at Patentstyret normalt kan legge til grunn at den som er oppført som innehaver også er den reelle innehaveren av søknaden eller rettigheten, uten at det er nødvendig å foreta andre undersøkelser. For at det skal være klare holdepunkter for at en annen er innehaver, må det foreligge dokumentasjon for dette, f.eks. i form av en overdragelsesavtale. Etter *femte punktum* gjelder det samme ved overdragelse og frempantsettelse av panterett, slik at Patentstyret kan legge til grunn at den som er oppført som panthaver, er berettiget til å overdra eller frempantsette panteretten, med mindre det foreligger klare holdepunkter for noe annet.

Etter *sjette punktum* skal det gjøres anmodning om det når panteretten er opphørt. Pantretten vil alltid opphøre når en søknad bortfaller uten at det blir meddelt noen rettighet, og når en rettighet opphører, uten at det da gjøres noen særskilt anmerkning om opphør av panteretten. Hvis panteretten opphører før en søknad eller rettighet bortfaller, skal det anmerkes at panteretten er opphørt. Når en søknad eller rettighet overføres til en annen, fordi den som er oppført i registeret som innehaver ikke har retten til varemerket, faller pant stiftet av den tidligere oppførte innehaveren bort, og dette må anmerkes når søknaden eller rettigheten overføres til den rette innehaveren. Dette må Patentstyret sørge for av eget tiltak, samtidig med at den som har retten til merket anmerkes som innehaver i registeret. Når pantretten faller bort av andre grunner, f.eks. fordi pantkravet blir innfridd, vil det være opp til partene i panteavtalen å anmode om anmerkning om at panteretten er opphørt. Hvis pantsetter krever anmerkning, må det legges frem dokumentasjon for at panteretten er bortfalt.

I tilfeller der en selger av et varemerke ønsker å ta forbehold ved overdragelsen om betaling av restkjøpesum eller andre typer forbehold om rettstiftelser til fordel for selger, må et slikt forbehold i så fall tas i form av et pant som etableres etter de nye bestemmelsene i panteloven §§ 4-11 til 4-12, og anmerkes i varemerkeregisteret etter bestemmelsene i paragrafen her. Rettsvern for et slikt forbehold vil oppnås etter bestemmelsene i § 56 b. Selgeren kan for eksempel sende Patentstyret dokumentasjon for overdragelsen i form av overdragelsesavtalen, og vise til at det på en bestemt

side i avtalen er avtalt en panterett for selgerens krav på restkjøpesummen, som skal anmerkes som en panterett i varemerkeregisteret, i tillegg til anmerkning av selve overdragelsen. En annen type forbehold som kan tenkes fra selgerens side er et forbehold om å beholde en lisens til selv fortsatt å kunne bruke merket. En slik lisens må i så fall anmerkes etter § 56, og rettsvernsreglene i § 56 b vil gjelde.

Andre ledd viser til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd, jf. tvisteloven § 33-7 andre ledd, når det gjelder anmerkning av utlegg og arrest i varemerker i varemerkeregisteret. Etter disse bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven skal utlegg og arrest som gjelder immaterialrettigheter som det finnes særskilte registre for, anmerkes i vedkommende register. Siden det allerede følger av tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven at slike utlegg og arrest skal anmerkes i det aktuelle registeret, har andre ledd en ren informativ funksjon.

Tredje ledd regulerer klage over Patentstyrets nektelse av å foreta anmerkning etter første ledd. Dette dreier seg om kurante avgjørelser, og det er grunn til å tro at slike klager bare unntaksvis vil forekomme. Ofte vil en nektelse skyldes at det ikke følger nødvendig dokumentasjon vedlagt kravet om anmerkning. Siden dette vil kunne avhjelpest ved å sende inn dokumentasjonen som mangler, vil det i slike tilfeller være lite praktisk med klage. Etter *første punktum* kan nektelse av å foreta anmerkning påklages til Klagenemnda. Klageretten gjelder ved nektelse av alle former for anmerkninger som kan kreves etter første ledd. Etter *andre punktum* må klagen være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dagen melding om nektelsen ble sendt vedkommende part, det vil si den som har krevd anmerkning i registeret. Det skal betales fastsatt gebyr for klage, jf. *tredje punktum*. Det vil bli fastsatt gebyr for slik klage i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Hvis vilkårene for å ta klagen under behandling er oppfylt, kan Patentstyret endre avgjørelsen hvis Patentstyret finner at klagen er begrunnet, jf. *fjerde punktum*. Det innebærer at Patentstyret kan foreta anmerkning helt eller delvis slik det er krevd. Dersom dette innebærer at klagen tas til følge, faller klagesaken bort.

Hvis Patentstyret ikke finner at avgjørelsen kan endres slik at klagen etterkommes, skal Patentstyret oversende klagesaken til Klagenemnda, jf. tredje ledd *femte punktum*. Klagesaken vil bestå av kravet om anmerkning, Patentstyrets nektelse, klagen og en eventuell uttalelse fra

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Patentstyret til Klagenemnda. Hovedregelen etter patentstyrelova § 4 første ledd første punktum er at et utvalg på tre medlemmer i Klagenemnda avgjør klagesakene. Etter patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum kan lederen i Klagenemnda avgjøre en sak alene når saken ikke reiser tvilsspørsmål og det er åpenbart hva avgjørelsen må gå ut på. Klager over nektelser av å foreta anmerkninger vil vanligvis dreie seg om et oversiktlig og avgrenset saksforhold, og vil normalt ikke reise spesielt kompliserte spørsmål. Det er derfor normalt ikke grunn til at slike klager skal behandles av et utvalg på tre medlemmer i Klagenemnda. *Sjette punktum* slår derfor fast at nemndas leder alltid kan avgjøre slike klager alene. Dette gjelder selv om vilkårene i patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum ikke er oppfylt. Også nestlederen i Klagenemnda kan avgjøre en sak alene etter sjette punktum. Lederen eller nestlederen kan bestemme at en klage over nektelse av å foreta anmerkning skal behandles og avgjøres av et utvalg på tre eller (unntaksvis) fem medlemmer i Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 4 første ledd første til tredje punktum, dersom de mener at det er grunn til det.

Til ny § 56 b

Paragrafen er ny, og regulerer forholdet mellom visse kolliderende rettserverv som kan registreres i varemerkeregisteret, og forholdet mellom slike rettserverv og eldre driftstilbehørspant som omfatter et pantsatt varemerke m.m. I dag er det ikke slike kollisjonsregler i varemerkeloven, men det finnes lignende regler i patentloven § 44 a. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

Første ledd regulerer kollisjon mellom rettserverv som går ut på frivillig overdragelse av varemerke, herunder varemerkesøknad, meddelelse av avtalt lisens, overdragelse av avtalt lisens, pantsettelse som nevnt i panteloven § 4-11, herunder overdragelse og frempantsettelse av slik panterett, og utlegg og arrest. Utgangspunktet er at rettserverv der krav om anmerkning i varemerkeregisteret er mottatt hos Patentstyret, går foran rettserverv som ikke er mottatt til anmerkning samme dag eller tidligere. Dette innebærer blant annet at frivillige rettserverv som ikke er mottatt til anmerkning når et utlegg mottas til anmerkning, vil stå tilbake for utlegget uavhengig av hvilken rett som er ervervet først, jf. andre ledd andre punktum. Det vil foreslås endringer i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 2 a, slik

at det vil gjelde tilsvarende bestemmelser om hvordan krav om anmerkning skal sendes inn og når de skal regnes som mottatt mv. som det som allerede gjelder for patenter.

Andre ledd regulerer forholdet mellom rettserverv som nevnt i første ledd som er mottatt til anmerkning samme dag. Utgangspunktet etter *første punktum* er at slike rettserverv er likestilte. Utlegg og arrest går likevel foran andre rettserverv, jf. *andre punktum*. Hvis flere utleggsforretninger og arrestforretninger er mottatt til anmerkning samme dag, går den eldste foran, jf. *tredje punktum*.

Tredje ledd innebærer at dagen et krav om anmerkning er mottatt ikke alltid vil være avgjørende for hvilket av flere kolliderende rettserverv som har forrang. En eldre rett går uten hensyn til reglene i første og andre ledd foran en yngre, dersom den yngre retten er basert på et frivillig rettserverv og erververen, da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret, kjente eller burde kjenne til den eldre rett.

Fjerde ledd gir tinglysningsloven §§ 23 til 26 og §§ 30 til 32 a tilsvarende anvendelse så langt de passer. Henvisningen til tinglysningsloven § 23 innebærer at slike frivillige rettserverv som er nevnt i første ledd må være mottatt til anmerkning hos Patentstyret senest dagen før konkurs åpnes hvis de skal ha vern mot konkursbeslaget. Dette representerer en endring sammenlignet med dagens situasjon, der det ikke er nødvendig med anmerkning i det aktuelle registeret hos Patentstyret for at erververen skal ha vern mot konkursbeslag.

Femte ledd regulerer kollisjon mellom rettserverv som nevnt i første ledd og panterett i driftstilbehør etter panteloven § 3-4 og § 5-4 første ledd som omfatter en varemerkesøknad, et varemerke eller lisens som gjelder slike rettigheter. Det dreier seg altså for eksempel om en konflikt mellom et særskilt pant i et varemerke og et driftstilbehørspant etter panteloven § 3-4 eller § 5-4 som omfatter det samme varemerket som den særskilte panteretten. Den særskilte panteretten får rettsvern ved anmerkning i varemerkeregisteret, mens driftstilbehørspantet får rettsvern ved anmerkning i Løsøreregisteret. Etter *første punktum* går slike rettserverv som nevnt i første ledd som er mottatt til anmerkning hos Patentstyret, foran panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret samme dag eller tidligere. Etter *andre punktum* gjelder andre ledd om forholdet mellom rettserverv som er mottatt til anmerkning samme dag tilsvarende for forholdet mellom rettserverv som nevnt i første ledd som er mottatt til anmerkning hos Patentstyret

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

samme dag som et kolliderende driftstilbehørspant er mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret.

Uten hensyn til reglene i første og andre punktum går likevel en eldre panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning i Løsøreregisteret foran et yngre rettserverv som nevnt i første ledd, dersom den yngre rett er basert på et frivillig rettserverv og erververen da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret kjente eller burde kjenne til den eldre driftstilbehørspanteretten, jf. femte ledd *tredje punktum*. Selv om en driftstilbehørspanterett blir mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret etter at et krav om anmerkning av en særskilt panterett blir mottatt hos Patentstyret, vil altså den særskilte panteretten stå tilbake for en eldre driftstilbehørspanterett hvis panthaveren etter den særskilte panteretten kjente eller burde ha kjent til driftstilbehørspanteretten da kravet om anmerkning av den særskilte panteretten ble mottatt hos Patentstyret. Dersom panthaveren ikke kjente eller burde ha kjent til driftstilbehørspanteretten, vil imidlertid den særskilte panteretten gå foran i slike tilfeller. Femte ledd innebærer altså at et særskilt pant noen ganger vil gå foran en kolliderende eldre driftstilbehørspanterett. En driftstilbehørspanterett vil derimot aldri gå foran en eldre særskilt panterett i et varemerke eller annen type rettserverv som gjelder et varemerke, selv om det eldre rettserverv ikke er mottatt til anmerkning i varemerkerregisteret når driftstilbehørspanteretten mottas til anmerkning i Løsøreregisteret. En slik virkning følger verken av paragrafen her eller av annet rettsgrunnlag.

Til § 57

Paragrafen regulerer adgangen til å få nedlagt forbud mot varemerkeinngrep. Det tas inn et nytt andre ledd for å lovfeste at et eldre varemerke ikke kan gi grunnlag for forbud mot bruken av et yngre tegn i den utstrekning bruksplikten etter § 37 ikke er oppfylt for det eldre merket. Bestemmelsene gjennomfører artikkel 17 direktivet, og departementets alminnelige merknader finnes i punkt 12.

Etter nytt *andre ledd* har merkehaveren ikke rett til å få nedlagt forbud i inngrepssaken i den utstrekning vilkårene for å slette registreringen av varemerket er oppfylt for de varer eller tjenester som merket er registrert for, og som er grunnlaget for inngrepssaken, på tidspunktet da stevning ble tatt ut, jf. *første punktum*. Hvis motparten

anmoder om det, må merkehaveren legge frem dokumentasjon for at kravene til bruk som omhandlet i varemerkeloven § 37 er oppfylt innenfor femårsperioden for stevning ble tatt ut, eventuelt at det foreligger rimelig grunn til manglende bruk, jf. *andre punktum*. Anmodningen fra motparten kan fremsettes uten formelt motkrav etter tvisteloven § 15-2, dvs. den kan fremsettes som en ren innsigelse mot saksøkerens krav på forbudsdom.

Dokumentasjonen som fremlegges av merkehaveren, må gjelde de varene eller tjenestene merket er registrert for og som er grunnlag for søksmålet. Merkehaverens plikt til å dokumentere oppfyllelse av bruksplikten på anmodning fra saksøkte gjelder bare hvis det er gått mer enn fem år siden endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, slik at femårsperioden for å ta merket i bruk er utløpt, på tidspunktet for saksanlegget.

Når det gjelder tidspunktet for endelig avgjørelse om registrering, vises det til nytt fjerde ledd i § 37 og merknadene til denne bestemmelsen. Det er bare der saksøkte krever fremlagt dokumentasjon for oppfyllelse av bruksplikten, at dette skal vurderes av retten og eventuelt gis betydning for muligheten til å vinne frem med inngrepskravet.

Til § 58

Begrepsbruken endres slik at garanti- og kontrollmerker føyes til ved siden av fellesmerker i sjettedde ledd, siden fellesmerker utgår som fellesbetegnelse og nå bare betegner det som tidligere ble kalt kollektivmerker, jf. punkt 15.5 i de alminnelige merknadene. Det er derfor nødvendig å nevne både fellesmerker og garanti- og kontrollmerker i bestemmelsen om at merkehaveren kan kreve erstatning på vegne av brukerne av merket. For fellesmerkene gjennomfører bestemmelsen artikkel 34 nr. 2 i direktivet. Søksmålsretten for brukerne av merket er regulert i § 63.

Til § 61

Som i § 58, gjøres på grunn av den terminologiske endringen der fellesmerke utgår som fellesbetegnelse, jf. punkt 15.5 i de alminnelige merknadene, en endring i *tredje ledd* ved at garanti- og kontrollmerker føyes til ved siden av fellesmerker. Rettstilstanden der bare merkehaveren anses som fornærmet i straffesaker videreføres, både for fellesmerkene og garanti- og kontrollmerkene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Til § 63

Paragrafen regulerer søksmålsrett for lisenshavere og brukere av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, samt rett til å tre inn i søksmål om varemerkeinngrep anlagt av merkehaveren. Bestemmelsene gjennomfører artikkel 25 nr. 3 og 4 og 34 nr. 1 i direktivet. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 13 og 15.

I *første ledd* endres reguleringen av lisenshaverens søksmålsrett. Etter gjeldende rett er utgangspunktet at lisenshaveren ikke er avhengig av samtykke fra merkehaveren for å reise søksmål innenfor området lisensavtalen gjelder, mens utgangspunktet etter direktivet artikkel 25 nr. 3 nå blir det motsatte, nemlig at lisenshaveren må be om merkehaverens samtykke, jf. *første punktum*. Dette gjelder imidlertid ikke hvis annet følger av lisensavtalen, eller hvis det gjelder en eksklusiv lisens og merkehaveren, etter å ha fått underretning om at lisenshaveren vil reise søksmål, ikke selv reiser søksmål om varemerkeinngrep innen rimelig tid, jf. *andre punktum*.

Etter *andre ledd* har lisenshaveren rett til å tre inn som part i søksmål om varemerkeinngrep reist av merkehaveren, for å kreve kompensasjon etter § 58 for den del av inngrepet som rammer lisenshaveren, jf. direktivet artikkel 25 nr. 4. *Advokatforeningen* har påpekt at lisenshaveren må kunne påberope alle de alternative formene for økonomisk kompensasjon etter varemerkeloven § 58, og bestemmelsen er utformet i samsvar med dette. Det er ingenting i veien for at lisenshaveren overlater til merkehaveren å føre søksmålet også på lisenshaverens vegne, men etter bestemmelsen gis lisenshaveren en selvstendig rett til å tre inn. Direktivet artikkel 25 nr. 4 er, i motsetning til artikkel 25 nr. 3, ikke utformet som en deklatorisk bestemmelse, og det synes dermed som at lisenshaverens rett på dette punktet ikke kan avskjæres i avtale mellom partene.

Etter gjeldende § 63 andre ledd har bare merkehaveren, og ikke de enkelte brukerne, rett til å reise søksmål om inngrep i fellesmerke samt garanti- og kontrollmerke. Dette videreføres i realiteten i nytt *tredje ledd*, som slår fast at bestemmelsene i første og andre ledd gjelder tilsvarende for brukere av fellesmerker. Henvisningen til første ledd betyr at brukerne av slike varemerker bare vil ha rett til å reise inngrepssøksmål med merkehaverens samtykke, med mindre annet er avtalt, for eksempel ved en avvikende regulering fastsatt i bestemmelsene for bruken av merket. Utgangspunktet er altså fortsatt at det bare er merkehaveren som har søksmålsrett, men det

åpnes for at annet kan være avtalt i det enkelte tilfellet.

I tillegg er brukerne av et fellesmerke, gjennom henvisningen til andre ledd, gitt en rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren for å kreve økonomisk kompensasjon etter § 58 for den delen av et inngrep i som rammer vedkommende bruker. Samtidig kan det i stedet overlates til merkehaveren å reise søksmål og kreve kompensasjon på vegne av brukerne, jf. § 58 sjette ledd.

For garanti- og kontrollmerkene videreføres gjeldende bestemmelse om at bare merkehaveren har søksmålsrett, jf. tredje ledd *andre punktum*.

Bestemmelsene om eksklusiv lisens i første ledd andre punktum er ikke relevante for fellesmerker eller garanti- eller kontrollmerker.

Til § 64

Paragrafen regulerer varsel om søksmål. Det foreslås endringer i *første ledd første punktum* på grunn av de nye reglene om særskilt pantsettelse av varemerker, jf. punkt 13 i de alminnelige merknadene, slik at panthaver blir nevnt blant de rettssubjekter som skal ha melding per rekommandert brev fra den som reiser søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering.

Samtidig endres første ledd *andre punktum* slik at en panthaver som reiser inngrepssøksmål, må gi melding om dette til merkehaveren i rekommandert brev. I hvilken grad panthaveren vil ha anledning til å reise inngrepssøksmål, vil bero på avtalen mellom partene og alminnelige prosessforutsetninger etter tvisteloven.

Av første ledd andre punktum fremgår også at lisenshaveren må sende melding til merkehaveren ved rekommandert brev der lisenshaveren reiser søksmål om varemerkeinngrep. Denne reguleringen kommer i tillegg til de nye bestemmelsene om lisenshaverens søksmålsrett i § 63 første ledd. Hvorvidt lisenshaveren har søksmålsrett, er regulert i § 63. Det er ryddig at lisenshaveren alltid skal sende melding til merkehaveren om søksmål, selv der lisenshaveren i avtalen er gitt selvstendig rett til å reise søksmål. Kravet til melding etter bestemmelsen her kommer i tillegg til kravene etter § 63, men det vil etter omstendighetene kunne være mulig å benytte samme melding til både å innhente samtykke og varsle om søksmålet etter § 63 og paragrafen her.

Bestemmelsen her slår også fast at en bruker av fellesmerke som reiser inngrepssøksmål skal

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

gi melding om dette til merkehaveren, på tilsvarende måte som en lisenshaver og panthaver. At brukerne normalt ikke har søksmålsrett, følger av § 63 tredje ledd. Brukerne kan eventuelt benytte samme melding til å innhente samtykke etter § 63 og varsle etter paragrafen her.

Hvis meldingene etter første ledd ikke er gitt, kan retten sette en frist for å gi slike meldinger etter andre ledd. Hvis det ikke dokumenteres at meldingene er gitt innen fristen, skal søksmålet avvises.

Til § 71

Paragrafen regulerer behandling av innsigelser mot at internasjonale varemerkeregistreringer gis virkning i Norge. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 14.7.

I *første ledd tredje punktum* tilføyes en henvisning til at ny § 27 a om mulighet for utsettelse av saksbehandlingen der partene forhandler om en minnelig løsning, gjelder tilsvarende i innsigelsesakene for internasjonale varemerkeregistreringer, jf. artikkel 43 nr. 3 i direktivet.

For å gjennomføre direktivet artikkel 44 om adgang til å påberope manglende oppfyllelse av bruksplikten for innsigerens registrerte merke eller foretaksnavn også i saker om internasjonale varemerkeregistreringer, foreslås å ta inn en henvisning til § 29 a i *andre ledd nytt andre punktum*. At bestemmelsen gjelder tilsvarende, betyr at registreringshaveren også i saker om internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i Norge, kan kreve at innsigeren dokumenterer at bruksplikten er oppfylt for det eldre registrerte varemerket eller foretaksnavnet som påberopes som grunnlag for innsigelsen. Hvis innsigeren ikke kan dokumentere at kravene til bruk er oppfylt i femårsperioden forut for den internasjonale søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, kan innsigelsen ikke tas til følge på dette grunnlaget. Dokumentasjon for oppfyllelse av bruksplikten er bare aktuelt der femårsperioden for å ta innsigerens kjennetegn i bruk, var utløpt på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for den internasjonale registreringen.

I tillegg tas det i samme bestemmelse inn en henvisning til at § 29 første ledd andre og tredje punktum gjelder tilsvarende for internasjonale registreringer. Henvisningen til § 29 første ledd tredje punktum betyr at selv om varemerket var beskrivende eller generisk, eller ellers ikke oppfylte kravet til særpreg, på søknadsdagen, skal registreringen likevel ikke nektes gitt virkning her i landet hvis merket ikke lenger var beskri-

vende og oppfylte kravet til særpreg på tidspunktet da innsigelsen ble fremsatt, jf. artikkel 4 nr. 4 i direktivet. Henvisningen til § 29 første ledd andre punktum innebærer at hvis det gjelder et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, skal registreringen ikke nektes gitt virkning i Norge på grunnlag av at kravene til slike merker og bestemmelsene for dem ikke var oppfylt på søknadsdagen, hvis kravene oppfylles ved at merkehaveren gjør endringer i bestemmelsene for bruken av merket, jf. direktivet artikkel 36.

Til § 80

Den absolutte fristen for å be om at saken tas under behandling etter fristoversittelse etter *første ledd andre punktum* endres fra fire til seks måneder, for å oppfylle regel 9 i de utfyllende bestemmelsene til Singaporetraktaten, jf. punkt 4 i de alminnelige merknadene. Hvilke gjenopprettende tiltak statene tilbyr ved fristoversittelse, berøres ikke av det nye varemerkedirektivet.

I *første ledd fjerde punktum* presiseres det at kravet om å få saken tatt under behandling anses som ikke innkommet hvis gebyret ikke betales, jf. Prop. 52 L (2018–2019) s. 6. Ved en inkurie ble denne endringen tatt inn i første ledd tredje punktum ved lov 21. juni 2019 nr. 49 om endringer i patentloven mv. (forenklinger). Dette rettes opp her ved at tidligere tredje punktum består, og fjerde punktum endres i stedet.

Til § 82

Det gjøres en endring i *bokstav e*, for å tydeliggjøre at loven gir hjemmel for forskrifter om anmerkninger i varemerkeregisteret, hva slags dokumentasjon som skal følge med ved krav om slik anmerkning og om behandlingen av kravene. Bakgrunnen for endringene er forslaget om å åpne for særskilt pantsettelse og utlegg i registrerte varemerker og varemerkesøknader, og de nye kollisjonsreglene i § 56 b, som vil medføre behov for regler i forskrift om krav til dokumentasjon og om anmerkning av slike rettsstiftelser. Patentloven § 68 første ledd har en lignende forskriftshjemmel.

22.2 Endringene i patentloven

Til §§ 9, 36 og 52 d

Ved en inkurie ble begrepsbruken i disse bestemmelsene ikke endret fra «avgift» til «gebyr» ved lov 21. juni 2019 nr. 49 om endringer i patentloven

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

mv. (forenklinger), der det ble det gjort endringer i begrepsbruken i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-112/15, se Prop. 52 L (2018–2019) s. 6. Departementet foreslår å rette opp dette, slik at betegnelsene blir korrekte.

Til § 44

I tredje ledd sjette punktum er det en bestemmelse om at anmerkning av panterett skal slettes når panteretten er opphørt. I realiteten sletter imidlertid ikke Patentstyret panteretten, men det anmerkes i registeret at den er opphørt. Dette er mer hensiktsmessig for å ivareta historikken i registeret. Heller ikke patentet slettes fra registeret når det er opphørt, men det gjøres anmerkning om dette når vernet bortfaller. Det gjøres derfor en endring i bestemmelsen i *tredje ledd sjette punktum*, slik at det den slår fast at det skal anmerkes at panteretten er opphørt, istedenfor at den opprinnelige anmerkningen av panteretten skal slettes.

En tilsvarende bestemmelse for særskilt pant i varemerker følger av varemerkeloven ny § 56 a første ledd sjette punktum.

I *syvende ledd tredje punktum* presiseres at klagen ikke tas opp til behandling hvis klagegebyret ikke betales.

Til § 52 e

Ved en inkurie ble fjerde punktum i første ledd ikke opphevet ved endringen i tredje punktum foretatt ved lov 21. juni 2019 nr. 49 om endringer i patentloven mv. (forenklinger). Dette rettes derfor opp ved at fjerde punktum oppheves her, siden innholdet i fjerde punktum etter de forrige endringene allerede fremgår av tredje punktum.

Til § 66 b

Etter *første ledd andre punktum* skal et europeisk patent få virkning i Norge hvis det er angitt at patentet skal gjelde i Norge og vilkårene i § 66 c første ledd er oppfylt. Det må imidlertid også kunngjøres av Patentstyret at patentet gjelder her i riket før det kan få virkning her, jf. § 66 c fjerde ledd. Dette bør presiseres i bestemmelsen her, ved at det tas inn en henvisning til vilkåret om kunngjøring etter § 66 c fjerde ledd.

Til § 75

Ved lov 21. juni 2019 nr. 49 om endringer i patentloven mv. (forenklinger) ble det gjort endringer i

patentloven § 28 og § 72 for å innføre adgang til gjenoppretting av prioritet for en patentsøknad der fristen etter patentloven § 6 første ledd er oversittet, se Prop. 52 L (2018–2019) s. 17 flg. Adgangen til gjenoppretting av prioritet for internasjonale patentsøknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet er regulert i § 28 andre ledd fjerde punktum. I patentloven § 75 andre punktum fremgår at avgjørelser om å nekte gjenoppretting av prioritet etter patentloven § 72 kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Det bør presiseres at dette også gjelder slike avgjørelser for internasjonale søknader etter § 28 andre ledd fjerde punktum, og dette tas inn ved endring i *andre punktum*.

22.3 Endringene i panteloven

Til kapittel 4

Det er gjort en tilføyelse i kapitteloverskriften, for at den skal reflektere at kapitlet nå også inneholder bestemmelser om avtalepant i varemerker. Det er videre gjort en endring i underoverskriften om patenter og planteforedlerretter, slik at denne også viser til varemerker. De alminnelige merkna-dene til departementet finnes i punkt 13.

De generelle bestemmelsene om avhendelse og lisensiering, bortfall av panteretten og avtale om realisasjon i §§ 4-15 til 4-17 videreføres, og vil også gjelde for pant i varemerkerettigheter. Det gjøres kun enkelte mindre endringer i § 4-16, se merknadene til disse nedenfor.

Henvisningen til panteloven § 4-11 i tvangsfullbyrdelsesloven § 1-3 andre ledd femte punktum vil etter endringene i § 4-11 også omfatte tilfeller med pantsettelse av varemerker. Reglene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 10-3 og 10-13 vil også gjelde for varemerker, samt rettsgebyrloven § 14 tiende ledd andre punktum nr. 2.

I høringsnotatet ble det foreslått nye bestemmelser om pant i varemerker og om rettsvern for slikt pant i §§ 4-15 og 4-16, men dette ville medføre en uheldig forskyvning av de nåværende bestemmelsene som er tatt inn i disse paragrafene. Departementet har kommet til at det er mer hensiktsmessig å innarbeide de nye bestemmelsene om varemerker i bestemmelsene om patenter i §§ 4-11 og 4-12.

Til § 4-11

Paragrafen regulerer adgangen til særskilt pantsettelse ved avtale av patenter mv., og endres slik at den også regulerer slik pantsettelse av regi-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

strerte varemerker og varemerkesøknader, noe artikkel 23 og 26 i nytt varemerkedirektiv krever at statene åpner for. I dag er det ikke adgang til særskilt pantssettelse av registrerte varemerker i norsk rett, kun pantssettelse som del av driftstilbehør etter panteloven §§ 3-4 eller 5-4. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

Første ledd første punktum endres slik at den slår fast at registrerte varemerker kan pantsettes særskilt. Dette omfatter alle varemerker som har virkning i Norge, det vil si varemerker registrert av Patentstyret på grunnlag av nasjonale varemerkesøknader, og internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning her i landet etter varemerkeloven § 70.

Videre kan etter endringen i første ledd *andre punktum bokstav a* nasjonale varemerkesøknader som er innført i varemerkeregisteret pantsettes, dvs. at søknaden må være innført i registeret før den kan pantsettes. Det har sammenheng med at rettsvern etableres gjennom at panteretten registreres i registeret, jf. § 4-12. Videre kan etterendringer i *andre punktum bokstav b* krav om at internasjonale varemerkeregistreringer gis virkning i Norge pantsettes, hvis kravet er innført i varemerkeregisteret. Slike krav vil følge samme regler som nasjonale varemerkesøknader. Pantretten vil for internasjonale registreringer bare omfatte de rettighetene den internasjonale varemerkeregistreringen gir i Norge, og vil ikke berøre rettighetene i andre stater.

Etter endringen i *bokstav e* kan overførbart avtalt lisens som er registrert i varemerkeregisteret også pantsettes. Etter varemerkeloven § 54 kan ikke retten etter en lisensavtale overdras videre, med mindre annet er eller må anses å være avtalt. Det innebærer at lisenser i mange tilfeller ikke vil kunne pantsettes.

Andre ledd regulerer hva som skjer med pantretten hvis en pantsatt varemerkesøknad eller varemerkeregistrering deles, eller hvis et varemerke i en pantsatt søknad skilles ut i en ny søknad, jf. varemerkeforskriften kapittel 3. I disse tilfellene vil panteretten omfatte både den opprinnelige søknaden eller registreringen og avdelte eller utskilte søknader eller registreringer. Patentstyret må i slike tilfeller sørge for at panteretten er anmerket både på den opprinnelige søknaden eller registreringen, og på avdelte eller utskilte søknader eller registreringer.

Tredje ledd nytt andre punktum regulerer hva som skjer med panteretten når det blir registrert et varemerke på grunnlag av en pantsatt varemerkesøknad. I disse tilfellene blir varemerket

omfattet av panteretten i stedet for søknaden. Patentstyret må sørge for at panteretten blir anmerket på varemerket. Tredje ledd andre punktum gjelder både når Patentstyret registrerer et varemerke på grunnlag av en nasjonal søknad som er pantsatt, og når et krav om internasjonal varemerkeregistrering pantsatt etter første ledd bokstav b senere blir gjort gjeldende som en varemerkeregistrering i Norge.

Hvis vernet for et registrert varemerke overlapper med vern som innarbeidet varemerke eller vern etter reglene om sekundære forretningskjennetegn i foretaksnavneloven, vil dette vernet automatisk bli omfattet av panteretten. Det er imidlertid ikke adgang til å pantsette slike innarbeidede rettigheter særskilt.

Til § 4-12

Paragrafen regulerer hvordan rettsvern etableres for panterett i varemerker etter § 4-11. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

Etter *første punktum* får panteretten rettsvern ved anmerkning i varemerkeregisteret. Etter *tredje punktum* får frempantssettelse, det vil si pantssettelse av panteretten, rettsvern på samme måte.

Bestemmelsen om europeiske patentsøknader flyttes til *andre punktum*.

Til § 4-16

Paragrafen regulerer bortfall av panteretten. Det gjøres enkelte endringer som følge av at paragrafen utvides til å regulere også bortfall av pantretten til registrerte varemerker og varemerkesøknader.

I *første ledd* tas det inn en henvisning til varemerker, slik at panteretten faller bort og panthaveren kan kreve pantkravet innfritt når en søknad om varemerke som er pantsatt blir overført til en annen fordi søkeren ikke har retten til varemerket, eller der søknaden blir avslått.

I *andre ledd* tas det inn en henvisning til pantsatte varemerkerettigheter innledningsvis, slik at bestemmelsene i bokstav a til c om ulike bortfallsgrunner vil gjelde også for varemerkerettigheter, herunder vil *bokstav b* gjelde der varemerkeregistreringen blir satt til side som ugyldig. Det tilføyes også en henvisning til varemerkerettigheter i *bokstav a*, og manglende betaling av fornyelsesavgift tas inn som en opphørsgrunn særskilt for varemerker i *bokstav c*. Bokstav d er kun relevant for planteforedlerrettigheter. Det tas inn en ny *bokstav e* om at panteretten faller bort og pant-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

haveren kan kreve pantekravet innfridd når en varemerkeregistrering opphører som følge av sletting etter varemerkeloven §§ 36 eller 37.

Tredje til sjette ledd videreføres uten endringer, og vil også gjelde for pantsatte varemerker.

22.4 Endringene i foretaksnavneloven

Til § 2-5

For å harmonisere med ordlyden i den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, foreslås uttrykket «egnet til å vekke forargelse» erstattet med at foretaksnavnet ikke må stride mot «offentlig orden eller moral». Dette er ikke ment å innebære noen realitetsendring.

Til § 2-6

Paragrafen regulerer registreringshindre for foretaksnavn i form av eldre rettigheter, som kan prøves ved administrativ overprøving hos Patentstyret etter § 3-6 innen tre år fra registreringsvedtaket ble endelig, eventuelt ved søksmål for domstolene etter § 5-1. Registreringshindrene i paragrafen her prøves ikke av Foretaksregisteret forut for registrering, jf. § 2-7 andre ledd. Det gjøres en endring i *første punktum* nr. 4 for å harmonisere ordlyden med varemerkeloven § 16 bokstav a og endringene i reguleringen av enerettens innhold i § 3-2, som harmoniseres bedre med varemerkeloven § 4. Ved at formuleringen «krenke en annens rett» benyttes, kommer det tydelig frem av ordlyden at registreringshinderet både rammer tilfeller med risiko for forveksling og tilfeller av inngrep etter reglene om utvidet vern for velkjente kjennetegn.

Det innføres i tillegg et nytt *andre punktum* som regulerer tilfeller der foretaksnavnet ble søkt registrert i ond tro, på lignende måte som etter varemerkeloven § 15 første ledd ny bokstav f. For foretaksnavn tas dette inn blant de relative registreringshindrene som bare kan prøves ved administrativ overprøving etter § 3-6 eller ved søksmål etter § 5-1. Bestemmelsen tar sikte på handlinger i strid med god forretningsskikk mellom næringsdrivende, og kriteriet «ond tro» skal forstås på tilsvarende måte som i varemerkeloven. Det er forholdene på søknadstidspunktet som er avgjørende.

Til § 3-2

Paragrafen regulerer kravet til særpreg for at et foretaksnavn skal ha vern mot annet enn identiske

foretaksnavn, og innholdet i vernet i form av beskyttelse mot risiko for forveksling. Dette er imidlertid også regulert i § 3-3 første ledd, samtidig som § 3-3 andre ledd inneholder bestemmelser om utvidet vern for velkjente foretaksnavn. Bestemmelsene i § 3-2 og § 3-3 avviker noe fra varemerkeloven § 4 både i oppbygning og ordlyd. Departementet går inn for ytterligere harmonisering med reglene i varemerkeloven, ved å samle bestemmelsene om enerettens innhold i paragrafen her, og gi dem en utforming nærmere opp til varemerkeloven § 4. I tillegg foreslås at § 3-3 skal regulere enerettens begrensninger, på samme måte som varemerkeloven § 5. Hensiktsmessigheten av å samle bestemmelsene om eneretten i én paragraf og harmonisere ordlyden med varemerkeloven, oppveier ulempene ved at forholdet til eldre forarbeider blir vanskeligere ved en slik endring. Bestemmelsene i paragrafen her gjelder også for sekundære forretningskjennetegn, jf. § 1-1 tredje ledd fjerde punktum. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.3 i proposisjonen.

I *første ledd* videreføres gjeldende § 3-2 første ledd om at foretaksnavn, for å ha vern mot forvekselbare kjennetegn etter andre ledd, må oppfylle kravene til særpreg som følger av varemerkeloven § 14. Uttrykket «varekjennetegn» endres til «varemerke», siden varemerkeloven bare benytter dette uttrykket. For utvidet vern etter tredje ledd gjelder i tillegg et krav om at foretaksnavnet må være velkjent.

I *andre ledd* videreføres gjeldende § 3-2 andre ledd om vern mot forvekslingsfare, men ved visse språklige og redaksjonelle endringer. Ordlyden endres ved at bestemmelsen om bransjelikhet som nå står i § 3-3 første ledd, og som er en del av vurderingen av risiko for forveksling, tas inn i leddet her. Samtidig gjøres det språklige endringer for å bringe ordlyden i samsvar med tilsvarende bestemmelse i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Dette innebærer at det klargjøres at retten til vern mot risiko for forveksling er en enerett, og at eneretten gjelder bruk i næringsvirksomhet, dvs. ikke andre former for bruk, slik som for eksempel privat bruk. Videre tas det inn at det som ikke er tillatt er bruk uten samtykke fra innehaveren av foretaksnavnet, i motsetning til uttrykket «uhjemlet» som er benyttet i gjeldende lovtekst. *Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)* har i høringen spilt inn at ordlyden bør endres til «uten samtykke», tilsvarende som varemerkeloven § 4, eventuelt at varemerkeloven § 4 bør endres slik at uttrykket «uhjemlet» også benyttes der. Det er på det rene at det kan finnes andre

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

rettsgrunnlag for bruk av et vernet varemerke eller foretaksnavn enn samtykke, slik som unntakene etter § 3-3. Uttrykket «uhjemlet» er imidlertid ikke særlig klargjørende, og varemerkedirektivet benytter «uten samtykke». Departementet finner det mest hensiktsmessig at samme uttrykk benyttes i foretaksnavneloven og varemerkeloven på dette punktet. Så vil det samtidig, utenfor bestemmelsen her om enerettens innhold, finnes andre relevante hjemmelsgrunnlag for bruk av et vernet foretaksnavn enn samtykke.

I nytt *tredje ledd* videreføres nåværende § 3-3 andre ledd om utvidet vern for velkjente foretaksnavn og forretningskjennetegn, med visse språklige justeringer sammenlignet med høringsnotatet, for å oppnå bedre samsvar med ordlyden i varemerkeloven § 4 andre ledd. Ordlyden utformes da samtidig nærmere opp til teksten i det nye varemerkedirektivet artikkel 10 nr. 2 bokstav c, se merknadene til endringene i varemerkeloven § 4 andre ledd. *Patentstyret* har spilt inn at man i denne bestemmelsen bør benytte uttrykket «bruken ville medføre», fremfor formuleringen i høringsnotatet, og departementet har fulgt opp dette. Også her tas kriteriet «uten rimelig grunn» inn som et selvstendig kriterium, se merknadene til samme endring i varemerkeloven § 4 andre ledd.

I nåværende § 3-3 er formuleringen at foretaksnavnet «brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag». I paragrafen her er uttrykket «ventes brukt» ikke lenger benyttet. Departementet legger til grunn at normen for risiko for forveksling etter andre ledd, eventuelt utvidet vern etter tredje ledd, inneholder tilstrekkelig fleksibilitet til at det er rom for å ta i betraktning forventet ekspansjon av virksomheten, på tilsvarende måte som etter gjeldende rett.

Til § 3-3

Paragrafen regulerer i dag bransjelikhetselementet i vurderingen av risiko for forveksling etter § 3-2, og det utvidede vernet for velkjente foretaksnavn og forretningskjennetegn. Disse bestemmelsene flyttes til § 3-2, se merknadene til den paragrafen. I paragrafen her tas det i stedet inn nye bestemmelser om begrensninger i eneretten til foretaksnavn. Bestemmelsen gjelder også for sekundære forretningskjennetegn vernet etter § 1-1 tredje ledd, se § 1-1 tredje ledd fjerde punktum. Bestemmelsene er ment å harmonisere foretaksnavnelovens regler om enerettens begrensninger med dem som gjelder for vare-

merker etter varemerkeloven § 5. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.3 i proposisjonen.

I *første ledd* slås det fast at retten til et foretaksnavn ikke gir selvstendig vern for del av foretaksnavnet som ikke oppfyller kravene til særpreg. Bestemmelsen svarer til varemerkeloven § 5 første ledd, og skal forstås på samme måte, se merknadene til § 5 første ledd i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 44. Bestemmelsen forutsetter at det aktuelle foretaksnavnet som helhet har særpreg, for eksempel ved at det består av et personnavn og et beskrivende tillegg for virksomheten. Foretaksnavn som ikke oppfyller kravene til særpreg etter varemerkeloven § 14, har ikke vern etter § 3-2. For slike navn blir heller ikke begrensningen i paragrafen her aktuell.

Videre slås i *andre ledd nr. 1* fast at retten til foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn ikke er til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker eget navn eller adresse. På samme måte som etter varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav a, se merknadene til endringene i denne bestemmelsen, omfatter retten etter bestemmelsen her bare rett til å bruke eget personnavn og adresse, ikke juridiske persons navn. Hvis det aktuelle foretaksnavnet inneholder eget personnavn, vil imidlertid bestemmelsen her få anvendelse.

I *andre ledd nr. 2* innføres en bestemmelse lignende varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b, om at enhver uten hinder av rett til foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn kan benytte visse beskrivende angivelser, så fremt bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

I *andre ledd nr. 3* tas det inn en bestemmelse tilsvarende den svenske lagen om företagsnamn 1 kap. 5 § nr. 3, som slår fast at eneretten ikke er til hinder for at andre i samsvar med god forretningsskikk bruker et allment benyttet stedsnavn i sin virksomhet. Bestemmelsen har likhetstrekk med varemerkeloven § 5 tredje ledd. Det kan være behov for en slik klargjøring av at allment brukte stedsnavn kan benyttes fritt, når bruken er i samsvar med god forretningsskikk.

Til § 3-5

Det gjøres en endring i første ledd for å klargjøre at i tilfeller der et eldre foretaksnavn ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre på grunn av manglende bruk, jf. nye bestemmelser om dette i § 3-6 a og § 5-1, vil det yngre foretaksnavnet bestå uten hinder av det eldre navnet. Innehaveren av det eldre foretaks-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

navnet vil følgelig ikke på grunnlag av den registrerte rettigheten kunne gjøre gjeldende inngrepssanksjoner mot innehaveren av det yngre foretaksnavnet. En tilsvarende bestemmelse for varemerker er tatt inn i varemerkeloven § 8 første ledd nytt tredje punktum.

Til § 3-6

Paragrafen regulerer administrativ overprøving av registrerte foretaksnavn hos Patentstyret, som et alternativ til søksmål etter § 5-1 for visse tilfeller av ugyldige foretaksnavneregistreringer. Det foreslås endringer slik at Patentstyret skal kunne prøve enkelte absolutte registreringshindre, i tillegg til rettighetskonflikter og ond tro etter § 2-6. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.4 og 17.5.

Det gjøres en endring i *første ledd første punktum* slik at krav om administrativ overprøving kan begrunnes med at registreringen strider mot de alminnelige registreringsvilkårene fastsatt i § 2-3 og § 2-5, i tillegg til andres rettigheter eller ond tro etter § 2-6. Omfanget av ordningen med administrativ overprøving utvides altså til å omfatte enkelte absolutte registreringsvilkår, nærmere bestemt spørsmålet om foretaksnavnet er villedende eller vil stride mot lov, offentlig orden eller moral, samt spørsmålet om ond tro.

Den någjeldende ordlyden i § 3-6 første ledd første punktum legger retten til å kreve overprøving til den som mener at foretaksnavnet krenker vedkommendes rettigheter. Med utvidelsen av ordningen med administrativ overprøving til alminnelige registreringsvilkår, endres dette til at enhver som har rettslig interesse kan kreve overprøving. Dette kriteriet skal forstås på tilsvarende måte som i varemerkeloven § 39 første ledd første punktum, og det vises til merknadene til den bestemmelsen i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 69. Hvis kravet er basert på en eldre rettighet, vil innehaveren av denne, og eventuelt lisenshavere, oppfylle kravet om rettslig interesse. For absolutte registreringsvilkår vil kravet til rettslig interesse måtte forstås vidt, og vil i praksis omfatte enhver. For ond tro-vilkåret kan både innehavere av eldre rettigheter og andre ha rettslig interesse.

Det er mulig å anføre i et og samme krav at registreringen må oppheves på grunnlag både av alminnelige registreringsvilkår og eldre rettigheter, eventuelt ond tro, på tilsvarende måte som det som gjelder for administrativ overprøving av varemerkeregistreringer. Fristen for å kreve overprøving er fortsatt tre år fra registreringsvedtaket,

også der det er tale om absolutte registreringsvilkår eller ond tro.

Hvis Patentstyret kommer til at registreringen av et foretaksnavn krenker andres rettigheter etter § 2-6, er foretatt i ond tro eller strider mot §§ 2-3 eller 2-5, følger det av *niende ledd* at det skal fattes vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet. Dette gjelder likevel ikke hvis grunnlaget er et eldre varemerke eller foretaksnavn, og registreringen kan bestå fordi det eldre kjennetegnet ikke oppfyller kravene til bruk etter § 3-6 a jf. ny presisering av dette i *første punktum*.

At registreringen eventuelt besluttet opphevet, innebærer ikke at selve registreringen av foretaket som sådan skal oppheves. Beslutningen retter seg bare mot registreringen av foretaksnavnet, og foretaket vil få et pålegg om retting etter foretaksregisterloven § 7-1.

Til ny § 3-6 a

I paragrafen innføres nye bestemmelser om at Patentstyret ikke skal oppheve registreringen av et foretaksnavn på grunnlag av kollisjon med et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 4 og foretaksnavneloven § 3-2, hvis det eldre merket eller foretaksnavnet ikke har vært i reell bruk i en femårsperiode. Bestemmelsen tar sikte på harmonisering med det som vil gjelde i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving for varemerker, jf. de nye bestemmelsene i varemerkeloven § 29 a og § 35 a. Bestemmelsen medfører at et registrert varemerke eller foretaksnavn som ikke oppfyller kravene til bruk i de femårsperiodene som er relevante etter paragrafen her, ikke vil kunne benyttes som grunnlag for å få registreringen av et yngre foretaksnavn opphevet ved administrativ overprøving etter § 3-6. Kravene til bruk skal forstås på samme måte som etter varemerkeloven § 37 og det nye varemerkedirektivet artikkel 16, og det vises til merknadene til § 37 i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 68–69 og til merknadene til den nye parallelle bestemmelsen i varemerkeloven § 35 a. Det vil bare være der innehaveren av det yngre foretaksnavnet påberoper manglende bruk, at dette må dokumenteres av innehaveren av den eldre registreringen. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.2 i proposisjonen.

Etter *første ledd første punktum* er det slik at hvis et krav om administrativ overprøving er begrunnet i konflikt med et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, dvs. et kjennetegn med eldre søknads- eller prioritetsdato, kan innehave-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

ren av det yngre foretaksnavnet anmode om at innehaveren av det eldre merket eller foretaksnavnet (kravstiller) dokumenterer at det eldre kjennetegnet er tatt i reell bruk i femårsperioden før kravet om administrativ overprøving ble fremsatt, eventuelt at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Begrepene «reell bruk» og «rimelig grunn» skal på forstås på samme måte som etter varemerkeloven § 37. Bruken må gjelde de varer eller tjenester som det eldre merket er registrert for, og som er grunnlag for kravet om ugyldighet, dvs. de varer eller tjenester som er grunnlaget for påstanden om konflikt med den eldre varemerkeregistreringen, eventuelt det virksomhetsområdet som det eldre foretaksnavnet er registrert for.

Hvis varemerket bare har vært i bruk for enkelte av varene eller tjenestene det er registrert for, eller foretaksnavnet bare for deler av virksomhetsområdet det er registrert for, skal det ved vurderingen av kravet bare anses som registrert for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten, jf. *fjerde ledd*. Det skal da altså ses bort fra varer og tjenester eller virksomhetsområder som kjennetegnet ikke er brukt for. Hvis et eldre varemerke bare har vært i reell bruk for varer eller tjenester som ligger langt fra dem foretaksnavnet gjelder, kan dette medføre at det ikke er grunnlag for å konstatere risiko for forveksling, og følgelig ikke for å oppheve registreringen på grunnlag av kravstillerens eldre varemerkerett.

Det er bare der motparten krever det, at innehaveren av den eldre registreringen må sannsynliggjøre at kravene til bruk er oppfylt i de siste fem årene før kravet om overprøving ble fremsatt. Videre kan dette bare kreves der det er gått mer enn fem år siden avslutningen av registreringsprosedyren for det eldre merket eller foretaksnavnet på tidspunktet da kravet ble fremsatt, jf. *første ledd andre punktum*. Når det gjelder tidspunktet for avslutning av registreringsprosedyren for varemerker, vises det til merknadene til presiseringen av dette tidspunktet i varemerkeloven § 37 nytt fjerde ledd. For foretaksnavn vil dette være da registreringen ble endelig, eventuelt etter klagebehandling er avsluttet.

Etter *andre ledd* skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg, hvis det på dagen da registreringsmelding innkom for det yngre foretaksnavnet var gått mer enn fem år fra registreringsprosedyren for det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble avsluttet, også dokumentere at varemerket eller foretaksnavnet var tatt i reell bruk eller at det forelå rimelig grunn

for manglende bruk i femårsperioden forut for denne dagen. Var det gått mer enn fem år på dette tidspunktet, må reell bruk altså dokumenteres også for dette tidsrommet, i tillegg til perioden forut for fremsettelsen av kravet om administrativ overprøving. I tilfeller der femårsperioden ikke var begynt å løpe på innkomstdagen for registreringsmeldingen for det yngre foretaksnavnet, fordi det ennå ikke var gått fem år siden registreringen av det eldre kjennetegnet, vil registreringen av det eldre kjennetegnet utgjøre et gyldig mothold mot det yngre foretaksnavnet etter § 2-6 nr. 4, såfremt kravene til bruk var oppfylt i femårsperioden før kravet om administrativ overprøving ble fremsatt. Hvis det heller ikke på dette tidspunktet var gått mer enn fem år siden registreringen av det eldre kjennetegnet, vil kravene til bruk ikke slå inn. Det eldre kjennetegnet vil da utgjøre et grunnlag for å oppheve registreringen av det yngre foretaksnavnet, selv om det ennå ikke er tatt i reell bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan sannsynliggjøre at det har vært i bruk som angitt i første og eventuelt andre ledd, skal kravet om oppheving av registreringen av det yngre foretaksnavnet ifølge *tredje ledd* ikke tas til følge på grunnlag av at det foreligger et inngrep i rettighetene til det eldre kjennetegnet. Dette er ikke til hinder for at kravet kan føre frem på andre grunnlag.

Bestemmelsen tilsvarende de nye reglene i varemerkeloven § 35 a om motpåstand om manglende bruk i ugyldighetssaker for varemerker. En tilsvarende bestemmelse lovfestes i nytt andre til femte ledd i § 5-1 for saker om foretaksnavn for domstolene.

Ved administrativ overprøving vil det være kravene til reell bruk i en femårsperiode etter denne paragrafen som er relevante for vurderingen. Bestemmelsene i § 3-1 tredje ledd om at vernet for et foretaksnavn opphører når navnet går ut av faktisk bruk, vil ikke komme supplerende til anvendelse innenfor tilfellene paragrafen her omhandler. Utenfor disse tilfellene vil det fortsatt være rom for å anvende § 3-1 tredje ledd.

Til § 5-1

Det tilføyes bestemmelser i nytt *andre til femte ledd* om at et registrert foretaksnavn ikke kan kjennes ulovlig på grunn av inngrep i retten til et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, hvis kravene til bruk innenfor femårsperiodene som angitt i lovteksten ikke er oppfylt for det eldre varemerket eller foretaksnavnet. Det vises til

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

merknadene til den tilsvarende bestemmelsen for varemerker i ny § 35 a i varemerkeloven. Paragrafen her skal forstås på tilsvarende måte. En tilsvarende bestemmelse for saker om administrativ overprøving av foretaksnavn finnes i § 3-6 a. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.2.

22.5 Endringen i designloven

Til § 7

Paragrafen oppstiller registreringsvilkårene for design. Av disse er det bare de absolutte registreringsvilkårene etter første ledd som prøves av Patentstyret forut for registrering, jf. § 17 første ledd, men øvrige vilkår i § 7 kan prøves ved administrativ overprøving eller søksmål for domstolene, jf. § 25. Det innføres et nytt registreringshinder for tilfeller der designen krenker en annens rett til et navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, som tilsvarende registreringshinderet etter varemerkeloven § 16 bokstav c og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 18.

I *tredje ledd* gjøres det enkelte redaksjonelle og språklige endringer, ved at uttrykket «varekjennetegn» i *nr. 1* erstattes av «varemerke» som benyttet i varemerkeloven, og uttrykket «firma» erstattes av «foretaksnavn» siden det er dette som benyttes i dag. I *nr. 3* er det tilstrekkelig å vise til betegnelser vernet i forskrift etter matloven, slik at henvisningen til landbrukskvalitetsloven utgår.

I *nytt nr. 4* tas det inn en ny bestemmelse om tilfeller der en design krenker en annens rett til navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett. Hvis det foreligger samtykke fra den aktuelle rettighetshaveren, foreligger ingen krenkelse. Bestemmelsen skal forstås på samme måte de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeloven § 16 bokstav c og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. Disse bestemmelsene beskytter mot registrering av venede etternavn etter navneloven samt fornavn eller kombinasjoner av fornavn og etternavn som entydig utpeker en bestemt person, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53. Bestemmelsene retter seg først og fremst mot norske personnavn, men i den utstrekning utenlandske personnavn er så kjent her i landet at de oppfattes som personnavn, vil bestemmelsene komme til anvendelse, jf. Ot.prp. nr. 50 (1984–85) s. 94. I tillegg er «kunstnernavn» beskyttet av bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav c, og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 har ordlyden «kunstnernavn eller lignende». Ifølge

Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53 skal bestemmelsen i varemerkeloven forstås på tilsvarende måte som i foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. I Ot.prp. nr. 50 (1984–85) s. 94 legges det til grunn at bestemmelsen verner kunstnerpseudonymer og andre navn som er tatt, samt oppnavn og lignende som for eksempel idrettsutøvere er blitt kjent under. Dette vil også omfatte artistnavn. Reservasjonen for tilfeller der det siktes til en forlenget avdød person, er tilsvarende som i foretaksnavneloven og varemerkeloven.

22.6 Endringen i tvisteloven

Til § 34-7

Det gjøres endringer i *andre ledd første punktum* som følge av endringene i tolloven kapittel 15. Som følge av disse endringene, blir det nødvendig å endre henvisningene til tollovens bestemmelser i paragrafen her, slik at det henvises til de paragrafene som er relevante for midlertidige forføyninger. Dette omfatter alle paragrafene i tolloven kapittel 15, med unntak av de nye bestemmelsene om søknad og vedtak om bistand fra tollmyndighetene i §§ 15-1 og 15-2, og de nye bestemmelsene i §§ 15-7 og 15-8 om forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer og om småforsendelser.

På samme måte som etter tolloven, legger departementet til grunn at innførsel av forsendelser til en privatperson der varen ellers utgjør inngrep, vil utgjøre et inngrep etter paragrafen her såfremt avsenderen opptrer i næringsvirksomhet, jf. EU-domstolens dom i sak C-98/13 *Rolex*. For varemerker vil også den nye bestemmelsen om innførsel til transitt i § 4 a være aktuell, og medføre at rekkevidden for hvilke handlinger som kan utgjøre inngrep, omfatter mer enn innførsel og utførsel som etter gjeldende rett.

De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

22.7 Endringene i tolloven

Til § 15-1

Tolloven kapittel 15 regulerer tollmyndighetenes tilbakehold av varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter og enkelte lignende overtredelser av markedsføringsloven. Det gjøres en rekke endringer i kapitlet som styrker rettighetshavernes stilling, og bringer norsk regelverk mer på nivå med reglene i EU etter forordning (EU) nr. 608/2013. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Någjeldende § 15-1 regulerer tilbakehold uten at det foreligger en midlertidig forføyning, dvs. der tollmyndighetene holder tilbake varer som mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter av eget tiltak. Bestemmelsene om tilbakehold forut for et vedtak flyttes til ny § 15-5, se merknadene til den bestemmelsen. I paragrafen her tas det inn nye bestemmelser om at rettighetshaveren kan søke tollmyndighetene om bistand til å holde tilbake varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter eller overtredelse av visse angitte bestemmelser i markedsføringsloven, når disse varene avdekkes av tollmyndighetene under en kontroll. Ordningen med søknad om bistand er ment på sikt å erstatte nåværende ordning med midlertidig forføyning (nå regulert i § 15-2, som flyttes til § 15-3).

Etter *første ledd* kan rettighetshaveren levere søknad til tollmyndighetene om at tollmyndighetene skal holde tilbake varer som er under tollmyndighetenes kontroll ved begrunnet mistanke om at inn- eller utførsel av varene utgjør et inngrep i en immaterialrettighet. Immaterialrettighetene som omfattes av ordningen er de samme som etter gjeldende rett, dvs. immaterialrettigheter som nevnt i tvisteloven § 28-A-1 tredje ledd første punktum. I tillegg omfattes tilfeller med krenkelse som nevnt i markedsføringsloven § 30 og krenkelse § 25 eller § 26, hvis krenkelsen består i en etterligning. At kapittel 15 gjelder også for slike frembringelser, betyr at henvisningene til «immaterialrettigheter» i andre bestemmelser i kapitlet, også skal leses som å omfatte slike frembringelser. Søknad om bistand må følgelig dokumentere slike frembringelser på lik linje som eksistensen av immaterialrettigheter, og ved søknad om fornyelse må det dokumenteres at de aktuelle produktene fortsatt eksisterer.

Også begrepet «rettighetshaveren» og «begrunnet mistanke» skal forstås på samme måte som etter gjeldende rett. Rettighetshaveren vil foruten innehaveren av en immaterialrettighet eller frembringelse beskyttet av relevante bestemmelser i markedsføringsloven, også kunne være for eksempel lisenstakere og organisasjoner som forvalter rettigheter, jf. Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) s. 105. For beskyttede geografiske betegnelser vil innehaveren av rettigheten være den sammenslutning av produsenter som har rett til å benytte betegnelsen, og kan etter omstendighetene også omfatte myndigheter eller tilsynsorganer som har ansvar for bruken av den aktuelle betegnelsen. Den bistand det kan søkes om, og der tollmyndighetene kan gripe inn, er når den aktuelle varen er «under

tollmyndighetenes kontroll», dvs. i en tollbehandlingssituasjon der tollmyndighetene kan gripe inn mot varen.

På samme måte som i gjeldende rett benyttes ordlyden om at «innførsel eller utførsel av varer ... vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet». For varemerkeforfalskninger følger det videre av den nye bestemmelsen om transitt mv. i varemerkeloven ny § 4 a første ledd, at det ikke bare foreligger inngrep ved innførsel for fri disponering eller utførsel, men også ved innførsel til transitt og lignende tollsituasjoner. Den samme tolkningen må da også legges til grunn for tollmyndighetens adgang til å gripe inn på grunnlag av varemerkerettigheter etter kapitlet her. For varemerker vil det dessuten foreligge inngrep også der det gjelder innførsel av etiketter mv. som regulert i § 4 a andre ledd.

I Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) s. 105 er det lagt til grunn at innførsel og utførsel av varer til privat bruk ikke utgjør inngrep. Departementet legger imidlertid til grunn at situasjoner med innførsel der bare avsenderen som har sendt varen til det norske tollområdet opptrer i næring, skal omfattes av reglene her selv om mottakeren i Norge som innfører varen, opptrer som privatperson og dermed ikke selv begår inngrep. Forutsetningen er at avsenderen opptrer i næringsvirksomhet, og at varen eller dens forpakning, merking mv. som sådan er utformet på en måte som innebærer inngrep i en immaterialrettighet, jf. EU-domstolens dom i sak C-98/13 *Rolex*.

Andre ledd regulerer krav til innholdet i søknaden, som det legges opp til skal leveres på et skjema som vil bli fastsatt av tollmyndighetene. Tollmyndighetene vil også bestemme hvordan søknadene skal distribueres internt. Foruten opplysninger knyttet til søkeren og eventuell fullmektig, jf. *bokstav a og b*, må det etter *bokstav c* angis hvilke immaterialrettigheter det gjelder, og det må dokumenteres at det faktisk foreligger rettigheter, for eksempel ved utskrift av varemerkeregisteret eller ved å vise til at rettighetshaveren er opphaveren eller erverver av opphavsretten til et opphavsrettslig beskyttet verk. For opphavsrettigheter og nærstående rettigheter etter åndsverkloven, som ikke er registrerte rettigheter, må det vises til verket det gjelder, for eksempel et lydopptak. For uregistrerte varemerkerettigheter og enkelte andre uregistrerte rettigheter vil det være vanskeligere for rettighetshaveren å dokumentere rettigheten, og det er neppe like praktisk med søknad om bistand for slike rettigheter. Ordningen står likevel åpen også for uregistrerte rettigheter, og rettighetshaveren må i så fall levere

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

annen dokumentasjon som viser at det foreligger en rettighet.

Etter *bokstav d* skal det gis opplysninger som gjør det mulig å identifisere autentiske (originale) varer. Dette vil dreie seg om tekniske data, blant annet om merking og strekkoder, og det vil gjerne være praktisk å levere bilder av de originale varene. For varer som utgjør inngrep skal det etter *bokstav e* gis opplysninger, i den utstrekning dette er kjent for rettighetshaveren, for eksempel om hvordan slike varer normalt pleier å være utformet og hva som skiller dem fra autentiske varer. Etter *bokstav f* må det avgis en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for kostnader som tollmyndighetene påføres ved tilbakeholdet, jf. reguleringen av dette i § 15-9. I tillegg må det i henhold til *bokstav g* angis i søknaden om rettighetshaveren ønsker anvendelse av fremgangsmåten for destruksjon av småforsendelser, jf. § 15-8. Bakgrunnen for dette er at det for slike forsendelser ikke gis melding til rettighetshaveren i det enkelte tilfellet forut for ødeleggelse av varene, med mindre mottakeren motsetter seg destruksjon. For den alminnelige fremgangsmåten for ødeleggelse av varer, jf. § 15-7, er det ikke nødvendig å angi i søknaden at denne ønskes benyttet, siden rettighetshaveren her vil motta melding om det enkelte tilbakeholdet.

Opplysningene som kreves i søknad om bistand etter andre ledd ligner kravene i forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 6 nr. 3.

Andre ledd *andre punktum* har en hjemmel for å fastsette ytterligere krav til søknaden i forskrift, bl.a. om levering, herunder om bruk av elektronisk kommunikasjon og skjemaer, og om mer detaljerte krav til søknadens innhold, bl.a. om hvilke opplysninger som skal gis om originale varer og varer som utgjør inngrep. Det legges ikke opp til å kreve søknadsgebyr.

Tollmyndighetene skal etter *tredje ledd første punktum* gi søkeren melding dersom kravene til søknaden etter andre ledd og eventuelle tilhørende krav i forskrift ikke er oppfylt, for eksempel der søknaden ikke inneholder nødvendig informasjon om den aktuelle immaterialrettigheten eller forholdene omfattet av markedsføringsloven § 30 eller §§ 25 eller 26, eller de aktuelle autentiske varene og varer som utgjør inngrep. Hvis kravene til søknaden ikke er oppfylt, skal søkeren gis melding om dette, med informasjon om at dette vil medføre at søknaden ikke kan tas til følge. Søkeren skal gis en frist for å uttale seg om dette og rette manglene, for eksempel ved å sende inn den manglende informasjonen, jf. *andre punktum*. Hvis manglene ikke rettes, skal søknaden avslås,

jf. *tredje punktum*. Dette gjelder likevel ikke der tollmyndighetene kommer til at søkeren bør få en ytterligere mulighet til å rette feilen.

Hvis søknaden blir avslått, skal søkeren i avslaget bl.a. få opplysninger om adgangen til å klage på avslaget, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd. Adgangen til å klage, klagefrist mv. følger reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Dette innebærer at klagefristen normalt er tre uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen skal fremsettes overfor den tollmyndigheten som har truffet vedtaket, jf. forvaltningsloven § 32, som skal følge reglene om saksforberedelse i § 33. Klageinstansens kompetanse følger av § 34. Når det gjelder omgjøring uten klage, jf. forvaltningsloven § 35, er det gitt egne regler om dette i § 15-10 tredje og fjerde ledd. Tolloven kapittel 12 har i tillegg enkelte særlige forvaltningsregler, som ikke berører bestemmelsene her om klage særskilt.

Etter *fjerde ledd* kan departementet gi nærmere bestemmelser om søknadsbehandlingen og eventuell klagebehandling i forskrift. Det kan blant annet være aktuelt å fastsette nærmere frister for tollmyndighetenes behandling av søknaden, jf. også forvaltningsloven § 11 a.

Til § 15-2

Någjeldende paragraf regulerer varsel til rettighetshaver og varemottaker ved tilbakehold av varer. Den erstattes av en regulering av krav til innholdet i vedtak om bistand fra tollmyndighetene, og bestemmelser om endring og forlengelse av slike vedtak. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Etter *første ledd første punktum* skal vedtaket om bistand fra tollmyndighetene til tilbakehold av varer angi hvilke immaterialrettigheter (eller eventuelt frembringelser vernet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 30), jf. § 15-1 første ledd som vedtaket gjelder (*bokstav a*), hvilke varer tollmyndighetene skal søke å holde tilbake (*bokstav b*) og hvor lenge (*bokstav c*). Vedtaket skal altså angi for eksempel de aktuelle varemerkene rettighetshaveren innehar og har søkt om tollmyndighetenes bistand til å avdekke inngrep i, og hvilke typer av varer som utgjør inngrep og som tollmyndighetene derfor skal søke å avdekke. Vedtaket skal også angi en tidsperiode for hvor lenge tollmyndighetene skal søke å holde tilbake de aktuelle varene. Maksimal lengde for denne tidsperioden er ett år, jf. første ledd *andre punktum*. Rettighetshaveren kan imidlertid søke om forlengelse etter reglene i fjerde ledd.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Når vedtaket er fattet, skal tollmyndighetene søke å holde tilbake varer av typen omfattet av vedtaket så lenge vedtaket er i kraft og ikke suspendert etter § 15-10 fjerde ledd, jf. presiseringen av dette i første ledd *tredje punktum*.

Etter *andre ledd første punktum* kan vedtaket inneholde pålegg til rettighetshaveren om å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker. Normalt bør det kreves at rettighetshaveren stiller sikkerhet for eventuelt slikt ansvar. Dette kreves normalt ved midlertidige forføyninger. Sikkerheten vil for eksempel bli aktuell i tilfeller der varer holdes tilbake, eventuelt også destrueres, og det senere viser seg at det ikke var grunnlag for dette fordi det ikke forelå et inngrep i en immaterialrettighet eller krenkelse av visse rettigheter etter markedsføringsloven som nevnt i § 15-1 første ledd. I så fall vil rettighetshaveren normalt bli erstatningsansvarlig for eventuelt tap påført vareeieren eller varemottakeren ved dette. Hvis det er gitt pålegg om sikkerhetsstillelse i vedtaket, skal tollmyndighetene vente med å iverksette vedtaket og holde varer tilbake til sikkerhet er stilt, jf. *andre ledd andre punktum*.

Etter *tredje ledd første punktum* kan rettighetshaveren be tollmyndighetene om å føye til ytterligere immaterialrettigheter i listen i vedtaket. Hvis det for eksempel oppnås registrering av et nytt varemerke eller et nytt design knyttet til de aktuelle varene, kan dette bes tilføyd i listen over rettigheter som tollmyndighetenes bistand knytter seg til. Begjæringen om å tilføye rettigheter må inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 andre ledd bokstav c, d og e for den aktuelle rettigheten, jf. *andre punktum*. Det betyr at det må leveres dokumentasjon for eksistensen av den aktuelle rettigheten. For opphavsrett vil det være aktuelt å levere et eksemplar av det aktuelle verket, og for et registrert varemerke må det leveres bevis for registreringen i form av utskrift fra varemerkeregisteret. Videre må det leveres opplysninger om autentiske varer og varer som utgjør inngrep, eventuelt vises til allerede innleverte opplysninger om dette dersom det gjelder de samme varene. Hvis de nødvendige opplysningene innleveres, skal tollmyndighetene føye til de nye immaterialrettighetene i vedtaket, jf. *tredje punktum*. Er kravene ikke oppfylt, må tollmyndighetene underrette søkeren om dette, og rettighetshaveren eventuelt levere en ny begjæring der ytterligere opplysninger om rettighetene eller varene tas inn.

Etter første ledd skal det fastsettes en bistandsperiode på maksimalt ett år som tollmyndighetene skal søke å holde tilbake de aktuelle

varene innenfor. Etter *fjerde ledd* kan rettighetshaveren søke om at denne perioden forlenges med inntil ett år av gangen. Søknad om forlengelse må leveres senest 30 virkedager før utløpet av den inneværende bistandsperioden, jf. *første punktum*. Tollmyndighetene vil kunne fastsette et søknadsskjema som skal benyttes. I søknaden må det dokumenteres at den aktuelle immaterialrettigheten fortsatt består, for eksempel at en varemerkeregistrering er fornyet innenfor varemerkelovens frister, jf. *andre punktum*. Det legges ikke opp til å kreve søknadsgebyr for søknad om forlengelse.

Søknad om forlengelse skal innvilges hvis den leveres innen fristen og det godtgjøres at immaterialrettigheten fortsatt består. I tillegg må eventuell dekning av kostnader tollmyndighetene har hatt i forbindelse med gjennomførte tilbakehold og ødeleggelse av varer, være dekket av rettighetshaveren før forlengelse kan innvilges. Ved avslag må det gis opplysninger om adgangen til å klage etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Etter *femte ledd* kan departementet gi nærmere bestemmelser i forskrift om tollmyndighetenes behandling av søknad om endring og forlengelse av vedtaket, inkludert om klagebehandling.

Til § 15-3

Paragrafen viderefører reglene om midlertidige forføyninger som i dag finnes i § 15-2. Bestemmelsen videreføres inntil videre, siden det kan tenkes at enkelte rettighetshavere fortsatt vil velge å benytte ordningen med midlertidig forføyning fremfor søknad om bistand fra tollmyndighetene, selv om man ved midlertidig forføyning ikke kan benytte de nye forenklete fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer regulert i §§ 15-7 og 15-8. Ved midlertidig forføyning vil ødeleggelse bare kunne skje etter uttrykkelig samtykke fra varemottakeren eller dom i inngrepssak, jf. § 15-9 tredje ledd.

Til § 15-4

Paragrafen regulerer i dag deklarerer og rettighetshaverens ansvar for lagerleie og andre kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med tilbakehold. Disse bestemmelsene videreføres i ny § 15-9, mens paragrafen her i stedet regulerer tilbakehold av varer fra tollmyndighetenes side etter at tollmyndighetene har fattet vedtak om bistand eller det eventuelt foreligger midlertidig forføyning fra retten, jf. någjeldende § 15-2 som

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

flyttes til § 15-3. Bestemmelsene om tilbakehold av tollmyndighetenes eget tiltak finnes i § 15-5. I EUs forordning nr. 608/2013 er bestemmelser om tilbakehold etter vedtak om bistand tatt inn i artikkel 17. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Etter *første ledd første punktum* skal tollmyndighetene, der det holdes tilbake varer som mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter omfattet av vedtak om bistand etter § 15-2 eller eventuelt en midlertidig forføyning fra retten, straks varsle rettighetshaveren og mottakeren av varene eller dennes representant. Før varene holdes tilbake, kan tollmyndighetene ha uformell kontakt med rettighetshaveren dersom det er behov for ytterligere informasjon knyttet til de aktuelle varene. Departementet ser det ikke som nødvendig å presisere dette i lovteksten her. Etter forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 23 nr. 3 skal rettighetshaveren og varemottakeren gis beskjed innen en virkedag fra tilbakeholdet. Departementet ser det ikke som nødvendig å sette en slik fast frist i lovteksten her, men det bør være et mål at underretning gis raskt også av norske tollmyndigheter. Kravet om varsel «straks» er i samsvar med gjeldende rett, se tolloven § 15-3 første ledd.

I første ledd *andre punktum* er det presisert at det ikke er nødvendig med varsel til rettighetshaveren der det dreier seg om en småforsendelse. Hva som utgjør en småforsendelse, vil bli fastsatt i forskrift i medhold av § 15-8 fjerde ledd, og vil legges nært opp til definisjonen i EUs regelverk. I slike tilfeller vil rettighetshaveren i søknaden om bistand ha angitt hvorvidt den forenklede fremgangsmåten for ødeleggelse av småforsendelser ønskes benyttet. Har rettighetshaveren anmodet om dette, er det ikke nødvendig med varsel om det enkelte tilbakeholdet, men rettighetshaveren kan i ettertid be om opplysninger om de aktuelle varene etter § 15-8 andre ledd.

Andre ledd første punktum regulerer krav til innholdet i varselet. Så langt opplysningene er kjent for tollmyndighetene, skal det opplyses om navn og adresse for mottaker og avsender av sendingen, jf. *bokstav a*, varenes art og antallet varer jf. *bokstav b*, samt etter *bokstav c* om den aktuelle tollprosedyren de aktuelle varene er underlagt, opprinnelse og bestemmelsessted. Det skal også opplyses om at varene holdes tilbake i samsvar med et vedtak om bistand til rettighetshaveren etter § 15-2 eller eventuelt en midlertidig forføyning, jf. *bokstav d*.

Er grunnlaget for tilbakeholdet et vedtak om bistand etter § 15-2, skal varselet også inneholde informasjon om muligheten for ødeleggelse av

varer etter §§ 15-7 eller 15-8, alt etter om det gjelder en alminnelige forsendelse eller en småforsendelse, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter i den forbindelse, jf. andre ledd *andre punktum*. Det er viktig at mottakeren i varselet gis informasjon om at tollmyndighetene vil destruere varene med mindre mottakeren uttrykkelig motsetter seg dette, og i tillegg gis en oppfordring til å avklare hvordan mottakeren stiller seg til spørsmålet om ødeleggelse.

I andre ledd *tredje punktum* er det tydeliggjort at rettighetshaveren ikke kan benytte opplysningene som mottas i varselet for andre formål enn håndheving av immaterialrettigheter, herunder andre forhold omfattet av § 15-1 første ledd, dvs. for å forfølge det inngrepet eller den krenkelse av bestemmelser i markedsføringsloven som tilbakeholdet knytter seg til. Bakgrunnen for dette er personvern hensyn, og å sikre samsvar med personvernforordningens krav til formålsbegrensning for bruk av personopplysninger, jf. personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) artikkel 5 nr. 1 bokstav b.

I *tredje ledd* videreføres bestemmelser som i dag følger av § 15-3 andre ledd for tilfeller der tilbakeholdet eventuelt skjer på grunnlag av en midlertidig forføyning fra retten. I så fall kan ikke de forenklede fremgangsmåte for ødeleggelse etter §§ 15-7 og 15-8 følges, og rettighetshaveren vil få en frist av retten for å reise søksmål om inngrepsspørsmålet der en slik frist ikke allerede er fastsatt i den midlertidige forføyningen. Ødeleggelse av varene kan i slike tilfeller skje i samsvar med § 15-9 tredje ledd, som viderefører gjeldende rett.

Til § 15-5

Paragrafen regulerer i dag oppheving og bortfall av midlertidige forføyninger. Disse bestemmelsene er flyttet til ny § 15-10. Det tas inn en ny regulering av tilfeller der tollmyndighetene holder tilbake varer av eget tiltak, dvs. der det ikke foreligger en allerede innvilget søknad om bistand. Dette vil tilsvare situasjonene som i dag er regulert i § 15-1. Tilsvarende bestemmelser finnes i EUs forordning nr. 608/2013 artikkel 18. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Det forventes at det vil bli færre tilbakehold av eget tiltak når tollmyndighetene nå får myndighet til å fatte vedtak om innvilgelse av bistandsanmodninger med en varighet på inntil ett år. Ordningen med tilbakehold før vedtak tar sikte på at rettighetshaveren gis mulighet til å søke om bistand

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

etter at varer er blitt holdt tilbake av tollmyndighetene, jf. fjerde ledd.

Etter *første ledd* kan tollmyndighetene uten hinder av taushetsplikt etter § 12-1 varsle rettighetshaveren og holde varene tilbake i inntil fem virkedager dersom det er begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer vil utgjøre et inngrep i immaterialrettigheter eller et annet forhold omfattet av § 15-1 første ledd. Spørsmålet om inngrep skal vurderes på samme måte etter § 15-1 første ledd, se merknadene til § 15-1 første ledd. Innførsel til privat bruk kan altså holdes tilbake hvis varen utgjør inngrep og avsenderen opptrer i næringsvirksomhet, jf. sak C-98/13 *Rolex*.

Tidsperioden for tilbakehold av eget tiltak er forkortet til fem virkedager, jf. *andre punktum* i første ledd, på samme måte som i EU. Det synes ikke lenger nødvendig med ti virkedager, når det nå innføres forenklet søknad om bistand etter at tollmyndighetene har holdt varene tilbake av eget tiltak, se nærmere i merknadene til fjerde ledd.

Andre ledd første punktum regulerer varsel til rettighetshaveren der tollmyndighetene har holdt varer tilbake uten at det foreligger et vedtak om bistand. Opplysningene tilsvare dem som skal gis der det varsles om tilbakehold etter at bistand er innvilget, se merknadene til § 15-4 andre ledd, men i tillegg skal det opplyses om grunnlaget for mistanken om at varene utgjør inngrep, og om adgangen til å levere forenklet søknad om bistand til tollmyndighetene etter fjerde ledd. Det skal også opplyses om fremgangsmåten for ødeleggelse etter § 15-7, herunder om at ødeleggelse forutsetter et vedtak om bistand, og dessuten krever at rettighetshaveren innen ti virkedager bekrefter at det foreligger et inngrep og gir samtykke til destruksjon, med mindre det gis forlenget frist etter § 15-7 andre ledd.

Også i bestemmelsen her er det presisert i *andre punktum* at rettighetshaveren ikke kan benytte de mottatte opplysningene for andre formål enn å håndheve de immaterialrettighetene det gjelder.

Etter *tredje ledd* skal også mottakeren eller dennes representant varsles når tollmyndighetene holder varer tilbake. Varselet til mottakeren skal opplyse om fremgangsmåten for destruksjon av varene etter § 15-7, herunder skal mottakeren informeres om at anvendelse av fremgangsmåten i § 15-7 krever at det kommer på plass et vedtak om bistand etter forenklet søknad fra rettighetshaveren. Mottakeren bør også forespørres om vedkommende gir samtykke til at varene ødelegges.

Det vises i bestemmelsen her kun til den alminnelige fremgangsmåten for destruksjon

etter § 15-7, og ikke til prosedyren for småforsendelser etter § 15-8. Dette skyldes at rettighetshaveren uansett varsles etter paragrafen her, og den særlige prosedyren for småforsendelser uten varsel til rettighetshaver er da ikke aktuell.

Hvis rettighetshaveren ikke lar seg identifisere innen én virkedag fra tilbakeholdet ble iverksatt, dvs. at man ikke finner frem til identiteten til rettighetshaveren innen denne fristen, eller hvis rettighetshaveren ikke leverer forenklet søknad om bistand innen fire virkedager regnet fra da varselet ble gitt, skal tilbakeholdet avsluttes og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, jf. *femte ledd*. Det samme gjelder der den forenklete søknaden om bistand avslås.

Fjerde ledd regulerer forenklet søknad om bistand fra rettighetshaveren i tilfeller der tollmyndighetene allerede har holdt varer tilbake av eget tiltak. Formålet med ordningen er at rettighetshaveren, etter å ha fått varsel fra tollmyndighetene, raskt kan få på plass et vedtak om bistand, og slik sikre at varene kan holdes tilbake i en lengre tidsperiode enn fem virkedager, og eventuelt ødelegges etter § 15-7 der vilkårene for dette er oppfylt. Søknaden må leveres innen fire virkedager fra varsel fra tollmyndighetene om tilbakeholdet ble gitt, jf. *første punktum*. Leveres ikke søknad innen fristen, må tilbakeholdet oppheves og varene frigjøres når tollbehandlingen er avsluttet. En bestemmelse om forenklet søknad etter tilbakehold av tollmyndighetenes eget tiltak finnes også i forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 5 nr. 3.

Forenklet søknad må etter fjerde ledd *andre punktum* inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 andre ledd bokstav a, b, c og f, dvs. opplysninger om rettighetshaverens navn og adresse, eventuell fullmektig, angivelse av immaterialrettighetene det gjelder og en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for tollmyndighetenes kostnader i forbindelse med lagring, undersøkelse og destruksjon mv. av tilbakeholdte varer. Det er ikke nødvendig med opplysninger om varer som utgjør inngrep og autentiske varer, jf. § 15-1 andre ledd bokstav d og e, siden tollmyndighetene allerede har stanset et vareparti og identifisert dette som varer det er begrunnet mistanke om utgjør inngrep. Det er imidlertid nyttig at rettighetshaveren gir opplysninger om varer som utgjør inngrep, slik at tollmyndighetene kan verifisere om disse opplysningene stemmer overens med egenskapene til de tilbakeholdte varene. Departementet har hjemmel for å fastsette utfyllende krav til søknaden i forskrift, herunder om bruk av søknadsskjema.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Etter *tredje punktum* gjelder bestemmelsene i §§ 15-1 tredje ledd og § 15-2 tilsvarende. Dette betyr at søknaden skal behandles i samsvar med disse bestemmelsene, herunder med mulighet for retting av mangler ved søknaden. Videre skal vedtaket inneholde det samme som alminnelige vedtak om bistand etter § 15-2, og kan maksimalt ha en varighet på ett år. Det er mulig med forlengelse og endring av vedtak, og rettighetshaveren kan pålegges å stille sikkerhet etter § 15-2 andre ledd. Også bestemmelsene om opplysningsplikt mv. i § 15-10 gjelder tilsvarende, slik at vedtaket om bistand kan oppheves og pågående tilbakehold suspenderes der rettighetshaveren misligholder sine plikter overfor tollmyndighetene.

Der bistand innvilges, vil tilbakeholdet fortsette i medhold av vedtaket, og fremgangsmåten i § 15-7 kan gis anvendelse. Avslås den forenklete søknaden, skal varepartiet i stedet frigis, jf. *femte ledd*, med mindre det eventuelt skulle komme på plass et annet grunnlag for tilbakehold, slik som en midlertidig forføyning fra retten.

Til ny § 15-6

Paragrafen er ny, men er innholdsmessig en delvis videreføring av bestemmelsene i nåværende § 15-3 tredje ledd.

Etter *første ledd* kan tollmyndighetene etter begjæring beslutte at rettighetshaveren og eventuelt mottakeren av varene gis adgang til å undersøke tilbakeholdte varer. Dette gjelder uansett om grunnlaget for tilbakeholdet er vedtak om bistand, eget tiltak eller midlertidig forføyning. Begge parter kan ha berettiget interesse i slik undersøkelse, og adgangen legger derfor til rette for ivaretagelse av begge parters rettsikkerhet.

Videre kan tollmyndighetene etter *andre ledd første punktum* beslutte at eksemplarer av varene skal overlates til rettighetshaveren for undersøkelser, hvis rettighetshaveren ber om dette. I så fall må disse eksemplarene etter *andre punktum* leveres tilbake så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet falt bort. Overholdes ikke denne plikten, kan det medføre at tollmyndighetene opphever tilbakeholdet og frigir varene, jf. § 15-10 fjerde ledd, eventuelt også opphever vedtaket om bistand jf. § 15-10 tredje ledd. Rettighetshaveren er ansvarlig overfor varemottakeren, eventuelt vareeieren, dersom varen påføres skader mens den er i rettighetshaverens varetekt for undersøkelser, jf. andre ledd *tredje punktum*.

I *tredje ledd første punktum* er det tatt inn en ny bestemmelse om at tollmyndighetene skal ta vare-

prøver eller på annen måte sikre bevis for varens art før varer ødelegges etter §§ 15-7 eller 15-8. Bakgrunnen for dette er at destruksjon av varer etter de nye bestemmelsene vil kunne skje uten at det er avklart hvordan varemottakeren stiller seg til spørsmålet om inngrep, i tilfeller der mottakeren ikke svarer på varsel. Formålet er å sikre at det i en eventuell senere rettssak kan dokumenteres at det dreide seg om varer som utgjorde inngrep i en immaterialrettighet, eller krenkelse av visse bestemmelser i markedsføringsloven som angitt i § 15-1 første ledd, og prøvene eller bevisene må derfor etter tredje ledd *andre punktum* oppbevares på en måte som sikrer at de kan fremlegges i en eventuell senere rettssak. Annen sikring av bevis kan for eksempel være aktuelt der varene etter sin art ikke er bestandige. Det kan da for eksempel tas bilder av varene for å dokumentere deres art.

Til ny § 15-7

Paragrafen er ny, og regulerer en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer som utgjør inngrep, etter at varen er holdt tilbake på grunnlag av vedtak om bistand fra tollmyndighetene. Dette gjelder uansett om grunnlaget for vedtaket er en alminnelig eller forenklet søknad om bistand. En lignende bestemmelse om forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer finnes i forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 23. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20 i proposisjonen.

Etter *første ledd* kan tollmyndighetene på visse vilkår besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake på grunnlag av vedtak om bistand til en rettighetshaver, uten at det er nødvendig med rettssak for å få avgjort om det foreligger inngrep. Etter gjeldende rett kan destruksjon derimot bare skje på grunnlag av uttrykkelig samtykke fra varemottakeren eller dom i en inngrepssak. Dette endres ved bestemmelsene her, til at destruksjon også kan skje der mottakeren er varslet og ikke uttrykkelig har motsatt seg at varene ødelegges. Paragrafen gjelder ikke der grunnlaget for tilbakeholdet er en midlertidig forføyning.

Vilkårene for destruksjon er kumulative, og går for det første ut på at rettighetshaveren må være varslet enten etter § 15-4 eller § 15-5, og innen ti virkedager fra varselet ble gitt ha bekrefte overfor tollmyndighetene at det foreligger et inngrep og at rettighetshaveren ønsker varene destruert, jf. første ledd *bokstav a*. Fristen på ti virkedager er den samme som etter EUs regelverk, og er ment å gi rettighetshaveren tilstrekkelig tid

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

til å gjøre nødvendige undersøkelser for å få klarlagt om det foreligger et inngrep. Fristen kan forlenges etter *andre ledd andre punktum*, såfremt det ikke dreier seg om lett bederfelige varer. For slike varer er fristen tre virkedager, jf. *andre ledd første punktum*. Lett bederfelige varer er ment å forstås på samme måte som etter forordning nr. 608/2013 artikkel 2 nr. 20, dvs. som varer som tollmyndighetene vurderer vil bli ødelagt om de oppbevares i inntil 20 dager fra tilbakeholdet startes. For slike varer, typisk matvarer og lignende, må prosessen gå raskere for at ikke varene skal bli ødelagt.

I tillegg til at rettighetshaveren må være varslet og bekrefte at det foreligger et inngrep, må mottakeren av varene være varslet og innen ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt skriftlig ha samtykket til ødeleggelse av varene, jf. *første ledd bokstav b*. Foreligger ikke slikt skriftlig samtykke innen fristen, kan destruksjon likevel skje hvis mottakeren innen fristens utløp ikke aktivt har motsatt seg destruksjon av varene, jf. *første ledd andre punktum*. Dette innebærer at selv om det ikke foreligger noe skriftlig samtykke fra mottakeren, kan likevel tollmyndighetene legge til grunn at det foreligger et samtykke, så lenge mottakeren ikke har tatt kontakt og motsatt seg destruksjon av varene (såkalt passivt samtykke). Det gjelder ingen formkrav til mottakerens eventuelle protest, på samme måte som etter EUs regelverk, se forordning nr. 608/2013 artikkel 23 nr. 1 bokstav c. I motsetning til i høringsnotatet, legger departementet til grunn at innsigelsen fra varemottakeren ikke behøver å fremsettes skriftlig, men kan skje for eksempel på telefon til tollmyndighetene. Tollmyndighetenes varsel til varemottakeren vil som utgangspunkt gis til adressen som er angitt på varen eller varepartiet, med mindre man finner at en annen adresse er korrekt, for eksempel ved søk i Folkeregisteret.

Hvis rettighetshaveren ikke gir en bekreftelse på inngrep eller samtykke til ødeleggelse av varene slik første ledd bokstav a krever, følger det av *tredje ledd første punktum* at tollmyndighetene skal avslutte tilbakeholdet og frigi varene til mottakeren så snart tollbehandlingen ellers er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke hvis rettighetshaveren legger frem dokumentasjon overfor tollmyndighetene, for eksempel i form av kopi av en stevning, som viser at det er innledet rettsak for å få avklart om det foreligger et inngrep i en immaterialrettighet eller et annet forhold omfattet av § 15-1 første ledd. I så fall kan tilbakeholdet fortsette inntil det foreligger rettskraftig dom i inngrepsaken. Hvis mottakeren av varene motsetter seg destruksjon innen fristen

etter første ledd bokstav b, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren om dette, og rettighetshaveren må da innen en frist på ti virkedager innlevere stevning til retten for å få avklart om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet, eventuelt tre virkedager for lett bederfelige varer, jf. tredje ledd *andre og tredje punktum*.

Hvis vilkårene for å ødelegge varene ikke er oppfylt, og rettighetshaveren heller ikke dokumenterer overfor tollmyndighetene at det er innledet rettsak for å få avklart inngreps spørsmålet, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet, jf. *fjerde ledd*.

Femte ledd inneholder en hjemmel for at departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om ødeleggelse av varer etter paragrafen her, blant annet om tidlig frigivelse av visse typer av varer og nærmere bestemmelser om detaljene i behandlingen av varer som skal destrueres. Forordning nr. 608/2013 artikkel 24 har en bestemmelse om tidlig frigivelse i tilfeller der det er innledet rettsak om inngrep i visse typer av immaterialrettigheter og stilt sikkerhet fra varemottakerens eller vareeierens side, og det kan være aktuelt å benytte forskriftshjemmelen for å gi lignende bestemmelser i norsk rett. Artikkel 25 har bestemmelser om detaljene i tollmyndighetenes behandling av varer som skal destrueres, som det også kan være aktuelt å ha bestemmelser om i norsk forskrift.

Til ny § 15-8

Paragrafen er ny, og oppstiller en egen forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser, på lignende måte som forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 26. Forskjellen sammenlignet med den ordinære fremgangsmåten etter § 15-7, er at rettighetshaveren ikke behøver å varsles og bekrefte at det foreligger et inngrep i det enkelte tilfellet. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Etter *første ledd første punktum* kan tollmyndighetene ødelegge varer i småforsendelser som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand, hvis det er begrunnet mistanke om inngrep i visse nærmere angitte immaterialrettigheter (*bokstav b*), varene ikke er lett bederfelige (*bokstav c*), søknaden om bistand omfattet anvendelse av fremgangsmåten for småforsendelser (*bokstav a*) og mottakeren har fått varsel og samtykket skriftlig til destruksjon (*bokstav d*). Lett bederfelige varer omfattes ikke av prosedyren for småforsendelser, da det ikke anses hensiktsmessig å bruke ressurser på til-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

bakehold av slike varer i småforsendelser. Dette er samme løsning som etter EUs regelverk.

Virkeområdet for bestemmelsen om småforsendelser er etter første ledd bokstav b er snovere enn for de øvrige bestemmelsene i kapitlet, noe som også er tilfellet for virkeområdet for prosedyren for småforsendelser etter EU-forordningen artikkel 26. Virkeområdet for ordningen er etter artikkel 2 nr. 5 og 6 begrenset til «varemerkeforfalskning» og «piratkopi», og omfatter varemerkeforfalskninger, inngrep i designrett, opphavsrett og nærstående rettigheter der det foreligger en kopi, og inngrep i rett til geografisk betegnelse for vin eller brennevin der varen har en uriktig slik betegnelse. I norsk rett er uttrykkene «varemerkeforfalskning» og «piratkopi» ikke benyttet. I praksis vil det være for slike klare inngrepstilfeller at prosedyren for småforsendelser vil være mest aktuell, da det i slike tilfeller vil være enklere for tollmyndighetene å ta stilling til spørsmålet om mistanke om inngrep uten å involvere rettighetshaveren. Departementet har likevel av lovtekniske grunner valgt å utforme bestemmelsen slik at den omfatter alle varemerkeinn- grep, designinngrep og inngrep i rett til geografisk betegnelse beskyttet i forskrift etter matloven, samt i opphavsrett eller nærstående rettigheter etter åndsverkloven. Dette gjør at bestemmelsen har et noe bredere virkefelt enn EUs regelverk om småforsendelser, men i praksis blir forskjellene neppe store når det gjelder hva tollmyndighetene vil kunne ha noen begrunnet oppfatning om mistanke om inngrep i.

På samme måte som etter kapitlet ellers må det dreie seg om begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av de aktuelle varene utgjør inngrep i minst en av de angitte rettighetstypene, etter det underliggende regelverket for den aktuelle rettigheten. Uten at det er nødvendig å presisere dette uttrykkelig i lovteksten, vil reglene om småforsendelser også kunne anvendes overfor innførsel til privatpersoner som varemottakere, der varen utgjør et inngrep av en type omfattet av første ledd bokstav b og er sendt av en avsender som opptrer i næringsvirksomhet, jf. EU-domstolens dom i sak C-98/13 *Rolex*.

På samme måte som etter § 15-7, anses samtykke fra mottakeren til ødeleggelse etter bestemmelsene her også å foreligge der mottakeren ikke har fremsatt innsigelser innen fristen, jf. første ledd *andre punktum*.

For småforsendelser må rettighetshaveren ikke varsles i forkant av at varene blir destruert. *Andre ledd* har på denne bakgrunn en bestemmelse om at tollmyndighetene på forespørsel kan

gi rettighetshaveren opplysninger om de destruerte varenes art, og antallet varer.

Hvis vilkårene for å ødelegge varene ikke er oppfylt, følger det av *tredje ledd* at tollmyndighetene skal varsle rettighetshaveren om dette, og gi slike opplysninger om varene, avsender og mottaker som er angitt i § 15-5 andre ledd. Rettighetshaveren gis da mulighet til å forfølge saken videre for retten, om dette anses ønskelig. Tilbakeholdet skal opphøre og varene frigis når tollbehandlingen er avsluttet, men ikke hvis rettighetshaveren innen ti virkedager fra varselet dokumenterer at det er tatt ut stevning for retten for å få avgjort om det foreligger inngrep.

Fjerde ledd inneholder en hjemmel for at departementet i forskrift kan fastsette kriterier for hva som skal anses å utgjøre en småforsendelse. Definisjonen av dette vil bli lagt nært opp til definisjonen i forordning nr. 608/2013 artikkel 2 nr. 19 dvs. forsendelser som består av tre eller færre enheter eller veier mindre enn to kilo.

Til ny § 15-9

Paragrafen er ny, men viderefører bestemmelser som i dag finnes i § 15-4 om deklarerings- og rettighetshaverens ansvar for lagerleie mv, med visse endringer som følge av endringene ellers i kapitlet. I *tredje ledd* presiseres at der vilkårene for ødeleggelse etter reglene i §§ 15-7 eller 15-8 ikke er oppfylt, kan ødeleggelse bare skje i henhold til dom eller uttrykkelig samtykke fra varemottakeren.

Til ny § 15-10

Paragrafen er ny, men viderefører bestemmelser som i dag finnes i § 15-5 om oppheving og bortfall av midlertidige forføyninger. I tillegg tas det inn nye bestemmelser om rettighetshaverens plikt til å gi beskjed til tollmyndighetene om forhold som har betydning for retten til bistand, og om oppheving av vedtak fra tollmyndighetene der rett til bistand ikke lenger foreligger. I tillegg gis det bestemmelser om midlertidig suspensjon av vedtak ved pliktbrudd fra rettighetshaverens side.

At vedtaket oppheves, innebærer at det for tiden etter at beslutning om oppheving av vedtaket er fattet, ikke lenger kan gjøres tilbakehold, destruksjon av varer eller tilknyttede handlinger i medhold av vedtaket. At vedtaket suspenderes midlertidig, betyr at tollmyndighetene ikke skal foreta handlinger i medhold av vedtaket så lenge suspensjonen er i kraft, men vedtaket kan deretter tre i kraft igjen og gi grunnlag for nye tilbakehold om forholdet rettes fra rettighetshaverens side. I

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

høringsnotatet ble bestemmelser om plikter, oppheving av vedtak og midlertidig suspensjon foreslått tatt inn i forskrift, men departementet har kommet til at reguleringen av disse forholdene bør fremgå av selve lovteksten.

Etter *første ledd* videreføres nåværende § 15-5 første ledd.

Etter *andre ledd bokstav a* skal rettighetshaveren straks gi beskjed til tollmyndighetene dersom en immaterialrettighet som ligger til grunn for vedtaket om bistand etter § 15-2, er bortfalt. Hvis en rettighet er opphørt, for eksempel på grunn av manglende betaling for fornyelse av et varemerke, er grunnlaget for tollmyndighetenes tilbakehold også bortfalt. Rettighetshaveren må da straks gi beskjed om dette til tollmyndighetene, slik at varer ikke lenger holdes tilbake på grunnlag av en rettighet som ikke lenger eksisterer. I motsatt fall risikeres at tollmyndighetene påføres kostnader og varemottakere tap på grunn av tilbakehold som det ikke er grunnlag for.

Etter *andre ledd bokstav b* skal rettighetshaveren også melde fra dersom vedkommende av andre grunner ikke lenger har rett til å søke om tollmyndighetenes bistand for den aktuelle rettigheten, for eksempel der vedkommende ikke lenger er rette innehaver av denne. Tollmyndighetene skal da oppheve vedtaket om bistand etter *andre ledd*. Etter *bokstav c* skal rettighetshaveren også melde fra om eventuelle endringer i opplysningene nevnt i § 15-1 *andre ledd*. Dette omfatter bl.a. plikt til å melde fra om adresseendringer, eller om opplysninger om varene dersom det for eksempel viser seg at varer som utgjør inngrep har andre egenskaper enn først meldt inn til tollmyndighetene.

Tredje ledd første punktum regulerer konsekvensene dersom immaterialrettigheten er opphørt eller rettighetshaveren av andre grunner ikke lenger er berettiget til å søke om tollmyndighetenes bistand, etter at dette er meldt inn etter første ledd eller tollmyndighetene på annen måte er blitt oppmerksomme på dette. Tollmyndighetene skal da oppheve vedtaket om bistand, dvs. at tollmyndighetene har plikt til å oppheve vedtaket i disse tilfellene. Videre har tollmyndighetene adgang til å oppheve vedtaket ved brudd på plikter for rettighetshaveren etter loven eller tilhørende forskriftsbestemmelser, jf. *tredje ledd andre punktum*. Dette omfatter bl.a. tilfeller der rettighetshaveren ikke oppfyller plikten til å melde fra om endringer i opplysninger nevnt i § 15-1 *andre ledd*, eller der opplysninger mottatt fra tollmyndighetene benyttes til andre formål enn å avklare spørsmål om inngrep i immaterial-

rettigheter, jf. § 15-4 *andre ledd tredje punktum*. Det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering, der det vurderes om pliktbruddet er tilstrekkelig alvorlig, eventuelt om det er gjentatte brudd, som gjør det på sin plass å oppheve vedtaket. Hvis vedtaket oppheves, skal eventuelle pågående tilbakehold av varepartier avsluttes og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, jf. *tredje punktum*. Rettighetshaveren skal etter *fjerde punktum* underrettes om dette, slik at det blir mulig eventuelt å innlede inngrepssak for retten om de aktuelle varene.

I *fjerde ledd* reguleres midlertidig suspensjon av vedtaket om bistand ved brudd på plikter fastsatt i eller i medhold av kapittel 15 fra rettighetshaverens side. Denne bestemmelsen regulerer altså tilfeller der pliktbruddet ikke er så alvorlig at selve vedtaket om bistand oppheves, men der et pågående tilbakehold kan avsluttes og ytterligere tilbakehold suspenderes som følge av pliktbrudd fra rettighetshaverens side. Det er opp til tollmyndighetenes skjønn og forholdsmessighetsvurdering om det aktuelle pliktbruddet er tilstrekkelig alvorlig til at det bør medføre avslutning av pågående tilbakehold eller unnlattelse av å gjennomføre nye tilbakehold. Dette kan blant annet være aktuelt ved brudd på pliktene etter *andre ledd bokstav c*, dvs. plikten til å melde fra om endringer i opplysninger om de aktuelle varene, navn og adresse mv. Dreier det seg om brudd på *andre ledd bokstav a* eller *b* i paragrafen her, skal vedtaket om bistand oppheves etter *tredje ledd første punktum*. Videre kan pågående tilbakehold avsluttes og ytterligere tilbakehold unnlates etter bestemmelsen her hvis rettighetshaveren ikke leverer tilbake eksemplarer av varer som har vært overlatt til rettighetshaveren for undersøkelser med tanke på å avgjøre om det foreligger et inngrep etter § 15-6 *andre ledd*. Det samme kan skje der rettighetshaveren uten rimelig grunn ikke innleder rettsak for å få avdekket om det foreligger inngrep, der varemottakeren motsetter seg destruksjon i samsvar med § 15-7 *tredje ledd* eller § 15-8 *tredje ledd*, eller der rettighetshaveren ikke dekker tollmyndighetenes kostnader slik det er plikt til etter § 15-9.

Dersom rettighetshaveren oppfyller pliktene som er grunnlaget for suspensjonen av vedtaket, skal tollmyndighetene ikke lenger unnlate å holde tilbake varer i henhold til vedtaket, men på ny iverksette tilbakehold hvis nye varer som utgjør inngrep kommer til tollbehandling.

I *femte ledd* videreføres forskriftshjemmelen i nåværende § 15-5 *andre ledd*, med den tilføyelse at det også gis hjemmel til forskrifter om opp-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

hevelse, suspensjon og bortfall av vedtak om tilbakehold fra tollmyndighetene.

22.8 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene

Etter *nr. 1* gjelder loven fra den tiden Kongen bestemmer. Det er gitt hjemmel for å sette de ulike endringene i kraft til forskjellig tid, siden de gjelder ulike lover og forhold. Det gis også en hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi nærmere overgangsregler.

Det tas sikte på at lovendringene som gjennomfører det nye varemerkedirektivet, vil settes i kraft når EØS-komiteens beslutning er trådt i kraft, i tråd med EØS-avtalen artikkel 104. Det forventes at dette tidligst kan skje høsten 2020.

Endringene i patentloven, foretaksnavneloven og designloven planlegges satt i kraft til samme tid som endringene i varemerkeloven. Det samme gjelder endringene i panteloven, som er en del av gjennomføringen av varemerkedirektivet.

Det vil legges opp til overgangsregler i forskrift som avklarer at endringene i krav til søknader og registreringsvilkår etter varemerkeloven bare skal gjelde for søknader som leveres til Patentstyret etter at endringene er trådt i kraft, og for internasjonale varemerkeregistreringer bare der internasjonal registreringdag eller etterfølgende dag for utpeking av Norge er etter ikrafttredelsen. Dette betyr at for eksempel nye bestemmelser om registreringshindre knyttet til ond tro, geografiske betegnelser og plantesortsbetegnelser bare vil gjelde for søknader som leveres etter ikrafttredelsen. Der innsigelse, krav om ugyldighet eller sletting innkommer mot en varemerkeregistrering som er skjedd før ikrafttredelsen, må innsigelsen eller kravet vurderes ut fra de registreringsvilkårene, ugyldighetsgrunner og grunnlag for sletting som gjaldt da det aktuelle merket ble søkt registrert. Tilsvarende vil også endringene i registreringsvilkår etter design-

loven og foretaksnavneloven bare gjelde der det aktuelle designet eller foretaksnavnet er søkt registrert etter ikrafttredelsen.

Utgangspunktet vil ellers være at lovendringene skal gjelde også for eldre registreringer. Nye regler om prøving av bruksplikt i innsigelsessaker og inngrepsaker skal gjelde for saker der innsigelse leveres eller søksmål reises etter ikrafttredelsen, selv om det aktuelle varemerket eller foretaksnavnet som er grunnlag for saken, er registrert tidligere. Endringen av tidspunkt for særpregvurderingen i § 29 og § 35, og bestemmelsen om mellomliggende rettigheter i § 35 b, tenkes gitt anvendelse også for eldre registreringer.

Det vil fastsettes en overgangsregel som avklarer at de nye reglene om pantsettelse av registrerte varemerker, og om kollisjoner mellom rettserviv, bare skal gjelde for panterettigheter som stiftes og rettserviv som skjer etter ikrafttredelsen. For rettserviv som allerede har funnet sted før ikrafttredelsen, må prinsippene for rettighetskollisjoner etter gjeldende rett legges til grunn. Dette gjelder også for de nye kollisjonsreglene som berører overdragelser og lisenser. Endringene i reglene om søksmålsrett for lisenshavere skal bare gjelde for lisensavtaler som inngås etter ikrafttredelsen.

Det fastsettes én overgangsregel direkte i lovforslaget. I *nr. 2* avklares at varemerker som er registrert i sort-hvitt før ikrafttredelsen, eller omfattet av søknader om registrering som ble levert før ikrafttredelsen, ved søknadsbehandlingen i Patentstyret skal anses å omfatte alle fargevariasjoner av merket. Samtidig gis det hjemmel for at Kongen, for merker som søkes registrert etter ikrafttredelsen, i forskrift kan fastsette nærmere bestemmelser om gjengivelsen av merket, herunder om virkningen av at det søkes registrert i sort-hvitt eller farger. Det vil her også fastsettes at søknader om registrering av varemerker i sort-hvitt ikke skal anses å omfatte farger. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.1.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Justis- og beredskapsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett.

Vi **HARALD**, Norges konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett i samsvar med et vedlagt forslag.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

A

Forslag

til lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

I

I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 1 andre ledd skal lyde:

En forening eller annen sammenslutning *av produsenter, tjenesteytere eller andre næringsdrivende, samt offentligrettslige rettssubjekter*, kan oppnå enerett til å bruke *et varemerke som er egnet til å skille varer eller tjenester som stammer fra medlemmene av sammenslutningen, fra andre virksomheters varer eller tjenester (fellesmerke)*. Mynndighet, stiftelse, selskap og enhver annen kan oppnå enerett til å bruke et varemerke *som er egnet til å skille varer eller tjenester som er kontrollert med hensyn til materiale, produksjonsmetode, metode for yting av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper, fra varer eller tjenester som ikke har vært underlagt slik kontroll (garanti- eller kontrollmerke)*. *Innehaveren av merket kan ikke selv drive næringsvirksomhet med omsetning av den type vare eller tjenester kontrollen gjelder.*

§ 2 første og andre ledd skal lyde:

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, avbildninger, farger og lyder*, eller en vares form, utstyr eller emballasje.

Det kan ikke oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form *eller en annen egenskap* som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

§ 4 første og andre ledd skal lyde:

Varemerkeretten *gir en enerett som* innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) *i forbindelse med varer eller tjenester* 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 innehaveren *i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet* kan bruke tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken *uten rimelig grunn* ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).

§ 4 tredje ledd bokstav d og ny bokstav e og f skal lyde:

- d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame
- e) å bruke tegnet som foretaksnavn eller forretningskjennetegn, eller som del av et foretaksnavn eller forretningskjennetegn
- f) å bruke tegnet i sammenlignende reklame i strid med forskrift etter markedsføringsloven § 26 annet ledd.

Ny § 4 a skal lyde:

§ 4 a *Transitt, forberedende handlinger og agentmerker*

Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra merkehaveren i næringsvirksomhet kan innføre varer til norsk tollområde, selv om disse ikke går over i fri disponering her i landet, hvis varene, herunder emballasjen, er påført et varemerke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke som er registrert her i landet for varer av samme slag. Dette gjelder likevel ikke om eieren eller mottakeren av varene godtgjør at merkehaveren ikke har

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

rett til å forby omsetning av varene i destinasjonslandet.

Hvis det er risiko for at emballasje, etiketter, merkelapper, sikkerhets- eller ekthetskomponenter, eller utstyr eller andre midler som varemerket kan anbringes på, kan bli brukt i forbindelse med varer eller tjenester, og denne bruken vil utgjøre inngrep i et registrert varemerke etter § 4, kan merkehaveren motsette seg at følgende handlinger utføres i næringsvirksomhet:

- a) å anbringe et tegn som er identisk med eller ligner varemerket på emballasje, etiketter, merkelapper, sikkerhets- eller ekthetskomponenter, utstyr eller andre midler som merket kan anbringes på
- b) å tilby eller bringe på markedet, eller lagre for disse formål, innføre eller utføre emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter eller utstyr eller andre midler som merket er anbrakt på.

Er et varemerke registrert i en agents eller representants navn uten merkehaverens samtykke, og uten at agenten eller representanten har grunnlag for sin handling, kan merkehaveren kreve at merket overføres til seg og motsette seg agentens eller representantens bruk av merket.

§ 5 andre og tredje ledd skal lyde:

Varemerkeretten er ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker:

- a) sitt navn eller sin adresse
- b) tegn eller angivelser uten særpreg og angivelser som gjelder varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for utførelse av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten
- c) varemerket for å identifisere eller henviser til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren, blant annet når bruk av merket 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 betegnelse oppnådd ved registrering som fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, er ikke til hinder for at andre bruker betegnelsen når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

§ 8 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Retten til et registrert varemerke skal også bestå ved siden av en eldre kjennetegnrett der dette følger av §§ 29 a, 35 a eller 35 b.

§ 11 skal lyde:

§ 11 Gjengivelse av varemerke i oppslagsverk

Gir gjengivelsen av et varemerke i leksikon, ordbok eller lignende oppslagsverk i trykt eller elektronisk form inntrykk av at merket utgjør en alminnelige betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for, skal utgiveren av verket, etter krav fra merkehaveren, snarest mulig påse at det sammen med gjengivelsen angis at det er et registrert varemerke. For trykte verk skal dette fremgå senest i neste utgave.

§ 12 andre ledd første punktum bokstav b skal lyde:

- b) en klar og tydelig gjengivelse av merket, jf. § 14 første ledd første punktum

§ 12 andre ledd andre punktum skal lyde:

En søknad om registrering av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke skal dessuten angi om det gjelder et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, og inneholde de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket, jf. § 12 a.

Ny § 12 a skal lyde:

§ 12 a Tilleggskrav for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker

Bestemmelsene som er fastsatt for bruken av et fellesmerke, skal oppgi:

- a) hvem som har rett til å bruke fellesmerket
- b) vilkårene for medlemskap i sammenslutningen
- c) vilkårene for bruk av fellesmerket, herunder sanksjoner
- d) merkehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene
- e) merkehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan.

Består et fellesmerke av en geografisk betegnelse, skal bestemmelsene for bruken av merket gi enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det geografiske området, rett til å bli medlem i sammenslutningen som er merkehaver, forutsatt at vedkommende oppfyller alle øvrige vilkår i bestemmelsene.

Bestemmelsene som er fastsatt for bruken av et garanti- eller kontrollmerke, skal oppfylle vilkårene i første ledd bokstav a, c, d og e.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Ny § 12 b skal lyde:

§ 12 b *Søknadsdag*

Søknaden anses som levert (får søknadsdag) den dagen følgende opplysninger er kommet inn til Patentstyret:

- a) en anmodning om registrering
- b) opplysninger som gjør det mulig å identifisere søkeren
- c) en klar og tydelig gjengivelse av merket, jf. § 14 første ledd første punktum
- d) en liste over de varer og tjenester merket søkes registrert for.

§ 14 første ledd første punktum skal lyde:

Et varemerke som skal *registreres*, må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2, og som kan gjen-
gis i *varemerkeregisteret på en slik måte at myndig-
hetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre
gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis.*

§ 14 fjerde ledd skal lyde:

Et tegn som i næringsvirksomhet brukes for å angi den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste, kan uten hinder av annet ledd bokstav a registreres som *fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke. Et tegn som søkes registrert som fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, må oppfylle kravene i § 1 annet ledd.*

§ 15 skal lyde:

§ 15 *Absolutte registreringshindre*

Et varemerke kan ikke registreres hvis det:

- a) strider mot lov, offentlig orden eller moral,
- b) er egnet til å villede, for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografiske *opprinnelse*,
- c) uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som *et slikt tegn eller flagg*,
- d) *er utelukket fra registrering i medhold av forskrift etter matloven om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser eller tradisjonelle betegnelser for vin*,
- e) *består av eller i vesentlige elementer gjengir et plantesortsnavn beskyttet med planteforedlerrett, og gjelder en plantesort av samme eller nært beslektet art, eller*
- f) *søkes registrert i ond tro.*

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 *betegnelse* for vin eller brennevin, med mindre varen har den geografiske opprinnelsen betegnelsen utpeker.

Et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke kan dessuten ikke registreres hvis det er egnet til å villede med hensyn til merkets karakter eller betydning, for eksempel ved at det oppfattes som noe annet enn et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke.

§ 16 skal lyde:

§ 16 *Relative registreringshindre*

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, foretaksnavn* eller annet forretningskjennetegn,
- b) *merket er søkt registrert av en agent eller representant i eget navn uten merkehaverens samtykke, og uten at agenten eller representanten har grunnlag for sin handling*,
- c) merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn *eller lignende* eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlenget 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 fotografisk bilde eller en design, eller
- e) merket krenker en annens rett her i riket til en betegnelse som er beskyttet ved forskrift *etter matloven.*

§ 20 nytt tredje ledd skal lyde:

For fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker påser Patentstyret dessuten at bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, ikke strider mot offentlig orden eller moral.

§ 22 andre ledd skal lyde:

Når et fellesmerke *eller garanti- eller kontrollmerke* registreres, skal også bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, registreres og kunngjøres. Blir bestemmelsene *senere endret*, skal den endrede *teksten meldes* til Patentstyret for registrering og kunngjøring. *Endringene skal føres inn i varemerkeregisteret såfremt kravene i § 12 a, § 15 tredje ledd og § 20 tredje ledd er oppfylt. Endringene gjelder fra den dagen de føres inn i registeret.*

§ 23 andre ledd andre punktum skal lyde:

Søknaden regnes likevel ikke som innlevert (får søknadsdag) for *kravene i § 12 b er oppfylt.*

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

§ 25 andre ledd tredje punktum skal lyde:
Bestemmelser for bruken av fellesmerke og *garanti- eller kontrollmerke* kan heller ikke unntas fra offentlighet.

Ny § 27 a skal lyde:

§ 27 a *Forhandling om minnelig løsning*

Når partene forhandler om en minnelig løsning og leverer en felles begjæring om utsettelse av behandlingen av innsigelsessaken, skal Patentstyret gi slik utsettelse i minst to måneder.

§ 29 første ledd skal lyde:

Patentstyret skal oppheve registreringen av et varemerke helt eller delvis hvis den er skjedd i strid med §§ 14 til 16, og registreringshindringen fortsatt foreligger, *med mindre registreringen kan bestå etter § 29 a eller § 35 b*. Registreringen av et fellesmerke eller *garanti- eller kontrollmerke* skal også oppheves hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av merket, og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen, eller hvis registreringen er skjedd i strid med § 12 a, § 15 tredje ledd eller § 20 tredje ledd, og merkehaveren ikke retter mangelen ved å endre bestemmelsene for bruken av merket. Registreringen av et varemerke skal likevel ikke oppheves av den grunn at den er skjedd i strid med § 14 første ledd annet punktum eller § 14 annet ledd hvis disse vilkårene var oppfylt da innsigelsen ble fremsatt.

Ny § 29 a skal lyde:

§ 29 a *Manglende bruk som forsvar i innsigelsessak*

Hvis innsigelsen er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, og det var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av dette kjennetegnet på søknadsdagen for det yngre varemerket, eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere, skal innsigelsen på anmodning fra registreringshaveren godtgjøre at det er gjort reell bruk av det eldre kjennetegnet som omhandlet i § 37 i løpet av femårsperioden forut for den nevnte søknads- eller prioritetsdagen, eller at det forelå rimelig grunn for manglende bruk. Kan innsigelsen ikke godtgjøre dette, skal Patentstyret ikke oppheve registreringen på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Har et eldre varemerke eller foretaksnavn bare vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller deler av virksomheten det er registrert for, skal det ved behandlingen av innsigelsen anses som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

§ 32 andre punktum skal lyde:

Registreringen kan deretter fornyes *helt eller delvis* for ti år av gangen.

§ 33 første ledd første punktum skal lyde:

Krav om fornyelse leveres skriftlig til Patentstyret tidligst *seks måneder* før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp.

§ 33 tredje ledd nytt andre punktum skal lyde:

Ved delvis fornyelse skal fornyelsen innføres i registeret og kunngjøres bare for de varene eller tjenestene den gjelder.

§ 35 skal lyde:

§ 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, § 35 a eller § 35 b. Registreringen av et fellesmerke eller *garanti- eller kontrollmerke* skal settes til side som ugyldig hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av merket, og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen, eller hvis registreringen er skjedd i strid med § 12 a, § 15 tredje ledd eller § 20 tredje ledd, og merkehaveren ikke retter mangelen ved å endre bestemmelsene for bruken av merket.

Registreringen skal likevel ikke settes til side som ugyldig av den grunn at den er skjedd i strid med § 14 første ledd annet punktum eller § 14 annet ledd hvis disse vilkårene var oppfylt da kravet om *ugyldighet* ble fremsatt. 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.

Ny § 35 a skal lyde:

§ 35 a *Manglende bruk som forsvar i ugyldighetssak*

Hvis kravet om ugyldighet er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet, hvis innehaveren av det yngre merket krever det, godtgjøre at det eldre kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for datoen for kravet om ugyldighet har vært i reell bruk som omhandlet i § 37 for de varer eller tjenester eller den virksomhet det er registrert for, og som er påberopt som grunnlag for kravet, eller at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Første punktum gjelder bare hvis det da kravet om ugyldighet ble fremsatt, var

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble truffet.

Hvis det på søknadsdagen for det yngre varemerket, eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet, skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg godtgjøre at det ble gjort reell bruk av kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for den nevnte søknads- eller prioritetsdagen, eller at det forelå rimelig grunn til manglende bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan godtgjøre at kjennetegnet har vært i bruk som angitt i første og annet ledd, skal kravet om ugyldighet ikke tas til følge på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis et eldre varemerke eller foretaksnavn bare har vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller virksomheten det er registrert for, anses det ved behandlingen av kravet om ugyldighet som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

Ny § 35 b skal lyde:

§ 35 b *Mellomliggende rettigheter*

Et krav om ugyldighet på grunnlag av et eldre varemerke kan ikke tas til følge hvis kravet ikke ville blitt tatt til følge på søknads- eller prioritetsdagen for det yngre merket fordi:

- det eldre varemerket ikke oppfylte vilkårene i § 14 første ledd annet punktum eller § 14 annet ledd og ennå ikke hadde oppnådd særpreg etter § 14 tredje ledd annet punktum,
- kravet om ugyldighet er begrunnet i § 4 første ledd bokstav b, og det eldre varemerket ennå ikke hadde oppnådd slikt særpreg at det forelå risiko for forveksling, eller
- kravet om ugyldighet er begrunnet i § 4 annet ledd, og det eldre varemerket ennå ikke var velkjent.

§ 36 skal lyde:

§ 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, 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 dennes samtykke har gjort av

det for slike varer eller tjenester som det er registrert for, er blitt egnet til å villede, særlig med hensyn til varenes eller tjenestenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse,

- fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke er brukt i strid med bestemmelsene for bruken av merket, herunder eventuelle endringer innført i varemerkeregisteret, uten at merkehaveren har tatt rimelige skritt for å hindre slik bruk,
- fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke er brukt av dem som har rett til å bruke merket, på en måte som har gjort merket egnet til å villede med hensyn til dets karakter eller betydning som nevnt i § 15 tredje ledd, eller
- endringer i bestemmelsene for bruken av fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke er innført i varemerkeregisteret i strid med kravene nevnt i § 22 annet ledd tredje punktum, med mindre merkehaveren retter mangelen ved ytterligere endring av bestemmelsene.

§ 37 andre ledd skal lyde:

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, uavhengig av om varemerket i denne formen er beskyttet ved særskilt registrering for merkehaveren, 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. For fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker regnes bruk av enhver som har rett til å bruke merket, som merkehaverens bruk.

§ 37 nytt fjerde ledd skal lyde:

Endelig avgjørelse om registrering av merket er truffet når innsigelsesfristen etter § 26 er utløpt, eller, hvis det leveres innsigelse, når det er truffet endelig avgjørelse i innsigelsessaken, eller innsigelsen er trukket. For internasjonal varemerkeregistrering er endelig avgjørelse om registrering truffet når det er endelig avgjort at registreringen skal ha virkning her i landet etter §§ 70 og 71. Patentstyret skal føre inn datoen da femårsperioden begynner å løpe i varemerkerregisteret.

§ 40 tredje ledd andre punktum skal lyde:

Den som krever administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere og *panthavere* som er registrert i varemerkeregisteret med adresse.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

§ 44 andre ledd første punktum skal lyde:

En rettskraftig dom eller endelig avgjørelse fra Patentstyret om *helt eller delvis* å slette en registrering har virkning fra det tidspunktet da søksmål ble reist eller krav om sletting innlevert til Patentstyret.

§ 46 andre ledd skal lyde:

Er det reist søksmål om retten til varemerket, *eller er retten til varemerket pantsatt*, kan registreringen ikke slettes etter krav fra merkehaveren før søksmålet er rettskraftig *avgjort eller pantretten falt bort*.

§ 51 fjerde ledd nytt fjerde og femte punktum skal lyde:

Ved klage over avgjørelse av innsigelse eller krav om administrativ overprøving kan Klagenemnden likevel bare ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen eller kravet. Ved administrativ overprøving kan klagebehandlingen ikke fortsette hvis klagen er trukket tilbake.

§ 53 første og andre ledd skal lyde:

En varemerkerett *eller rett til søknad om varemerkerregistrering* kan overdras *helt eller delvis* 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 *eller fremgår klart av omstendighetene*.

§ 54 første ledd skal lyde:

En merkehaver *eller innehaver av søknad om varemerkerregistrering* kan gi en annen rett til å bruke varemerket i næringsvirksomhet (lisens). Lisenshaveren kan ikke overdra retten videre hvis ikke annet er avtalt. *Lisensen kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv, gjelde alle eller bare enkelte av de varene eller tjenestene merket er beskyttet for, og hele eller deler av riket*.

§ 55 skal lyde:

§ 55 *Forbud mot utlegg mv. i innarbeidet varemerke*

En varemerkerett *som utelukkende er beskyttet ved innarbeidelse, jf. § 3 tredje ledd*, kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshaverne.

§ 56 andre ledd første punktum skal lyde:

Er retten til et *varemerke som er registrert eller søkt registrert*, overdratt til en annen, skal dette inn-

føres i varemerkeregisteret og kunngjøres hvis en av partene ber om det.

I kapittel 7 skal ny § 56 a lyde:

§ 56 a *Innføring av pantsettelser og utlegg i varemerkeregisteret*

Panterett i varemerke som nevnt i panteloven § 4-11 skal etter krav fra panthaveren eller innehaveren av søknaden eller rettigheten som pantsettelsen gjelder, anmerkes i varemerkeregisteret. Det samme gjelder for overdragelse og frempantssettelse av en slik panterett. Dokumentasjon for pantsettelsen eller overdragelsen skal følge med et krav om anmerkning. Patentstyret skal bygge på at den som er oppført som innehaver av en søknad eller rettighet i varemerkeregisteret, har rett til å samtykke til pantsettelsen, med mindre det foreligger klare holdepunkter for at en annen er innehaver. Det samme gjelder for den som har overdratt eller frempantsatt en panterett. Når panteretten er opphørt, skal det gjøres anmerkning om dette.

Om anmerkning i varemerkeregisteret av utlegg og arrest i registrerte varemerker og varemerkesøknader gjelder tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd, jf. tvisteloven § 33-7 annet ledd.

Partene kan påklage Patentstyrets nektelse av å foreta anmerkning etter paragrafen her til Klagenemnden. Klagen må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dagen meldingen om nektelsen ble sendt vedkommende part. Det skal betales fastsatt gebyr, ellers opptas ikke klagen til behandling. Er vilkårene for å behandle klagen oppfylt, kan Patentstyret endre avgjørelsen hvis det finner at klagen er begrunnet. Blir det ikke truffet slik avgjørelse, skal saken sendes til Klagenemnden. Klagenemndens leder kan alltid avgjøre klager etter leddet her alene.

I kapittel 7 skal ny § 56 b lyde:

§ 56 b *Kollisjon mellom rettsserverv mv.*

Ved kollisjon mellom rettsserverv som går ut på frivillig overdragelse av registrert varemerke, herunder varemerkesøknad, meddelelse av avtalt lisens, overdragelse av avtalt lisens, pantsettelse av varemerke som nevnt i panteloven § 4-11, herunder overdragelse og frempantssettelse av slik panterett, og utlegg og arrest, går rettsserverv der krav om anmerkning i varemerkeregisteret er mottatt hos Patentstyret, foran rettsserverv som ikke er mottatt samme dag eller tidligere.

Rettsserverv som er mottatt til anmerkning samme dag, er likestilte. Utlegg og arrest går likevel foran andre rettsserverv. Er flere utleggsforretninger og arrestforretninger mottatt til anmerkning samme dag, går den eldste foran.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

En eldre rett går uten hensyn til første og annet ledd foran en yngre, dersom den yngre retten er basert på et frivillig rettserverv, og erververen kjente eller burde kjenne til den eldre retten da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret.

Bestemmelsene i tinglysingsloven §§ 23 til 26 og §§ 30 til 32 a gjelder tilsvarende så langt de passer.

Ved kollisjon mellom rettserverv som nevnt i første ledd og panterrett i driftstilbehør etter pante-loven §§ 3-4 eller 5-4 som omfatter en rett til varemerkesøknad, registrert varemerke eller en lisens som gjelder slike rettigheter, går rettserverv som er mottatt til anmerkning hos Patentstyret, foran panterrett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret samme dag eller tidligere. Annet ledd gjelder tilsvarende. En eldre panterrett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning i Løsøreregisteret, går likevel foran et yngre rettserverv som nevnt i første ledd, dersom den yngre retten er basert på et frivillig rettserverv, og erververen kjente eller burde kjenne til driftstilbehørspanteretten da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret.

§ 57 nytt andre ledd skal lyde:

Forbud kan likevel ikke nedlegges hvis vilkårene etter § 37 for å slette registreringen av saksøkerens varemerke var oppfylt da inngrepssaken ble reist. Hvis det da inngrepssaken ble reist, var gått mer enn fem år siden endelig avgjørelse om registrering av merket, og saksøkte krever det, skal saksøkeren godtgjøre at varemerket i femårsperioden forut for saken har vært i reell bruk som angitt i § 37 for de varene eller tjenestene det er registrert for og som saken gjelder, eller at det er rimelig grunn for manglende bruk.

§ 58 sjettede ledd skal lyde:

Innehaveren av et fellesmerke *eller garanti- eller kontrollmerke* kan kreve erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket.

§ 61 tredje ledd andre punktum skal lyde:

Ved inngrep i rett til fellesmerke *eller garanti- eller kontrollmerke* anses bare merkehaveren som fornærmet.

§ 63 skal lyde:

§ 63 *Søksmålsrett mv.*

Hvis det er gitt lisens til bruk av et varemerke, kan *lisenshaveren bare reise søksmål om vare-*

merkeinngrep hvis merkehaveren samtykker, med mindre annet er avtalt. Innehaveren av en eksklusiv lisens kan likevel reise slikt søksmål hvis merkehaveren, etter å ha fått varsel om søksmålet, ikke selv reiser inngrepssøksmål innen rimelig tid.

Lisenshaveren kan tre inn som part i søksmål om varemerkeinngrep reist av merkehaveren og fremme krav etter § 58 for den delen av inngrepet som rammer lisenshaveren.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har rett til å bruke et fellesmerke. Ved inngrep i rett til garanti- eller kontrollmerke kan bare merkehaveren reise søksmål.

§ 64 første ledd skal lyde:

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 og *panthaver* som er innført i varemerkeregisteret med adresse. *En* lisenshaver, *panthaver eller bruker av fellesmerke* som reiser søksmål om varemerkeinngrep, skal i rekommandert brev gi melding om dette til merkehaveren.

§ 71 første ledd tredje punktum skal lyde:

Om behandlingen av innsigelser gjelder §§ 27, 27 a og 28 tilsvarende.

§ 71 andre ledd nytt andre punktum skal lyde:

§ 29 første ledd annet og tredje punktum og § 29 a gjelder tilsvarende.

§ 80 første ledd skal lyde:

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 *vedkommende* krever det, likevel få en sak tatt under behandling hvis det godtgjøres at fristoversittelsen var utilsiktet. Kravet må være innlevert skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest seks måneder etter fristens utløp. Innen samme frist skal den unnlatte handlingen være foretatt. Det skal betales fastsatt *gebyr, ellers anses kravet som ikke innkommet.*

§ 82 bokstav e skal lyde:

e) føring av og innsyn i varemerkeregisteret, *herunder om krav om anmerkninger i registeret og behandlingen av dem*

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

II

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

I § 9, § 36 tredje ledd og § 52 d tredje ledd første punktum skal «avgift» erstattes av «gebyr». I § 52 d tredje ledd andre punktum skal «avgiften» erstattes av «gebyret».

§ 44 tredje ledd sjette punktum skal lyde:
Når panteretten er opphørt, *skal det gjøres anmerking om dette.*

§ 44 syvende ledd tredje punktum skal lyde:
Det skal betales fastsatt gebyr, *ellers opptas ikke klagen til behandling.*

§ 52 e første ledd fjerde punktum oppheves.

§ 66 b første ledd andre punktum skal lyde:
Dersom det er angitt at patentet skal gjelde i Norge, har patentet samme virkning som patenter meddelt av Patentstyret og følger de samme bestemmelsene når vilkårene i § 66 c første og fjerde ledd er oppfylt.

§ 75 andre punktum skal lyde:
Avslag på slik begjæring, og på begjæring om gjenoppretting av prioritet etter § 28 annet ledd fjerde punktum, kan av patentsøkeren eller patenthaveren påklages til Klagenemnden.

III

I lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant gjøres følgende endringer:

Kapittel 4 overskriften skal lyde:

Kap. 4. Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, aksjer, enkle pengekrav, patenter, *varemerker* og planteforedlerretter m.m.

Underoverskriften mellom § 4-10 og § 4-11 skal lyde:
Patenter, *varemerker* og planteforedlerretter.

§ 4-11 skal lyde:

§ 4-11 *Patent og varemerke m.m.*

(1) *Retten til patent og retten til registrert varemerke* som gjelder her i riket kan pantsettes. Det samme gjelder:

a. nasjonal patentsøknad som er innført i patentregisteret og nasjonal *varemerkesøknad* som er innført i *varemerkeregisteret*,

b. internasjonal patentsøknad som er videreført etter patentloven § 31 eller tatt opp til behandling etter patentloven § 38, og som er innført i patentregisteret, og *internasjonal varemerkeregistrering* som er gitt virkning i Norge etter *varemerkeloven § 70*, og innført i *varemerke-registeret*,

c. europeisk patentsøknad som nevnt i patentloven § 66 g første ledd, og som er innført i Patentstyrets særskilte register over slike søknader,

d. supplerende beskyttelsessertifikat som nevnt i patentloven §§ 62 a og 62 b, og

e. overdragelig avtalelisens som er registrert i patentregisteret, *varemerkeregisteret* eller i Patentstyrets særskilte register over europeiske patentsøknader.

(2) Hvis en pantsatt patentsøknad, *en pantsatt varemerkesøknad* eller *en pantsatt varemerkeregistrering* deles, eller hvis en oppfinnelse eller et *varemerke* i en pantsatt søknad skilles ut i en ny søknad, omfattes også avdelte eller utskilte søknader eller *registreringer* av panteretten.

(3) Når patent blir meddelt på grunnlag av en pantsatt patentsøknad, blir patentet omfattet av panteretten i stedet for søknaden. Når et *varemerke* blir registrert på grunnlag av en pantsatt *varemerkesøknad*, blir *varemerkeregistreringen* omfattet av *panteretten* istedenfor søknaden.

(4) Når det blir utstedt et supplerende beskyttelsessertifikat og basispatentet er pantsatt, blir det supplerende beskyttelsessertifikatet omfattet av panteretten i stedet for basispatentet fra tidspunktet da basispatentet opphører å gjelde.

§ 4-12 skal lyde:

§ 4-12 *Rettsvern for panterett i patent og varemerke m.m.*

Panterett i patent etter § 4-11 får rettsvern ved anmerking i patentregisteret, og *panterett i varemerke* etter § 4-11 ved anmerking i *varemerke-registeret*. I tilfeller som nevnt i § 4-11 første ledd bokstav c, får panteretten rettsvern ved anmerking i Patentstyrets særskilte register over europeiske patentsøknader. Frem pantsattelse får rettsvern på samme måte.

§ 4-16 første og andre ledd skal lyde:

(1) Panteretten faller bort og panthaveren kan kreve at pantkravet blir innfridd når en pantsatt patentsøknad, *varemerkesøknad* eller søknad om planteforedlerrett:

a) blir overført til en annen fordi pantsetteren ikke har retten til oppfinnelsen, *varemerket* eller plantesorten, eller

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

b) blir endelig henlagt eller avslått.

Det samme gjelder når et europeisk patent som er meddelt på grunnlag av en søknad som nevnt i § 4-11 første ledd bokstav c, ikke blir gjort gjeldende her i riket.

(2) Panteretten faller bort og panthaveren kan kreve at pantkravet blir innfridd når et pantsatt patent, *en pantsatt varemerkerett*, et pantsatt supplerende beskyttelsessertifikat eller en pantsatt planteforedlerrett:

- a) blir overført til en annen fordi pantsetteren ikke har retten til oppfinnelsen, *varemerket* eller plantesorten,
- b) blir satt til side som ugyldig,
- c) opphører å gjelde fordi innehaveren har unnlatt å betale årsavgift eller fornyelsesavgift uten at panthaveren har gitt samtykke til det,
- d) opphører etter planteforedlerloven § 18, eller
- e) slettes etter varemerkeloven §§ 36 eller 37.

IV

I lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. gjøres følgende endringer:

§ 2-5 skal lyde:

Et foretaksnavn må ikke stride mot lov, *offentlig orden eller moral*.

§ 2-6 første punktum nr. 4 skal lyde:

4. *krenke en annens rett her i riket til et varemerke, foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn;*

§ 2-6 nytt andre punktum skal lyde:

Et foretaksnavn må ikke søkes registrert i ond tro.

§ 3-2 skal lyde:

For at et foretaksnavn skal ha vern mot lignende foretaksnavn eller *varemerker*, må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14.

Rett til foretaksnavn etter første ledd *gir en enerett*, som har den virkning at ingen uten samtykke fra innehaveren kan bruke i næringsvirksomhet foretaksnavn eller *varemerke* som er *identisk med eller ligner foretaksnavnet* (kjennetegnslighet) for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelighet), *såfremt det er risiko for forveksling*.

For et foretaksnavn som er velkjent her i riket, innebærer eneretten etter første ledd at ingen uten samtykke fra innehaveren kan bruke i næringsvirksomhet foretaksnavn eller varemerke som er iden-

tisk med eller ligner foretaksnavnet for virksomhet av samme eller annet slag, hvis bruken uten rimelig grunn ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente foretaksnavnets særpreg eller anseelse (goodwill).

§ 3-3 skal lyde:

Rett til et foretaksnavn etter § 3-2 gir ikke selvstendig beskyttelse for deler av navnet som ikke oppfyller de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14.

Retten er ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker:

1. *sitt navn eller sin adresse,*
2. *angivelser om virksomhetens art eller angivelser som gjelder en i virksomheten utbudt vare eller tjenestes art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse eller andre egenskaper eller tidspunkt for når varen er fremstilt eller tjenesten utført,*
3. *et allment benyttet stedsnavn.*

§ 3-5 første ledd skal lyde:

Et yngre foretaksnavn kan uten hinder av bestemmelsene i dette kapittel bestå ved siden av et foretaksnavn som har eldre rett, hvis innehaveren av den eldre rett ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre foretaksnavn, *eller det følger av § 3-6 a eller § 5-1 andre til femte ledd at det yngre navnet kan bestå ved siden av det eldre.*

§ 3-6 første ledd første punktum skal lyde:

Enhver med rettslig interesse som mener at et registrert foretaksnavn strider mot §§ 2-3, 2-5 eller 2-6, kan kreve at registreringen oppheves ved administrativ overprøving.

§ 3-6 niende ledd første punktum skal lyde:

Dersom Patentstyret finner at et foretaksnavn er registrert i strid med §§ 2-3, 2-5 eller 2-6, og registreringshindringen fortsatt foreligger, skal det fatte vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet, *med mindre registreringen kan bestå etter § 3-6 a.*

Ny § 3-6 a skal lyde:

§ 3-6 a

Hvis et krav om administrativ overprøving er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet, hvis innehaveren av det yngre foretaksnavnet krever det, godtgjøre at det eldre kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for fremsettelsen av kravet har vært i reell bruk for de

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

varer eller tjenester eller den virksomhet det er registrert for, og som er påberopt som grunnlag for kravet, eller at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Første punktum gjelder bare hvis det da kravet om overprøving ble fremsatt, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis det den dagen registreringsmelding innkom for det yngre foretaksnavnet, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet i tillegg godtgjøre at det ble gjort reell bruk av dette i løpet av femårsperioden forut for den nevnte innkomstdagen, eller at det forelå rimelig grunn til manglende bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan godtgjøre at kjennetegnet har vært i bruk som angitt i første og annet ledd, skal registreringen av det yngre foretaksnavnet ikke oppheves på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis et eldre varemerke eller foretaksnavn bare har vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller den virksomheten det er registrert for, anses det ved behandlingen av kravet som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

§ 5-1 nytt andre til femte ledd skal lyde:

Hvis kravet om å få navnet kjent ulovlig er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet, hvis innehaveren av foretaksnavnet krever det, godtgjøre at det eldre kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for datoen for søksmålet har vært i reell bruk for de varer eller tjenester eller den virksomhet det er registrert for, og som er påberopt som grunnlag for kravet om å få foretaksnavnet kjent ulovlig, eller at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Dette gjelder bare hvis det da søksmål ble reist, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble truffet.

Hvis det den dagen da registreringsmelding innkom for det yngre foretaksnavnet, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet, skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg godtgjøre at det ble gjort reell bruk av kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for den nevnte innkomstdagen, eller at det forelå rimelig grunn til manglende bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan godtgjøre at kjennetegnet har vært i bruk som nevnt i første og andre ledd, skal kravet om å få foretaksnavnet kjent ulovlig ikke tas til følge på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis et eldre varemerke eller foretaksnavn bare har vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller virksomheten det er registrert for, anses det ved behandlingen av kravet som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

V

I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design skal § 7 tredje ledd lyde:

Designrett kan heller ikke oppnås hvis designen krenker en annens rett her i landet til:

1. et *varemerke, foretaksnavn* eller annet forretningskjennetegn,
2. et åndsverk eller fotografisk *bilde*,
3. en betegnelse som er beskyttet ved forskrift etter *matloven, eller*
4. *et navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlenget avdød person.*

VI

I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister skal § 34-7 andre ledd første punktum lyde:

For midlertidige forføyninger etter paragrafen her gjelder i tillegg til loven her reglene i tolloven §§ 15-3 til 15-6, § 15-9 og § 15-10.

VII

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel gjøres følgende endringer:

§ 15-1 skal lyde:

§ 15-1 *Søknad om bistand fra tollmyndighetene*

(1) *Rettighetshaveren kan søke om at tollmyndighetene skal holde tilbake* varer som er under tollmyndighetenes kontroll, dersom det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varene vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet som nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum eller krenkelse av markedsføringsloven § 30 eller av markedsføringsloven

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

§§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av en annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.

(2) Søknaden skal inneholde

- a) søkerens navn og adresse
- b) navn og adresse for eventuell fullmektig
- c) en liste over og dokumentasjon for immaterialrettighetene søknaden gjelder
- d) opplysninger som gjør det mulig å identifisere autentiske varer
- e) i den utstrekning det er kjent for søkeren, opplysninger som gjør det mulig å identifisere varer som utgjør inngrep
- f) en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med lagring, undersøkelse og ødeleggelse mv. av tilbakeholdte varer
- g) opplysning om søkeren ber om anvendelse av fremgangsmåten for ødeleggelse av småfor-sendelser etter § 15-8.

Søknaden skal i tillegg oppfylle de kravene som er fastsatt av departementet i forskrift.

(3) Hvis søknaden ikke oppfyller vilkårene fastsatt i eller i medhold av annet ledd, skal tollmyndighetene 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 manglene ikke blir rettet, skal søknaden avslås, med mindre tollmyndighetene finner at søkeren bør gis en ny frist for retting.

(4) Departementet kan gi forskrift om behandlingen av søknader, herunder om klagebehandling.

§ 15-2 skal lyde:

§ 15-2 Vedtak om bistand, forlengelse

(1) Vedtak fra tollmyndighetene om å innvilge søknad om bistand etter § 15-1 skal angi

- a) hvilke immaterialrettigheter vedtaket gjelder
- b) hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake
- c) hvor lenge tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer.

Tidsperioden etter bokstav c kan ikke overstige ett år. Når vedtaket er fattet, skal tollmyndighetene søke å avdekke varer omfattet av vedtaket som mottas til tollbehandling.

(2) Vedtaket kan inneholde pålegg til rettighetshaveren om å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker. I så fall skal tollmyndighetene ikke søke å avdekke varer i henhold til vedtaket før slik sikkerhet er stilt.

(3) Rettighetshaveren kan søke tollmyndighetene om å utvide listen av immaterialrettigheter som er omfattet av vedtaket. Søknaden må inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 annet ledd bokstav c til e for de tilføyde rettighetene. Hvis disse kravene er

oppfylt, skal tollmyndighetene endre vedtaket ved å føye til de nye immaterialrettighetene.

(4) Rettighetshaveren kan innen 30 virkedager før utløpet av den inneværende bistandsperioden søke om forlengelse av vedtak etter første ledd med inntil ett år av gangen. Søknaden skal innvilges hvis søkeren godtgjør at immaterialrettigheten fortsatt består, og at eventuell gjeld til tollmyndighetene for kostnader påført i forbindelse med tidligere tilbakehold er innfridd.

(5) Departementet kan gi forskrift om krav til søknad om endring og forlengelse av vedtak og om søknadsbehandlingen, herunder om klagebehandling.

§ 15-3 skal lyde:

§ 15-3 Midlertidig forføyning

(1) I midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter etter tvisteloven § 34-7, skal det angis hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake og i hvor lang tid tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer. Retten underretter tollmyndighetene om forføyningen. Er saksøkeren pålagt å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker, underrettes tollmyndighetene først når saksøkeren har stilt sikkerhet. I underretningen skal retten ta med de tilleggsopplysninger om varene som den har kjennskap til og som kan hjelpe tollmyndighetene til å avdekke varer som skal holdes tilbake.

(2) Når tollmyndighetene har mottatt underretning fra tingretten om å holde angitte varer tilbake fra frigjøring, skal tollmyndighetene søke å avdekke slike varer som mottas til tollbehandling.

(3) Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes kontroll av varer som skal holdes tilbake til sikring av immaterialrettigheter etter denne paragraf.

§ 15-4 skal lyde:

§ 15-4 Varsel mv. ved tilbakehold av varer etter vedtak om bistand eller midlertidig forføyning

(1) Når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake på grunnlag av en midlertidig forføyning eller vedtak fra tollmyndighetene etter § 15-2, skal de straks varsle rettighetshaveren og mottakeren av varene eller dennes representant. Gjelder det en småforsendelse som nevnt i § 15-8 fjerde ledd, er det ikke nødvendig å varsle rettighetshaveren. Er grunnlaget for tilbakeholdet en midlertidig forføyning, skal også tingretten varsles.

(2) I varselet skal det, i den utstrekning opplysningene er kjent for tollmyndighetene, opplyses om

- a) avsenderens og mottakerens navn og adresse

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- b) *varenes art og antallet varer*
- c) *tollprosedyren, varenes opprinnelse og bestemmelsessted*
- d) *at varene holdes tilbake i samsvar med vedtak etter § 15-2 eller midlertidig forføyning inntil vedtaket eller forføyningen oppheves eller faller bort, eller rettighetshaveren bestemmer noe annet.*

Er grunnlaget for tilbakeholdet et vedtak etter § 15-2, skal varselet også opplyse om muligheten for ødeleggelse av varer etter §§ 15-7 eller 15-8, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter. Rettighetshaveren kan ikke benytte de mottatte opplysningene for andre formål enn håndheving av immaterialrettigheter eller andre forhold nevnt i § 15-1 første ledd.

(3) Når retten mottar varsel fra tollmyndighetene etter første og annet ledd, skal den straks sette en kort frist for saksøkeren til å reise søksmål mot mottakeren av varen om det krav forføyningen skal sikre, med mindre retten allerede har fastsatt en slik frist. Er forføyningen besluttet uten innkalling til muntlig forhandling, kan mottakeren av varen og enhver annen som er rammet av forføyningen kreve etterfølgende muntlig forhandling etter tvisteloven § 32-8.

§ 15-5 skal lyde:

§ 15-5 Varsel og tilbakehold av varer før vedtak eller midlertidig forføyning

(1) Tollmyndighetene kan uten hinder av taushetsplikt varsle rettighetshaveren dersom det er begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer som er under tollmyndighetenes kontroll, vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet som nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum eller ellers er omfattet av § 15-1 første ledd. Tollmyndighetene kan holde varene tilbake i inntil fem virkedager regnet fra da varselet ble gitt.

(2) Foruten grunnlaget for mistanken, skal det i varselet, i den utstrekning opplysningene er kjent for tollmyndighetene, opplyses om

- a) avsenderens og mottakerens navn og adresse
- b) varenes art og antallet varer
- c) varenes opprinnelse og bestemmelsessted
- d) *adgangen til å søke om bistand fra tollmyndighetene etter fjerde ledd*
- e) *fremgangsmåten for ødeleggelse av varer etter § 15-7, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter.*

Rettighetshaveren kan ikke benytte de mottatte opplysningene for andre formål enn håndheving av immaterialrettigheter eller andre forhold omfattet av § 15-1 første ledd.

(3) Mottakeren eller dennes representant skal varsles når tollmyndighetene varsler rettighetshaver eller holder varer tilbake etter første ledd. *Varselet skal opplyse om rettighetshaverens adgang til å søke om bistand fra tollmyndighetene og om fremgangsmåten for ødeleggelse av varer etter § 15-7, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter.*

(4) Etter mottak av varsel fra tollmyndighetene etter første ledd kan rettighetshaveren innen fire virkedager fra varselet ble gitt, levere en forenklet søknad om bistand fra tollmyndighetene. Søknaden skal inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 annet ledd bokstav a, b, c og f, og departementet kan gi forskrift om ytterligere krav til søknaden. § 15-1 tredje ledd og § 15-2 gjelder tilsvarende.

(5) Tollmyndighetene skal avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet hvis rettighetshaveren ikke lar seg identifisere innen én virkedag eller ikke søker om bistand etter fjerde ledd innen fire virkedager fra varselet om tilbakehold ble gitt, eller hvis søknaden avslås.

Ny § 15-6 skal lyde:

§ 15-6 *Undersøkelse av varer mv.*

(1) Tollmyndighetene kan etter begjæring beslutte at rettighetshaveren, mottakeren eller dennes representant skal gis adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter §§ 15-4 eller 15-5.

(2) Tollmyndighetene kan også beslutte at eksemplarer av slike varer skal overlates til rettighetshaveren for undersøkelser. Varer som er overlatt til *rettighetshaveren*, skal returneres så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet har falt bort. Rettighetshaveren er ansvarlig for skade på varer som oppstår i forbindelse med undersøkelser etter leddet her.

(3) *Før varer besørges ødelagt etter §§ 15-7 eller 15-8, skal det tas vareprøver eller sikres andre bevis for varens art som oppbevares av tollmyndighetene. Vareprøvene skal oppbevares på en måte som legger til rette for at prøvene kan fremlegges i en eventuell senere rettslig tvist.*

Ny § 15-7 skal lyde:

§ 15-7 *Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer*

(1) Tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand, uten at det må innledes rettsak for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet eller andre forhold omfattet av § 15-1 første ledd, hvis

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- a) rettighetshaveren er varslet etter §§ 15-4 eller 15-5, og har innen ti virkedager fra varselet ble gitt, bekreftet at det foreligger inngrep og samtykket til ødeleggelse av varene, og
- b) mottakeren er varslet etter §§ 15-4 eller 15-5, og har innen ti virkedager fra varselet ble gitt skriftlig samtykket til ødeleggelse av varene.

Hvis mottakeren innen ti virkedager ikke har motsatt seg ødeleggelse av varene, anses samtykke etter bokstav b som gitt.

(2) Fristen etter første ledd bokstav a og b er tre virkedager for lett bederlige varer. For andre varer kan tollmyndighetene på begjæring forlenge fristen for rettighetshaveren etter første ledd bokstav a med inntil ti virkedager.

(3) Hvis vilkårene etter første ledd bokstav a ikke er oppfylt, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet, med mindre rettighetshaveren godtgjør at det er innledet rettssak for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet eller andre forhold nevnt i § 15-1 første ledd. Hvis vilkårene etter første ledd bokstav b ikke er oppfylt, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren om dette. Rettighetshaveren må reise rettssak om inngrep innen ti virkedager fra varselet ble gitt, men innen tre virkedager for lett bederlige varer.

(4) Hvis vilkårene etter første ledd ikke er oppfylt, og rettighetshaveren ikke har godtgjort at det er innledet rettssak i samsvar med tredje ledd, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet av varene og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet.

(5) Departementet kan gi forskrift om ødeleggelse av varer mv. etter paragrafen her, tidlig frigivelse av visse typer av varer og behandlingen av varer som skal besørge ødelagt.

Ny § 15-8 skal lyde:

§ 15-8 *Småforsendelser*

(1) Tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer i småforsendelser som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand hvis

- a) søknaden om bistand omfattet anvendelse av fremgangsmåten etter paragrafen her,
- b) det er begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varene utgjør inngrep i rett til et varemerke eller en design, inngrep i rett til en geografisk betegnelse beskyttet i forskrift etter matloven, eller inngrep i opphavsrett eller nærstående rettigheter etter åndsverkløven,

- c) varene ikke er lett bederlige, og
- d) mottakeren er varslet etter §§ 15-4 eller 15-5, og har innen ti virkedager fra varselet ble gitt skriftlig samtykket til ødeleggelse av varene.

Hvis mottakeren innen ti virkedager ikke har motsatt seg ødeleggelse av varene, anses samtykke etter bokstav d som gitt.

(2) På forespørsel kan tollmyndighetene gi rettighetshaveren opplysninger om de ødelagte varenes art og antallet varer.

(3) Hvis vilkårene for ødeleggelse etter første ledd ikke er oppfylt, skal rettighetshaveren varsles om dette og gis opplysninger som nevnt i § 15-5 andre ledd, i den utstrekning opplysningene er kjent for tollmyndighetene. Tilbakeholdet skal oppheves og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, med mindre rettighetshaveren innen ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt, godtgjør at det er innledet rettssak for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet eller annet forhold omfattet av § 15-1 første ledd.

(4) Departementet gir forskrift om hva som anses som småforsendelser etter paragrafen her.

Ny § 15-9 skal lyde:

§ 15-9 *Deklarering, ansvar for lagerleie mv.*

(1) Tollmyndighetenes tilbakeholdelse av varer etter §§ 15-4 eller 15-5 endrer ikke plikten til å deklare varene og til å svare toll og omkostninger. Rettighetshaveren er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varer holdes tilbake etter §§ 15-4 eller 15-5 og skal varsles etter skattebetalingsloven § 14-10 annet ledd, på samme måte som mottakeren av varen, før varen kan tvangs selges på grunn av manglende betaling av lagerleie.

(2) Varer kan ikke tvangs selges etter §§ 4-2, 4-27 og 4-32 så lenge de holdes tilbake etter §§ 15-4 eller 15-5. Det samme gjelder hvis det er fastslått ved dom eller følger av en bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet.

(3) Hvis vilkårene etter § 15-7 eller § 15-8 ikke er oppfylt, kan tollmyndighetene besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake, eller andre tiltak som gjelder varene, når dette følger av dom eller når mottakeren eller dennes representant har gitt samtykke til det. Rettighetshaveren er ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Ny § 15-10 skal lyde:

§ 15-10 *Opphevelse og bortfall av forføyning eller vedtak om bistand*

(1) Opphever retten forføyningen, eller treffer den avgjørelse om at forføyningen er falt bort, skal den underrette tollmyndighetene om det når avgjørelsen er rettskraftig. I tilfeller som nevnt i tvisteloven § 34-6 kan tollmyndighetene anmode retten om å treffe avgjørelse om at forføyningen er falt bort.

(2) *Rettighetshaveren skal umiddelbart melde fra til tollmyndighetene om*

- a) *at en immaterialrettighet omfattet av vedtak om bistand er opphørt*
- b) *rettighetshaveren av andre grunner ikke lenger er berettiget til å søke om bistand*
- c) *endringer i opplysningene nevnt i § 15-1 annet ledd.*

(3) *Hvis immaterialrettigheten er opphørt, eller rettighetshaveren av andre grunner ikke lenger er berettiget til bistand fra tollmyndighetene, skal tollmyndighetene oppheve vedtaket om bistand. Hvis rettighetshaveren ikke oppfyller sine plikter fastsatt i eller i medhold av kapitlet her, kan tollmyndighetene oppheve vedtaket. Hvis vedtaket oppheves, skal pågående tilbakehold avsluttes og tilbakeholdte*

varer frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet. Rettighetshaveren skal underrettes.

(4) *Hvis rettighetshaveren ikke oppfyller sine plikter fastsatt i eller i medhold av kapitlet her, kan tollmyndighetene unnlate å holde tilbake varer eller frigi tilbakeholdte varer så snart tollbehandlingen er avsluttet, inntil rettighetshaveren oppfyller pliktene.*

(5) Departementet kan gi forskrift om opphevelse og bortfall av midlertidig forføyning og om opphevelse og suspensjon av vedtak om tilbakehold etter denne paragraf.

VIII

1. Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. De ulike bestemmelsene kan settes i kraft til forskjellig tid. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
2. Søknader om varemerkeregistrering av et tegn i sort-hvitt som er innlevert før ikrafttredelsen, skal anses å omfatte alle fargevariasjoner av tegnet. For søknader om varemerkeregistrering som innleveres etter ikrafttredelsen, gir Kongen forskrift om virkningen av at søknaden gjelder et tegn i sort-hvitt.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

B

Forslag

til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

I

Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv).

II

Stortinget samtykker til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, og ut fra følgende betraktninger:

- (1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)¹, rettet ved EUT L 110 av 26.4.2016, s. 5, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- (2) Direktiv (EU) 2015/2436 opphever, med virkning fra 15. januar 2019, europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF², som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.
- (3) EØS-avtalens vedlegg XVII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XVII gjøres følgende endringer:

1. Etter nr. 13 (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943) skal nytt nr. 14 lyde:

«14. **32015 L 2436:** Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EUT L 336 av 23.12.2015, s. 1), rettet ved EUT L 110 av 26.4.2016, s. 5.

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

 - (a) Når det gjelder EFTA-statene skal ordene «Unionens regelverk eller nasjonal rett i den berørte medlemsstaten» i artikkel 4 nr. 1 bokstav i) og l)

erstattes med ordene «EØS-regelverket eller nasjonal rett i den berørte EFTA-staten». Ordene «internasjonale avtaler som Unionen eller den berørte medlemsstaten er part i» erstattes med ordene «internasjonale avtaler som den berørte EFTA-staten er part i».

- (b) Når det gjelder EFTA-statene skal ordene «Unionens regelverk eller internasjonale avtaler som Unionen er part i» i artikkel 4 nr. 1 bokstav j) og k) erstattes med ordene «EØS-regelverket eller internasjonale avtaler som den berørte EFTA-staten er part i».
- (c) Når det gjelder EFTA-statene skal ordene «andre rettsregler enn varemerkeretten i den berørte medlemsstaten eller i Unionen» i artikkel 4 nr. 3 bokstav a) erstattes med ordene «andre rettsregler enn varemerkeretten i den berørte EFTA-staten eller EØS-avtalen».
- (d) Når det gjelder EFTA-statene får bestemmelsene om EU-varemerker i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i), artikkel 5 nr. 2 bokstav b), artikkel 5 nr. 3 bokstav a), artikkel 6, artikkel 18 nr. 2, artikkel 44 nr. 3 og artikkel 46 nr. 5 ikke anvendelse for EFTA-statene med mindre EU-varemerket er utvidet til å gjelde dem.
- (e) Når det gjelder EFTA-statene skal ordene «Unionens regelverk eller den berørte medlemsstatens rett» i artikkel 5 nr. 3 bokstav c) erstattes med ordene «EØS-regelverket eller den berørte EFTA-statens rett».
- (f) Artikkel 10 nr. 4 får ikke anvendelse for EFTA-statene.

2. Teksten i nr. 9h (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF) oppheves.

¹ EUT L 336 av 23.12.2015, s. 1.

² EUT L 299 av 8.11.2008, s. 25.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2015/2436, rettet ved EUT L 110 av 26.4.2016, s. 5, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 8. februar 2020, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt³.

³ Forfatningsrettslige krav angitt.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*.

Utferdiget i Brussel, 7. februar 2020.

For EØS-komiteen
Clara Ganslandt
Formann

EØS-komiteens
sekretærer

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Vedlegg 2

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 nr. 1, under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité¹,

etter den ordinære regelverksprosedyren² og ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det bør foretas en rekke endringer i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF³. Av klarhetshensyn bør nevnte direktiv omarbeides.
- 2) Direktiv 2008/95/EF har harmonisert sentrale bestemmelser i materiell varemerkerett som på tidspunktet for vedtakelsen ble ansett mest direkte å påvirke det indre markedes virkemåte ved å hindre fritt varebytte og adgangen til å yte tjenester i Unionen.
- 3) Varemerkebeskyttelsen i medlemsstatene sameksisterer med beskyttelse som er tilgjengelig på unionsplan gjennom EU-varemerker, som er av ensartet karakter og gyldige i hele Unionen, som fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 207/2009⁴. Sameksistensen og balansen mellom varemerkesystemer på nasjonalt plan og EU-plan utgjør i realiteten en hjørnestein i Unionens tilnærming til beskyttelse av immaterialrettigheter.

4) Etter Kommisjonens melding av 16. juli 2008 om en europeisk strategi for industrielle rettigheter har Kommisjonen gjennomført en omfattende evaluering av den generelle virkemåten til varemerkesystemet i Europa som helhet, på EU-plan og nasjonalt plan samt med hensyn til de innbyrdes forbindelsene mellom disse.

5) I sine konklusjoner av 25. mai 2010 om den framtidige revisjonen av varemerkesystemet i Den europeiske union oppfordret Rådet Kommisjonen til å framlegge forslag til revisjon av forordning (EF) nr. 207/2009 og direktiv 2008/95/EF. Revisjonen av nevnte direktiv bør omfatte tiltak for å bringe det mer i samsvar med forordning (EF) nr. 207/2009, for å minske forskjellene i varemerkesystemet i Europa som helhet, samtidig som den nasjonale varemerkebeskyttelsen ivaretas som et attraktivt alternativ for søkerne. I denne sammenheng bør komplementariteten mellom EUs varemerkesystem og nasjonale varemerkesystemer ivaretas.

6) Kommisjonen fastslo i sin melding av 24. mai 2011 med tittelen «A single market for intellectual property rights» at for å oppfylle økende krav fra berørte parter om raskere og mer smidige varemerkeregistreringssystemer av høyere kvalitet, som også er mer konsekvente, brukervennlige, allment tilgjengelige og teknologisk oppdaterte, er det nødvendig å modernisere varemerkesystemet i Unionen som helhet og tilpasse det til internettidens alderen.

7) Det framgår av høring og evaluering som er gjennomført i forbindelse med dette direktiv, at det til tross for tidligere delvis harmonisering av nasjonal rett fortsatt er områder der ytterligere harmonisering kan ha en positiv virkning på konkurranseevnen og veksten.

8) For å nå målet om å fremme og skape et vel fungerende indre marked og gjøre det lettere å erverve og beskytte varemerker i Unionen til fordel for europeiske foretaks, særlig små

¹ EUT C 327 av 12.11.2013, s. 42.

² Europaparlamentets holdning av 25. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 10. november 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 15. desember 2015.

³ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EUT L 299 av 8.11.2008, s. 25).

⁴ Rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av 26. februar 2009 om felleskapsvaremerket (EUT L 78 av 24.3.2009, s. 1).

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- og mellomstore bedrifters, vekst og konkurransevne, er det nødvendig å gå utover den begrensede tilnærmingen som ble oppnådd ved direktiv 2008/95/EF, og utvide tilnærmingen til andre aspekter av materiell varemerkerett for varemerker som er beskyttet ved registrering i henhold til forordning (EF) nr. 207/2009.
- 9) For å gjøre det lettere å oppnå og administrere varemerkeregistreringer i hele Unionen er det viktig å tilnærme ikke bare bestemmelsene i materiell rett, men også saksbehandlingsreglene. Derfor bør de viktigste saksbehandlingsreglene for registrering av varemerker i medlemsstatene og i EU-varemerkesystemet tilpasses hverandre. Når det gjelder prosedyrer i henhold til nasjonal rett, er det tilstrekkelig å fastsette generelle prinsipper og la medlemsstatene stå fritt til å fastsette nærmere regler.
 - 10) Det er av avgjørende betydning å sikre at registrerte varemerker har samme beskyttelse under alle medlemsstatenes retts-systemer. I tråd med den omfattende beskyttelsen som gis EU-varemerker som er særlig kjente i Unionen, bør det også gis mer omfattende beskyttelse på nasjonalt plan for alle registrerte varemerker som er særlig kjente i den berørte medlemsstaten.
 - 11) Dette direktiv bør ikke frata medlemsstatene retten til fortsatt å gi beskyttelse til varemerker oppnådd ved bruk, men bør inneholde bestemmelser om slike varemerker bare når det gjelder deres forhold til varemerker som er oppnådd ved registrering.
 - 12) For å oppnå målene for denne tilnærmingen av lovgivningen er det en forutsetning at vilkårene for å oppnå og beholde retten til et registrert varemerke i hovedsak er de samme i alle medlemsstatene.
 - 13) For dette formål er det nødvendig å opprette en liste med eksempler på tegn som kan utgjøre et varemerke, forutsatt at slike tegn kan skille varene eller tjenestene til ulike foretak fra hverandre. For å oppnå målene for registreringssystemet for varemerker, som er å sikre rettssikkerhet og god forvaltning, er det også viktig å kreve at tegnet kan gjengis på en måte som er klar, nøyaktig, fullstendig, lett tilgjengelig, forståelig, varig og objektiv. Et tegn bør derfor kunne gjengis i enhver hensiktsmessig form ved hjelp av allment tilgjengelig teknologi, og dermed ikke nødvendigvis grafisk, så lenge gjengivelsen gir tilfredsstillende garantier i så måte.
 - 14) Dessuten bør grunnene for å hindre registrering eller ugyldighetsgrunner når det gjelder selve varemerket, herunder at det mangler nødvendig særpreg, eller når det gjelder konflikter mellom varemerket og eldre rettigheter, angis på en uttømmende måte, selv om noen av disse grunnene er angitt som valgfrie for medlemsstatene, som dermed bør kunne opprettholde eller innføre dem i sin lovgivning.
 - 15) For å sikre at nivåene for beskyttelse av geografiske betegnelser i henhold til Unionens regelverk og nasjonal rett anvendes på en ensartet og uttømmende måte ved vurderingen av absolutte og relative registreringshindre i hele Unionen, bør dette direktiv omfatte de samme bestemmelsene når det gjelder geografiske betegnelser som forordning (EF) nr. 207/2009. Det er dessuten hensiktsmessig å sikre at virkeområdet for absolutte hindre utvides til også å omfatte beskyttede tradisjonelle betegnelser for vin og garanterte tradisjonelle spesialiteter.
 - 16) Den beskyttelsen som et registrert varemerke gir, en beskyttelse som særlig er ment å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av opprinnelse, bør være absolutt når varemerket og det tilhørende tegnet og varene eller tjenestene er identiske. Beskyttelsen bør også gjelde i tilfeller av likhet mellom varemerket og tegnet samt mellom varene eller tjenestene. Det er nødvendig å tolke begrepet likhet på bakgrunn av risikoen for forveksling. Det bør være et uttrykkelig vilkår for en slik beskyttelse at det er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grunnlag av en rekke faktorer, særlig hvor godt varemerket er kjent på markedet, den assosiasjonen som det anvendte eller registrerte tegnet framkaller, og graden av likhet mellom varemerket og tegnet og mellom varene eller tjenestene. På hvilken måte risiko for forveksling kan fastslås, og særlig bevisbyrden i den forbindelse, hører inn under nasjonale prosessregler, som ikke bør berøres av dette direktiv.
 - 17) For å sikre rettssikkerheten og fullt samsvar med prioritetsprinsippet, der et registrert eldre varemerket har forrang foran yngre registrerte varemerker, er det nødvendig å fastsette at håndheving av rettigheter som er knyttet til et varemerke, ikke bør berøre innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for varemerket. En slik tilnærming er i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i avtalen om handelsrelaterede sider ved immaterialrettigheter av 15. april 1994 («TRIPS-avtalen»).

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- 18) Det er hensiktsmessig å fastsette at en krenkelse av et varemerke kan fastslås bare dersom det konstateres at det krenkende varemerket eller tegnet brukes i næringsvirksomhet for å skille varer eller tjenester fra hverandre. Bruk av tegnet for andre formål enn for å skille varer eller tjenester fra hverandre, bør være underlagt bestemmelsene i nasjonal rett.
- 19) Begrepet krenkelse av et varemerke bør også omfatte bruk av tegnet som et handelsnavn eller lignende betegnelse, så lenge formålet med slik bruk er å skille varer eller tjenester fra hverandre.
- 20) For å sikre rettssikkerheten og fullt samsvar med særskilt EU-regelverk er det hensiktsmessig å fastsette at innehaveren av et varemerke bør ha rett til å forby tredjepart å bruke et tegn i sammenlignende reklame når slik sammenlignende reklame er i strid med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF⁵.
- 21) For å styrke varemerkebeskyttelsen og bekjempe forfalskninger mer effektivt, og i tråd med medlemsstatenes internasjonale forpliktelser innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon (WTO), særlig artikkel V i Generalavtalen om tolltariffer og handel om transittfrihet, og når det gjelder generiske legemidler, «Declaration on the TRIPS Agreement and public health» som ble vedtatt av WTOs ministerkonferanse i Doha 14. november 2001, bør innehaveren av et varemerke ha rett til å hindre at tredjepart, i næringsvirksomhet, innfører varer i den medlemsstaten der varemerket er registrert uten at de frigis for fri omsetning der, dersom slike varer kommer fra tredjestater og uten tillatelse bærer et varemerke som er identisk med eller i hovedsak identisk med det varemerket som er registrert for slike varer.
- 22) For dette formål bør det være tillatt for innehavere av varemerker å hindre innførsel av varer som gjør inngrep, og plassering av dem i alle tollsituasjoner, herunder særlig transitt, omlasting, lagring, frisoner, midlertidig lagring, innenlands bearbeiding eller midlertidig innførsel, også når slike varer ikke er beregnet på å bringes i omsetning i den berørte medlemsstaten. Ved utførelse av tollkontroll bør tollmyndigheten benytte den myndigheten og de prosedyrene som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 608/2013⁶, også på anmodning fra rettighetshavere. Tollmyndigheten bør særlig utføre de relevante kontrollene på grunnlag av kriterier for risikoanalyse.
- 23) For å samordne behovet for å sikre en effektiv håndheving av varemerkerettigheter med behovet for å unngå hindringer for den frie handelen med lovlige varer, bør retten til innehaveren av varemerket bortfalle dersom deklarannten eller varebesitteren under den etterfølgende prosedyren som er iverksatt ved en rettsmyndighet eller annen myndighet som kan treffe en materiell avgjørelse om hvorvidt det registrerte varemerket er blitt krenket, kan bevise at innehaveren av det registrerte varemerket ikke har rett til å forby at varene bringes i omsetning på markedet i den endelige bestemmelsesstaten.
- 24) Artikkel 28 i forordning (EU) nr. 608/2013 fastsetter at en rettighetshaver er erstatningsansvarlig overfor varebesitteren, blant annet dersom det senere fastslås at de aktuelle varene ikke krenker en immaterialrettighet.
- 25) Det bør treffes hensiktsmessige tiltak med henblikk på å sikre en smidig transitt av generiske legemidler. Når det gjelder internasjonale fellesnavn (INN) som globalt anerkjente generiske navn på virksomme stoffer i farmasøytiske preparater, er det avgjørende å ta behørig hensyn til de eksisterende begrensningene av varemerkerettighetenes virkning. Innehaveren av et varemerke bør derfor ikke ha rett til å hindre en tredjepart i å innføre varer i en medlemsstat der varemerket er registrert, uten at disse frigis for fri omsetning der, basert på likhetene mellom INN for det virksomme stoffet i legemidlene og varemerket.
- 26) For å gjøre det mulig for innehavere av registrerte varemerker å bekjempe forfalskning mer effektivt bør de ha rett til å forby anbringelse av et krenkende varemerke på varer samt visse forberedende handlinger, som utføres forut for en slik anbringelse.
- 27) Enerettene knyttet til et varemerke bør ikke gi innehaveren rett til å forby tredjeparts bruk av tegn eller angivelser som brukes rettmessig og dermed i samsvar med god forretnings-skikk. For å skape like vilkår for handelsnavn

⁵ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 21).

⁶ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 608/2013 av 12. juni 2013 om tollmyndighetens håndheving av immaterialrettigheter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1383/2003 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 15).

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- og varemerker på bakgrunn av at handelsnavnene regelmessig gis ubegrenset beskyttelse mot yngre varemerker, bør slik bruk bare anses å omfatte bruk av tredjeparts personnavn. Også bruk i alminnelighet av tegn eller angivelser som er beskrivende eller mangler særpreg, bør være tillatt. Dessuten bør innehaveren ikke ha rett til å hindre rettmessig og redelig bruk av merket for å identifisere eller henvisne til varene eller tjenestene som innehaverens varer og tjenester. Tredjeparts bruk av et varemerke for å gjøre forbrukeren oppmerksom på videresalg av ekte varer som opprinnelig ble solgt av eller med samtykke fra innehaveren av varemerket i Unionen, bør betraktes som rettmessig så lenge den samtidig er i samsvar med god forretningsskikk. Tredjeparts bruk av et varemerke for kunstneriske formål bør betraktes som rettmessig så lenge den samtidig er i samsvar med god forretningsskikk. Dette direktiv bør dessuten anvendes på en måte som sikrer full respekt for grunnleggende rettigheter og friheter, særlig yttringsfrihet.
- 28) Det følger av prinsippet om fritt varebytte at innehaveren av et varemerke ikke bør ha rett til å forby tredjepart å bruke det i forbindelse med varer som er brakt i omsetning i Unionen med dette varemerket, enten av innehaveren eller med dennes samtykke, med mindre innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt markedsføring av varene.
- 29) Av hensyn til rettssikkerheten og uten at det berører interessene til innehaveren av et eldre varemerke, er det viktig å fastsette at denne ikke lenger kan begjære ugyldigkjennelse av eller motsette seg bruken av et varemerke som er yngre enn innehaverens eget varemerke, som denne med vitende har avfunnet seg med bruken av i lengre tid, med mindre søknaden om det yngre varemerket ble inngitt i ond tro.
- 30) For å sikre rettssikkerheten og beskytte rettmessig oppnådde varemerkerettigheter er det hensiktsmessig og nødvendig å fastslå, med forbehold for prinsippet om at det yngre varemerket ikke kan håndheves mot det eldre varemerket, at innehavere av eldre varemerker ikke bør ha rett til å få avslag på registrering eller ugyldigkjennelse eller å motsette seg bruken av et yngre varemerke dersom det yngre varemerket ble oppnådd på et tidspunkt da det eldre varemerket kunne ha blitt kjent ugyldig eller slettet, for eksempel fordi det ennå ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk, eller dersom det eldre varemerket ikke kunne håndheves mot det yngre varemerket, fordi de nødvendige vilkårene ikke var oppfylt, for eksempel dersom det eldre varemerket ennå ikke var blitt velkjent.
- 31) Varemerker oppfyller sitt formål om å skille varer eller tjenester fra hverandre og gi forbrukerne mulighet til å foreta velbegrunnede valg bare når de faktisk brukes på markedet. Et krav om bruk er også nødvendig for å redusere det samlede antallet varemerker som er registrert og beskyttet i Unionen, og dermed også antallet konflikter som oppstår mellom disse. Det er derfor svært viktig å kreve at registrerte varemerker faktisk brukes i forbindelse med varene eller tjenestene som de er registrert for, eller dersom de ikke er brukt på den måten innen fem år etter den datoen da registreringsprosedyren ble avsluttet, kan kreves slettet.
- 32) Et registrert varemerke bør derfor bare være beskyttet i den grad det faktisk brukes, og et registrert eldre varemerke bør ikke gi sin innehaver mulighet til å framsette innsigelse mot eller få kjent ugyldig et yngre varemerke dersom denne innehaveren ikke har gjort reell bruk av sitt varemerke. Dessuten bør medlemsstatene fastsette at et varemerke ikke kan påberopes og vinne fram i inngrepssøksmål dersom det som følge av en innsigelse, fastslås at varemerket kan slettes eller, når det reises søksmål mot en yngre rett, kunne ha blitt slettet på det tidspunktet da den yngre retten ble oppnådd.
- 33) Det er hensiktsmessig å fastsette at dersom det påberopes ansiennitet for et nasjonalt merke eller et varemerke, som er registrert i henhold til internasjonale ordninger med rettsvirkning i medlemsstaten, for et EU-varemerke, og det deretter er gitt avkall på merket som utgjør grunnlaget for påberopelsen av ansiennitet, eller det er bortfalt, kan gyldigheten av dette merket fortsatt bestrides. En slik bestridelse bør begrenses til situasjoner der merket kunne ha vært kjent ugyldig eller slettet på det tidspunktet da det ble slettet fra registeret.
- 34) For å sikre sammenheng og for å fremme den kommersielle utnyttningen av varemerker i Unionen, bør reglene som gjelder for varemerker som eiendomsobjekter, i det omfang som er hensiktsmessig, bringes på linje med dem som allerede er innført for EU-varemerker, og bør omfatte regler for overføring og overdragelse, lisensiering, tinglige rettigheter og tvangsfullbyrdelse.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- 35) Fellesmerker har vist seg å være et nyttig instrument for å fremme varer eller tjenester med bestemte felles egenskaper. Det er derfor hensiktsmessig at nasjonale fellesmerker er omfattet av lignende regler som EU-fellesmerker.
- 36) For å forbedre og forenkle tilgangen til varemerkebeskyttelse, og for å øke rettssikkerheten og forutsigbarheten bør prosedyren for registrering av varemerker i medlemsstatene være effektiv og åpen, og følge regler som tilsvare dem som gjelder for EU-varemerker.
- 37) For å sikre rettssikkerheten med hensyn til omfanget av varemerkerettigheter og forenkle tilgangen til varemerkebeskyttelse, bør angivelsen og klassifiseringen av varer og tjenester som omfattes av en varemerkesøknad, følge de samme reglene i alle medlemsstater og tilpasses de reglene som gjelder for EU-varemerker. For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og markedsdeltakere å fastsette omfanget av varemerkebeskyttelsen som det søkes om på grunnlag av søknaden alene, bør angivelsen av varer og tjenester være tilstrekkelig klar og nøyaktig. Bruk av generelle begreper bør tolkes som at de bare omfatter varer og tjenester som klart omfattes av ordenes bokstavelige betydning. Av hensyn til klarheten og rettssikkerheten bør medlemsstatenes sentrale myndigheter for industrielt rettsvern og Benelux-statenes myndighet for immaterialrett, i samarbeid med hverandre, etterstrebe å utarbeide en liste som gjenspeiler deres respektive forvaltningspraksis med hensyn til klassifiseringen av varer og tjenester.
- 38) For å sikre effektiv varemerkebeskyttelse bør medlemsstatene gjøre tilgjengelig en effektiv administrativ innsigelsesprosedyre som minst gir innehaveren av eldre varemerkerettigheter og enhver person som i henhold til den relevante lovgivningen har rett til å utøve de rettighetene som følger av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, mulighet til å framsette innsigelse mot registreringen av et varemerke. For i tillegg å tilby effektive måter for å få slettet varemerker eller få dem kjent ugyldige bør medlemsstatene også innføre en administrativ prosedyre for sletting eller ugyldigkjennelse innenfor en lengre gjennomføringsperiode på sju år etter dette direktivs ikrafttredelse.
- 39) Det er ønskelig at medlemsstatenes sentrale myndigheter for industrielt rettsvern og Benelux-statenes myndighet for immaterialrett samarbeider med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett på alle områder for registrering og forvaltning av varemerker for å fremme tilnærming av praksis og verktøy, f.eks. opprettelse og ajourføring av felles eller sammenkoblede databaser og portaler for høring og søking. Medlemsstatene bør dessuten sikre at deres myndigheter samarbeider med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett på alle andre områder av deres virksomhet som er relevante for beskyttelse av varemerker i Unionen.
- 40) Dette direktiv bør ikke utelukke at andre rettsregler i medlemsstatene enn varemerkeretten kan få anvendelse på varemerker, for eksempel bestemmelser om illojal konkurranse, erstatningsansvar eller forbrukervern.
- 41) Medlemsstatene er bundet av Paris-konvensjonen angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett (heretter kalt «Paris-konvensjonen») og TRIPS-avtalen. Det er nødvendig at dette direktiv fullt ut samsvarer med nevnte konvensjon og nevnte avtale. Medlemsstatenes forpliktelser etter nevnte konvensjon og nevnte avtale bør ikke berøres av dette direktiv. Der det er hensiktsmessig, bør artikkel 351 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte få anvendelse.
- 42) Ettersom målene for dette direktiv, som er å fremme og skape et velfungerende indre marked og å lette registrering, forvaltning og beskyttelse av varemerker i Unionen til fordel for vekst og konkurranseevne, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske Union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.
- 43) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF⁷ regulerer medlemsstatenes behandling av personopplysninger innenfor rammen av dette direktiv.
- 44) EUs datatilsyn er blitt hørt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og råds-

⁷ Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

forordning (EF) nr. 45/2001⁸ og har avgitt uttalelse 11. juli 2013.

- 45) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal rett bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en vesentlig endring sammenlignet med det tidligere direktivet. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene som er uendret, følger av det tidligere direktivet.
- 46) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser i henhold til direktiv 2008/95/EF med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett av rådsdirektiv 89/104/EØF⁹ som fastsatt i del B i vedlegg I til direktiv 2008/95/EF.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Kapittel 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på alle varemerker for varer eller tjenester som er registrert eller søkes registrert i en medlemsstat som et individuelt varemerke, et garanti- eller kontrollmerke eller et fellesmerke, eller som er registrert eller søkes registrert hos Benelux-statenes myndighet for immaterialrett, eller er gjenstand for en internasjonal registrering med rettsvirkning i en medlemsstat.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

- «myndighet» den sentrale myndighet for industrielt rettsvern i medlemsstaten eller Benelux-statenes myndighet for immaterialrett, som har fått ansvaret for registrering av varemerker,
- «register» det registeret over varemerker som føres av en myndighet.

⁸ Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1).

⁹ Første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EFT L 40 av 11.2.1989, s. 1).

Kapittel 2

Materiell varemerkerett

Avsnitt 1

Tegn som kan utgjøre et varemerke

Artikkel 3

Tegn som kan utgjøre et varemerke

Et varemerke kan bestå av ethvert tegn, særlig ord, herunder personnavn, eller figurer, bokstaver, tall, farger, varens form eller vareemballasjens form, eller lyder, forutsatt at slike tegn er egnet til å

- skille varene eller tjenestene til ulike foretak fra hverandre, og
- bli gjengitt i registeret på en måte som gjør det mulig for vedkommende myndigheter og offentligheten klart og tydelig å fastslå gjensstanden for den beskyttelsen som innehaveren innrømmes.

Avsnitt 2

Registreringshindre eller ugyldighetsgrunner

Artikkel 4

Absolutte registreringshindre eller ugyldighetsgrunner

- Følgende tegn og varemerker skal ikke registreres, og dersom de er registrert, skal de kunne kjøpes ugyldige:
 - Tegn som ikke kan utgjøre et varemerke.
 - Varemerker som mangler særpreg.
 - Varemerker som utelukkende består av tegn eller angivelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens art, kvalitet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for tilvirkningen av varen eller ytelsen av tjenesten eller andre egenskaper ved varene eller tjenestene.
 - Varemerker som utelukkende består av tegn eller angivelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og innarbeidet handelsbruk.
 - Tegn som utelukkende består av
 - en form eller en annen egenskap som følger av varens art,
 - en form eller en annen egenskap ved varen som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat,
 - en form eller en annen egenskap som gir varen en betydelig verdi.
 - Varemerker som strider mot offentlig orden eller moral.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- g) Varemerker som er egnet til å villedde offentligheten, f.eks. med hensyn til varens eller tjenestens art, kvalitet eller geografiske opprinnelse.
 - h) Varemerker som i mangel av godkjenning fra vedkommende myndighet skal nektes registrering eller kjennes ugyldige i henhold til artikkel 6^{ter} i Paris-konvensjonen.
 - i) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller nasjonal rett i den berørte medlemsstaten, eller internasjonale avtaler som Unionen eller den berørte medlemsstaten er part i, og som gir beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.
 - j) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller internasjonale avtaler som Unionen er part i, og som gir beskyttelse av tradisjonelle betegnelser for vin.
 - k) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller internasjonale avtaler som Unionen er part i, og som gir beskyttelse av garanterte tradisjonelle spesialiteter.
 - l) Varemerker som består av, eller i sine vesentlige elementer gjengir, et eldre plantesortsnavn som er registrert i samsvar med Unionens regelverk eller nasjonal rett i den berørte medlemsstaten, eller internasjonale avtaler som Unionen eller den berørte medlemsstaten er part i, og som gir beskyttelse av planteforedlerrettigheter, og som gjelder plantesorter av samme eller nært beslektede arter.
2. Et varemerke skal kunne kjennes ugyldig dersom søkeren har søkt om registrering av varemerket i ond tro. En medlemsstat kan dessuten fastsette at et slikt varemerke ikke skal registreres.
 3. En medlemsstat kan fastsette at et varemerke ikke skal registreres, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning
 - a) bruken av varemerket kan forbyes i henhold til andre rettsregler enn varemerkeretten i den berørte medlemsstaten eller i Unionen,
 - b) varemerket inneholder et tegn med stor symbolsk verdi, særlig et religiøst symbol,
 - c) varemerket inneholder andre merker, emblemer og våpen enn dem som er omfattet av Paris-konvensjonen artikkel 6^{ter}, og de er av offentlig interesse, med mindre vedkommende myndighet i samsvar med medlemsstatens rett har godkjent registreringen.
 4. Et varemerke skal ikke nektes registrert etter nr. 1 bokstav b), c) eller d) dersom det som følge av bruken av det har oppnådd særpreg før datoen for søknad om registrering. Et varemerke skal ikke kjennes ugyldig av samme grunner dersom det som følge av bruken av det har oppnådd særpreg før datoen for begjæring om ugyldigkjennelse.
 5. En medlemsstat kan fastsette at nr. 4 også skal få anvendelse dersom varemerket har oppnådd særpreg etter datoen for søknad om registrering, men før registreringsdatoen.

Artikkel 5

Relative registreringshindre eller ugyldighetsgrunner

1. Et varemerke skal nektes registrert eller kan, dersom det er registrert, kjennes ugyldig dersom
 - a) det er identisk med et eldre varemerke, og varene eller tjenestene som varemerket er søkt registrert for eller er registrert for, er identiske med dem som det eldre varemerket er beskyttet for,
 - b) det på grunn av identitet eller likhet med det eldre varemerket og identitet eller likhet mellom varene eller tjenestene som de to varemerkene omfatter, foreligger risiko for at offentligheten forveksler dem, herunder risiko for at varemerket assosieres med det eldre varemerket.
2. I nr. 1 menes med «eldre varemerker»
 - a) følgende typer varemerker med en dato for søknad om registrering som er eldre enn datoen for søknad om registrering av varemerket, idet det eventuelt tas hensyn til den prioriteten som påberopes for varemerkene:
 - i) EU-varemerker.
 - ii) Varemerker som er registrert i den berørte medlemsstaten, eller, når det gjelder Belgia, Luxembourg eller Nederland, hos Benelux-statenes myndighet for immaterialrett.
 - iii) Varemerker som er registrert i henhold til internasjonale ordninger med rettsvirkning i den berørte medlemsstaten.
 - b) EU-varemerker som det i samsvar med forordning (EF) nr. 207/2009 med rette kreves ansiennitet for fra et varemerke nevnt i bokstav a) ii) og iii), selv om det er gitt avkall på det sistnevnte varemerket eller det er bortfalt,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- c) søknader om registrering av varemerker som nevnt i bokstav a) og b), forutsatt at de blir registrert,
 - d) varemerker som, på den datoen da varemerket blir søkt registrert, eller eventuelt da prioritet blir påberopt fra for søknaden om registrering av varemerket, er velkjente i den berørte medlemsstaten, slik ordet «velkjent» er brukt i Paris-konvensjonen artikkel 6bis.
3. Et varemerke skal dessuten nektes registrert eller kan, dersom det er registrert, kjennes ugyldig dersom
- a) det er identisk med eller ligner et eldre varemerke, uansett om de varene eller tjenestene for hvilke det er søkt eller registrert, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem som det eldre varemerket er registrert for, såfremt det eldre varemerket er registrert i medlemsstaten der det er søkt om registrering eller der varemerket er registrert, eller når det gjelder et EU-varemerke, er velkjent i Unionen, og bruken av det yngre varemerket uten rimelig grunn ville dra en utilbørlig fordel av, eller være til skade for, det eldre varemerkets særpreg eller anseelse,
 - b) en agent eller en representant for innehaveren av varemerket søker om registrering i eget navn uten innehaverens tillatelse, med mindre agenten eller representanten har grunnlag for sin handling,
 - c) og i den utstrekning, i henhold til Unionens regelverk eller den berørte medlemsstatens rett, som gir beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser,
 - i) en søknad om en opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse allerede var innlevert i samsvar med Unionens regelverk eller den berørte medlemsstatens rett før datoen for søknad om registrering av varemerket eller den datoen da prioritet blir påberopt fra for søknaden, under forutsetning av at den deretter registreres,
 - ii) opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen gir personen som i henhold til relevant lovgivning har tillatelse til å utøve de rettighetene som følger av dette, rett til å forby bruken av et yngre varemerke.
4. En medlemsstat kan fastsette at et varemerke ikke skal registreres, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning
- a) rett til et ikke-registrert varemerke eller et annet tegn som brukes i næringsvirksomhet, er oppnådd før den datoen da det blir søkt om registrering for det yngre varemerket, eller eventuelt før den datoen prioritet blir påberopt fra for søknaden om registrering av varemerket, og dette ikke-registrerte varemerket eller tegnet gir innehaveren rett til å forby bruken av et yngre varemerke,
 - b) bruken av varemerket kan forbys i henhold til en annen og eldre rettighet enn de rettighetene som er nevnt i nr. 2 og i bokstav a) i dette nummeret, og herunder særlig
 - i) retten til et navn,
 - ii) retten til et portrett,
 - iii) en opphavsrett,
 - iv) en industriell rettighet,
 - c) varemerket kan forveksles med et eldre varemerke som er beskyttet i utlandet, forutsatt at søkeren på søknadstidspunktet handlet i ond tro.
5. Medlemsstatene skal sikre at det under passende omstendigheter ikke foreligger forpliktelse til å nekte registrering eller kjenne varemerket ugyldig, når innehaveren av det eldre varemerket eller en annen eldre rettighet samtykker til at det yngre varemerket blir registrert.
6. Enhver medlemsstat kan som unntak fra nr. 1–5 fastsette at de registreringshindrene eller ugyldighetsgrunnene som gjaldt i medlemsstaten før datoen for ikrafttredelse av de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme direktiv 89/104/EØF, skal få anvendelse på varemerker som ble søkt registrert før denne datoen.

Artikkel 6

Etterfølgende konstatering av ugyldighet eller sletting av et varemerke

Dersom ansiennitet for et nasjonalt varemerke eller et varemerke som er registrert i henhold til internasjonale ordninger med rettsvirkning i medlemsstaten, som det er gitt avkall på, eller som er bortfalt, påberopes for et EU-varemerke, kan det i ettertid fastslås om det varemerket som utgjorde grunnlaget for den påberopte ansienniteten, er ugyldig eller kan slettes, forutsatt at ugyldigheten eller slettingen kan erklæres på det tidspunktet merket ble gitt avkall på eller bortfalt. I så fall skal ansienniteten ikke lenger ha noen virkning.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Artikkel 7

Registreringshindre eller ugyldighetsgrunner som bare gjelder en del av varene eller tjenestene

Dersom registreringshindre eller ugyldighetsgrunner for et varemerke bare foreligger for en del av de varene eller tjenestene dette varemerket er søkt registrert for eller er registrert for, skal registreringshinderet eller ugyldighetsgrunnene bare omfatte disse varene eller tjenestene.

Artikkel 8

Mangel på særpreg eller anseelse for et eldre varemerke som forhindrer at et registrert varemerke kjennes ugyldig

En begjæring om ugyldigkjennelse på grunnlag av et eldre varemerke skal ikke tas til følge på datoen for begjæring om ugyldighet dersom den ikke ville ha blitt tatt til følge på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket av en av følgende grunner:

- a) Det eldre varemerket, som kan kjennes ugyldig i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c) eller d), hadde ennå ikke oppnådd særpreg som nevnt i artikkel 4 nr. 4.
- b) Begjæringen om ugyldigkjennelse er basert på artikkel 5 nr. 1 bokstav b), og det eldre varemerket hadde ennå ikke fått tilstrekkelig særpreg til å begrunne en konklusjon om risiko for forveksling i henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b).
- c) Begjæringen om ugyldigkjennelse er basert på artikkel 5 nr. 3 bokstav a), og det eldre varemerket hadde ennå ikke blitt velkjent i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a).

Artikkel 9

Tap av retten til å påberope ugyldighet som følge av passivitet

1. Dersom en innehaver av et eldre varemerke som nevnt i artikkel 5 nr. 2 eller artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i en medlemsstat i fem sammenhengende år stilltiende har avfunnet seg med bruken av et yngre varemerke som er registrert i vedkommende medlemsstat, og samtidig vært oppmerksom på denne bruken, skal denne innehaveren på grunnlag av det eldre varemerket ikke lenger kunne kreve ugyldigkjennelse for de varene eller tjenestene som det yngre varemerket er brukt for, med mindre søknaden om registre-

ring av det yngre varemerket ble innlevert i ond tro.

2. Medlemsstatene kan fastsette at nr. 1 i denne artikkel skal gjelde for innehaveren av en annen eldre rettighet som nevnt i artikkel 5 nr. 4 bokstav a) eller b).
3. I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 og 2, skal innehaveren av et yngre registrert varemerke ikke ha rett til å motsette seg bruken av den eldre rettigheten, selv om denne rettigheten ikke lenger kan påberopes overfor det yngre varemerket.

Avsnitt 3

Rettigheter og begrensninger

Artikkel 10

Rettigheter som er knyttet til varemerket

1. Registreringen av et varemerke gir innehaveren en enerett.
2. Uten at det berører innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerte varemerket, skal innehaveren av det registrerte varemerket ha rett til å hindre alle tredjeparter som ikke har innehaverens samtykke, i å bruke ethvert tegn, i næringsvirksomhet, for varer eller tjenester, dersom
 - a) tegnet er identisk med varemerket og brukes i tilknytning til varer eller tjenester som er identiske med dem som varemerket er registrert for,
 - b) tegnet er identisk med eller ligner varemerket og brukes i forbindelse med varer eller tjenester som er identiske med eller ligner varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, dersom det foreligger risiko for forveksling hos offentligheten, herunder risiko for at det antas å være en forbindelse mellom tegnet og varemerket,
 - c) tegnet er identisk med eller ligner varemerket, uansett om det brukes i forbindelse med varer eller tjenester som er identiske med eller ligner eller ikke ligner dem som varemerket er registrert for, dersom dette er velkjent i medlemsstaten, og der bruk av tegnet uten rimelig grunn vil dra utilbørlig fordel av, eller være til skade for, varemerkets særpreg eller anseelse.
3. Dersom vilkårene som er angitt i nr. 2, er oppfylt, kan følgende særlig forbys:
 - a) Å anbringe tegnet på varer eller på deres emballasje.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- b) Å framby varer for salg, bringe dem i omsetning eller lagre dem for disse formålene, eller å tilby eller yte tjenester under tegnet.
 - c) Å importere eller eksportere varer under tegnet.
 - d) Å bruke tegnet som et handelsnavn eller foretaksnavn eller en del av et handels- eller foretaksnavn.
 - e) Å bruke tegnet på forretningsdokumenter og i reklame.
 - f) Å bruke tegnet i sammenlignende reklame på en måte som er i strid med direktiv 2006/114/EF.
4. Uten at det berører innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerte varemerket, skal innehaveren av det registrerte varemerket ha rett til å hindre alle tredjeparter i å innføre varen, i næringsvirksomhet, i den medlemsstaten der varemerket er registrert, uten at den frigis for fri omsetning der, dersom slike varer, herunder deres emballasje, kommer fra tredjestater og er merket uten tilatelse med et varemerke som er identisk med varemerket som er registrert for slike varer, eller som i sine vesentlige elementer ikke kan skilles fra dette varemerket.

Den retten som varemerkeinnehaveren har i henhold til første ledd, skal bortfalle dersom det under prosedyren for å fastslå om det registrerte varemerket er krenket, som er iverksatt i samsvar med forordning (EU) nr. 608/2013, framlegges dokumentasjon av deklarannten eller varebesitteren på at innehaveren av et registrert varemerke ikke har rett til å forby at varene bringes i omsetning på markedet i den endelige bestemmelsesstaten.

5. Dersom en medlemsstat rett ikke gjorde det mulig å forby bruken av et tegn på vilkårene nevnt i nr. 2 bokstav b) eller c) før datoen for ikrafttredelse av de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme direktiv 89/104/EØF i den berørte medlemsstaten, gir de rettighetene som er knyttet til varemerket, ikke adgang til å hindre fortsatt bruk av tegnet.
6. Nr. 1, 2, 3 og 5 berører ikke bestemmelser i en medlemsstat om beskyttelse mot bruk av et tegn for andre formål enn å skille varer eller tjenester fra hverandre, dersom bruken av tegnet uten rimelig grunn drar en utilbørlig fordel av, eller er til skade for, varemerkets særpreg eller anseelse.

Artikkel 11

Retten til å forby forberedende handlinger i forbindelse med bruk av emballasje eller andre midler

Dersom det er fare for at emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter, eller utstyr eller andre midler som varemerket er anbrakt på, kan bli brukt i forbindelse med varer eller tjenester, og for at denne bruken vil utgjøre en krenkelse av rettighetene til innehaveren av et varemerke i henhold til artikkel 10 nr. 2 og 3, har innehaveren av varemerket rett til å forby følgende handlinger dersom de utføres i næringsvirksomhet:

- a) Å anbringe et tegn som er identisk med eller ligner varemerket, på emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter, eller utstyr eller andre midler som merket kan anbringes på.
- b) Å tilby eller bringe i omsetning, eller lagre for disse formål, eller importere eller eksportere, emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter, eller utstyr eller andre midler som merket er anbrakt på.

Artikkel 12

Gjengivelse av varemerker i ordbøker

Dersom gjengivelsen av et varemerke i en ordbok, et leksikon eller lignende oppslagsverk, i trykt eller elektronisk form, gir inntrykk av at det utgjør den generiske betegnelsen for de varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, skal utgiveren av verket på anmodning fra innehaveren av varemerket sørge for at gjengivelsen av varemerket, så snart som mulig og når det gjelder verk i trykt form, senest i neste utgave av utgivelsen, ledsages av en opplysning om at det er et registrert varemerke.

Artikkel 13

Forbud mot bruk av et varemerke som er registrert i en agents eller en representants navn

1. Dersom et varemerke er registrert i navnet til en agent eller representant for innehaveren av varemerket, uten innehaverens samtykke, har innehaveren rett til å gjøre én eller begge av følgende:
 - a) Motsette seg at agenten eller representanten bruker varemerket.
 - b) Kreve at varemerket overdras til innehaveren.
2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom agenten eller representanten har grunnlag for sin handling.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Artikkel 14

Begrensning av varemerkets rettsvirkninger

1. Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby at tredjepart i næringsvirksomhet bruker
 - a) tredjepartens navn eller adresse, dersom vedkommende tredjepart er en fysisk person,
 - b) tegn eller angivelser uten særpreg eller som gjelder varens eller tjenestens art, kvalitet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for tilvirkningen av varen eller ytelsen av tjenesten eller andre egen-skaper ved varene eller tjenestene,
 - c) varemerket for å identifisere eller vise til varer eller tjenester som tilhørende innehaveren av dette varemerket, særlig dersom bruken av varemerket er nødvendig for å angi formålet med en vare eller en tjeneste, særlig som tilbehør eller reservedeler.
2. Nr. 1 får anvendelse bare dersom tredjeparts bruk er i samsvar med god forretningsskikk.
3. Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby tredjepart å bruke i næringsvirksomhet en eldre rettighet som bare gjelder for et avgrenset geografisk område, dersom denne rettigheten er anerkjent i vedkommende medlemsstats rett og bruken av denne rettigheten er innenfor det geografiske området som den er anerkjent for.

Artikkel 15

Konsumpsjon av rettigheter som er knyttet til et varemerke

1. Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby bruken av dette for varer som av innehaveren selv eller med innehaverens samtykke er brakt i omsetning i Unionen under dette varemerket.
2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt markedsføring av varene, særlig dersom varenes tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning.

Artikkel 16

Bruk av varemerker

1. Dersom innehaveren innen fem år etter den datoen da registreringsprosedyren ble avsluttet, ikke har gjort reell bruk av varemerket i medlemsstaten for de varene eller tjenestene

det er registrert for, eller dersom slik bruk har vært avbrutt i en sammenhengende femårsperiode, skal varemerket underlegges de begrensningene og sanksjonene som er fastsatt i artikkel 17, artikkel 19 nr. 1, artikkel 44 nr. 1 og 2 og artikkel 46 nr. 3 og 4, med mindre det foreligger rimelige grunner for den manglende bruken.

2. Dersom en medlemsstat tillater innsigelsesprosedyrer etter registreringen, skal femårsperioden nevnt i nr. 1 beregnes fra den datoen da det ikke lenger er mulig å framsette innsigelse mot varemerket, eller dersom det er framsatt innsigelse, fra den datoen da en beslutning om å avslutte innsigelsesprosedyren blir endelig eller innsigelsen blir tilbakekalt.
3. Når det gjelder varemerker som er registrert i henhold til internasjonale ordninger og har rettsvirkning i medlemsstaten, skal femårsperioden nevnt i nr. 1 beregnes fra den datoen da varemerket ikke lenger kan avvises eller framsettes innsigelser mot. Dersom en innsigelse er framsatt, eller dersom det er underrettet om en innsigelse på grunnlag av absolutte eller relative registreringshindre, skal perioden beregnes fra den datoen da en beslutning om å avslutte innsigelsesprosedyren eller en beslutning om absolutte eller relative registreringshindre blir endelig eller innsigelsen blir tilbakekalt.
4. Datoen for når femårsperioden nevnt i nr. 1 og 2 begynner å løpe, skal føres i registeret.
5. Følgende skal i henhold til nr. 1 også betraktes som bruk:
 - a) Bruk av varemerket i en form som bare ved elementer som ikke endrer varemerkets særpreg, skiller seg fra den formen det ble registrert i, uansett om varemerket i den formen det brukes, også er registrert i innehaverens navn.
 - b) Anbringelse av varemerket på varer eller deres emballasje i den berørte medlemsstaten utelukkende for eksportformål.
6. Bruk av varemerket med innehaverens samtykke skal anses som innehaverens bruk av varemerket.

Artikkel 17

Manglende bruk som forsvar i inngrepsksmål

Innehaveren av et varemerke har rett til å forby bruken av et tegn bare i den utstrekning innehaverens rettigheter ikke kan slettes i henhold til artikkel 19 på det tidspunktet det reises inngreps-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

søksmål. Dersom den saksøkte anmoder om det, skal innehaveren av varemerket framlegge bevis for at varemerket i løpet av femårsperioden forut for datoen da inngrepssøksmål ble reist, har vært i reell bruk som fastsatt i artikkel 16 i forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, og som påberopes som grunnlag for søksmålet, eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk, forutsatt at det på tidspunktet da søksmålet reises, er minst fem år siden registreringsprosedyren for varemerket ble avsluttet.

Artikkel 18

Mellomliggende rettigheter som kan gjøres gjeldende av innehaveren av et yngre registrert varemerke som forsvar i inngrepssøksmål

1. I inngrepssøksmål har innehaveren av et varemerke ikke rett til å forby bruken av et yngre registrert varemerke dersom det yngre varemerket ikke vil kunne bli kjent ugyldig i henhold til artikkel 8, artikkel 9 nr. 1 eller 2 eller artikkel 46 nr. 3.
2. I inngrepssøksmål har innehaveren av et varemerke ikke rett til å forby bruken av et yngre registrert EU-varemerke dersom det yngre varemerket ikke vil kunne bli kjent ugyldig i henhold til artikkel 53 nr. 1, 3 eller 4, artikkel 54 nr. 1 eller 2 eller artikkel 57 nr. 2 i forordning (EF) nr. 207/2009.
3. Dersom innehaveren av et varemerke ikke har rett til å forby bruken av et yngre registrert varemerke i henhold til nr. 1 eller 2, har innehaveren av det nevnte yngre registrerte varemerket ikke rett til å forby bruken av det eldre varemerket i inngrepssøksmål, selv om denne eldre rettigheten ikke lenger kan påberopes mot det yngre varemerket.

Avsnitt 4

Sletting av varemerkerettigheter

Artikkel 19

Manglende reell bruk som grunn for sletting

1. Et varemerke skal kunne slettes dersom det over en sammenhengende femårsperiode ikke er gjort reell bruk av varemerket i medlemsstaten for de varene eller tjenestene det er registrert for, og det ikke foreligger noen rimelige grunner for manglende bruk.
2. Det kan ikke kreves at innehaverens rettigheter til et varemerke skal slettes dersom reell bruk av varemerket blir påbegynt eller gjen-

opptatt mellom utløpet av femårsperioden og det tidspunktet da det framsettes en begjæring om sletting.

3. Påbegynnes eller gjenopptas bruken innenfor en tremånedersperiode forut for framsettelsen av begjæringen om sletting, og denne tremånedersperioden begynner tidligst ved utløpet av den sammenhengende femårsperioden med manglende bruk, skal det imidlertid ikke tas hensyn til denne bruken dersom forberedelsene til å påbegynne eller gjenoppta bruken først har skjedd etter at innehaveren er blitt kjent med at begjæringen om sletting kan bli framsatt.

Artikkel 20

Varemerke som er blitt generisk eller villedende som grunnlag for sletting

Et varemerke skal kunne slettes dersom varemerket, etter den datoen da det ble registrert,

- a) som følge av innehaverens handlinger eller passivitet er blitt den alminnelige betegnelsen i handelen for en vare eller tjeneste som det er registrert for,
- b) som følge av den bruken som innehaveren av varemerket eller andre med innehaverens samtykke har gjort av varemerket i forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, er egnet til å villedde offentligheten, særlig med hensyn til disse varenes eller tjenestenes art, kvalitet eller geografiske opprinnelse.

Artikkel 21

Sletting for visse varer eller tjenester

Dersom grunnlaget for sletting av et varemerke foreligger bare for en del av de varene eller tjenestene som dette varemerket er registrert for, skal slettingen omfatte bare disse varene eller tjenestene.

Avsnitt 5

Varemerker som eiendomsobjekt

Artikkel 22

Overdragelse av registrerte varemerker

1. Et varemerke kan overdras, uavhengig av en eventuell foretaksoverdragelse, for en del av eller alle varer eller tjenester som det er registrert for.
2. En overdragelse av hele foretaket skal omfatte overdragelse av varemerket, med mindre det

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

foreligger en avtale om noe annet eller omstendighetene klart tilsier noe annet. Denne bestemmelsen gjelder også for avtaleforpliktelsen til å overdra foretaket.

3. Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn overdragelser i sine registre.

Artikkel 23

Tinglige rettigheter

1. Et varemerke kan, uavhengig av foretaket, stilles som sikkerhet eller bli gjenstand for tinglige rettigheter.
2. Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn tinglige rettigheter i sine registre.

Artikkel 24

Tvangsfullbyrdelse

1. Et varemerke kan gjøres til gjenstand for tvangsfullbyrdelse.
2. Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn tvangsfullbyrdelser i sine registre.

Artikkel 25

Lisens

1. Det kan gis lisens til et varemerke for en del av eller for alle de varene eller tjenestene som det er registrert for, og for hele eller en del av den berørte medlemsstaten. En lisens kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv.
2. Innehaveren av et varemerke kan påberope seg de rettighetene som er knyttet til varemerket, overfor en lisenstaker som overtrer bestemmelser i lisensavtalen som gjelder
 - a) dens varighet,
 - b) den formen som er dekket av registreringer som varemerket kan brukes i,
 - c) arten av de varene og tjenestene som lisensen er gitt for,
 - d) det geografiske området der varemerket kan anbringes, eller
 - e) kvaliteten på varene som framstilles, eller tjenestene som ytes av lisenstakeren.
3. Med mindre annet er fastsatt i lisensavtalen, kan lisenstakeren bare reise søksmål om varemerkeinngrep dersom innehaveren samtykker i det. Innehaveren av en eksklusiv lisens kan imidlertid reise et slikt søksmål dersom innehaveren av varemerket, etter formelt varsel, ikke selv reiser inngrepssøksmål innen rimelig tid.

4. En lisenstaker skal ha rett til å tre inn i et inngrepssøksmål reist av innehaveren av varemerket for å få erstatning for den skaden som lisenstakeren har lidt.

5. Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn lisenser i sine registre.

Artikkel 26

Varemerkesøknader som eiendomsobjekt

Artikkel 22–25 får anvendelse på søknader om varemerker.

Avsnitt 6

Garanti- eller kontrollmerker og fellesmerker

Artikkel 27

Definisjoner

I dette direktiv menes med

- a) «garanti- eller kontrollmerke» et varemerke som er beskrevet som dette når det søkes om merket, og som er egnet til å skille varer eller tjenester som er kontrollert av innehaveren av merket med hensyn til materiale, metode for framstilling av varer eller ytelse av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper, fra varer og tjenester som ikke er kontrollert på denne måten,
- b) «fellesmerke» et varemerke som er beskrevet som dette når det søkes om merket, og som er egnet til å skille varer og tjenester som stammer fra medlemmene av en sammenslutning som er innehaver av merket, fra andre foretaks varer eller tjenester.

Artikkel 28

Garanti- eller kontrollmerker

1. Medlemsstatene kan fastsette bestemmelser om registrering av garanti- eller kontrollmerker.
2. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentligrettslige institusjoner, myndigheter og organer, kan søke om garanti- eller kontrollmerker, forutsatt at vedkommende ikke utøver en virksomhet som omfatter levering av varer eller tjenester av den typen som er kontrollert. Medlemsstatene kan fastsette at et garanti- eller kontrollmerke ikke skal registreres, med mindre søkeren er kvalifisert til å kontrollere de varene eller tjenestene som varemerket skal registreres for.
3. Medlemsstatene kan fastsette at garanti- eller kontrollmerker ikke skal registreres, eller skal

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

slettes eller kjennes ugyldige, av andre grunner enn dem som er nevnt i artikkel 4, 19 og 20, når disse merkenes funksjon krever det.

4. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 bokstav c) kan medlemsstatene fastsette at tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varenes eller tjenestenes geografiske opprinnelse, kan utgjøre garanti- eller kontrollmerker. Et slikt garanti- eller kontrollmerke gir ikke innehaveren rett til å forby tredjepart å bruke disse tegnene eller angivelsene i næringsvirksomhet, forutsatt at tredjepart bruker dem i samsvar med god forretnings-skikk. Særlig kan et slikt merke ikke påberopes overfor tredjepart som har rett til å bruke en geografisk betegnelse.
5. Kravene fastsatt i artikkel 16 skal være oppfylt dersom reell bruk av et garanti- eller kontrollmerke i samsvar med artikkel 16 gjøres av en person som har myndighet til å bruke det.

Artikkel 29

Fellesmerker

1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om registrering av fellesmerker.
2. Sammenslutninger av tilvirkere, produsenter, tjenesteytere eller forhandlere som i henhold til den retten som gjelder for dem, i eget navn kan ha rettigheter og plikter, inngå kontrakter eller utføre andre rettshandlinger og opptre som part i rettsaker, samt offentligrettslige juridiske personer, kan søke om registrering av fellesmerker.
3. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 bokstav c) kan medlemsstatene fastsette at tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varenes eller tjenestenes geografiske opprinnelse, kan utgjøre fellesmerker. Et slikt fellesmerke gir ikke innehaveren rett til å forby tredjepart å bruke disse tegnene eller angivelsene i næringsvirksomhet, forutsatt at tredjepart bruker dem i samsvar med god forretnings-skikk. Særlig kan et slikt merke ikke påberopes overfor tredjepart som har rett til å bruke en geografisk betegnelse.

Artikkel 30

Bestemmelser om bruk av et fellesmerke

1. En som søker om registrering av et fellesmerke, skal innlevere bestemmelsene om bruk av det til myndigheten.
2. Bestemmelsene om bruk skal minst angi hvilke personer som har rett til å bruke merket, vil-

kårene for medlemskap i sammenslutningen og vilkårene for bruk av merket, herunder sanksjoner. Bestemmelsene om bruk av et merke som nevnt i artikkel 29 nr. 3 skal gi enhver person hvis varer eller tjenester har opprinnelse i det angitte geografiske området, rett til å bli medlem av sammenslutningen som er innehaver av merket, forutsatt at personen oppfyller alle de øvrige vilkårene i bestemmelsene.

Artikkel 31

Avslag på en søknad

1. I tillegg til de grunnene for avslag på en søknad om registrering av et varemerke som er fastsatt i artikkel 4, eventuelt med unntak av artikkel 4 nr. 1 bokstav c) om tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varens eller tjenestens geografiske opprinnelse, samt artikkel 5, og uten at det berører en myndighets rett til ikke å gjennomføre en prøving *ex officio* av relative registreringshindre, skal en søknad om registrering av et fellesmerke avslås dersom bestemmelsene i artikkel 27 bokstav b), artikkel 29 eller artikkel 30 ikke er oppfylt, eller dersom bestemmelsene om bruk av nevnte fellesmerke strider mot offentlig orden eller moral.
2. En søknad om registrering av et fellesmerke skal også avslås dersom det er egnet til å vilde offentligheten med hensyn til merkets art eller betydning, særlig dersom det kan oppfattes som noe annet enn et fellesmerke.
3. En søknad skal ikke avslås dersom søkeren som følge av endring av bestemmelsene om bruk av fellesmerket, oppfyller kravene nevnt i nr. 1 og 2.

Artikkel 32

Bruk av fellesmerker

Kravene i artikkel 16 er oppfylt dersom reell bruk av et fellesmerke i samsvar med nevnte artikkel gjøres av en person som har rett til å bruke det.

Artikkel 33

Endringer i bestemmelsene om bruk av et fellesmerke

1. Innehaveren av et fellesmerke skal innlevere til myndigheten enhver endring av bestemmelser om bruk.
2. Endringer i bestemmelsene om bruk skal føres inn i registeret, med mindre de endrede

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

bestemmelsene ikke oppfyller kravene i artikkel 30, eller en av grunnene til avslag nevnt i artikkel 31 gjør seg gjeldende.

3. Ved anvendelse av dette direktiv skal endringer i bestemmelsene om bruk først få virkning fra den datoen da disse endringene føres inn i registeret.

Artikkel 34

Personer som har rett til å reise inngrepssøksmål

1. Artikkel 25 nr. 3 og 4 får anvendelse på enhver som har rett til å bruke et fellesmerke.
2. Innehaveren av et fellesmerke skal ha rett til å kreve erstatning på vegne av personer som har rett til å bruke merket, når disse personene har lidt skade som følge av ulovlig bruk av merket.

Artikkel 35

Ytterligere grunnlag for sletting

I tillegg til grunnlagene for sletting fastsatt i artikkel 19 og 20 skal rettighetene til innehaveren av et fellesmerke slettes på følgende grunnlag:

- a) Dersom innehaveren ikke treffer rimelige tiltak for å hindre at merket blir brukt på en måte som er uforenlig med de vilkårene som er fastsatt i bestemmelsene om bruk av merket, herunder eventuelle endringer av disse som er innført i registeret.
- b) Dersom personer som har rett til å bruke merket, har brukt det på en slik måte at offentligheten kan bli villedet, på den måten som er angitt i artikkel 31 nr. 2.
- c) Dersom en endring av bestemmelsene om bruk av merket er innført i registeret i strid med artikkel 33 nr. 2, med mindre innehaveren av varemerket ved å endre bestemmelsene om bruk ytterligere, oppfyller kravene i nevnte artikkel.

Artikkel 36

Ytterligere grunnlag for ugyldighet

I tillegg til grunnene for ugyldighet som er fastsatt i artikkel 4, eventuelt med unntak av artikkel 4 nr. 1 bokstav c) om tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varens eller tjenestens geografiske opprinnelse, samt artikkel 5, skal et fellesmerke som er registrert i strid med artikkel 31, erklæres ugyldig, med mindre innehaveren av merket ved å endre bestemmelsene om bruk, oppfyller kravene i artikkel 31.

Kapittel 3

Prosedyrer

Avsnitt 1

Søknad og registrering

Artikkel 37

Krav til søknaden

1. En søknad om registrering av et varemerke skal minst inneholde følgende:
 - a) En begjæring om registrering.
 - b) Opplysninger som identifiserer søkeren.
 - c) En fortegnelse over de varene eller tjenestene som det søkes om registrering for.
 - d) En gjengivelse av varemerket som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3 bokstav b).
2. Ved søknad om registrering av et varemerke skal det betales et gebyr fastsatt av den berørte medlemsstaten.

Artikkel 38

Søknadsdato

1. Søknadsdatoen for en varemerkesøknad er den datoen da dokumentene som inneholder opplysningene nevnt i artikkel 37 nr. 1, er innlevert til myndigheten av søkeren.
2. Medlemsstatene kan dessuten fastsette at det for tildeling av en søknadsdato skal betales et gebyr som nevnt i artikkel 37 nr. 2.

Artikkel 39

Angivelse og klassifisering av varer og tjenester

1. Varene og tjenestene som det er søkt om varemerkeregistrering for, skal klassifiseres i samsvar med systemet for klassifisering fastsatt i Nice-avtalen angående den internasjonale klassifikasjon av varer og tjenester for registrering av varemerker av 15. juni 1957 («Nice-klassifiseringen»).
2. Varene og tjenestene som søkes beskyttet, skal identifiseres av søkeren med tilstrekkelig klarhet og nøyaktighet, slik at vedkommende myndigheter og markedsdeltakere på dette grunnlaget alene kan fastslå omfanget av den beskyttelsen som søkes.
3. I henhold til nr. 2 kan de generelle betegnelser som inngår i klasseoverskriftene i Nice-klassifiseringen, eller andre generelle uttrykk, brukes, forutsatt at de oppfyller de nødvendige kravene til klarhet og nøyaktighet som er fastsatt i denne artikkelen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

4. Myndigheten skal avslå en søknad om betegnelser eller uttrykk som er uklare eller unøyaktige, dersom søkeren ikke foreslår en akseptabel formulering innen en frist som myndigheten har fastsatt for dette.
5. Bruken av generelle uttrykk, herunder de generelle betegnelsene i klasseoverskriftene i Nice-klassifiseringen, skal tolkes som at de omfatter alle varer eller tjenester som klart omfattes av den bokstavelige betydningen av betegnelsen eller uttrykket. Bruken av slike uttrykk eller betegnelser skal ikke tolkes som et krav på beskyttelse av varer og tjenester som ikke kan forstås på denne måten.
6. Dersom søkeren ber om registrering for mer enn én klasse, skal søkeren gruppere varene og tjenestene i henhold til klassene i Nice-klassifiseringen, idet det foran hver gruppe angis nummeret på klassen som denne gruppen av varer eller tjenester tilhører, og de skal settes opp i samme rekkefølge som klassene.
7. Varer og tjenester skal ikke anses å ligne hverandre ut fra det at de forekommer i samme klasse i Nice-klassifiseringen. Varer og tjenester skal ikke anses å være forskjellig ut fra det at de forekommer i forskjellige klasser i Nice-klassifiseringen.

Artikkel 40

Bemerkninger fra tredjepart

1. Medlemsstatene kan fastsette at fysiske eller juridiske personer og sammenslutninger eller organer som representerer tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlerne eller forbrukere før et varemerke registreres, kan innlevere til myndigheten skriftlige bemerkninger med angivelse av grunnene til at varemerket ikke bør registreres *ex officio*.
Personer og sammenslutninger eller organer som nevnt i første ledd skal ikke anses som part i registreringssaken for myndigheten.
2. I tillegg til grunnene nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan enhver fysisk eller juridisk person og enhver sammenslutning eller ethvert organ som representerer tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlerne eller forbrukere, innlevere til myndigheten skriftlige bemerkninger med angivelse av de særlige grunnene til at søknaden om et fellesmerke bør avslås i henhold til artikkel 31 nr. 1 og 2. Denne bestemmelsen kan utvides til å omfatte kontroll- og garantimerker dersom disse er regulert i medlemsstatene.

Artikkel 41

Deling av søknader og registreringer

Søkeren eller innehaveren kan dele en nasjonal varemerkesøknad eller registrering av et varemerke i to eller flere atskilte søknader eller registreringer ved å sende en erklæring til myndigheten, og for hver avdelt søknad eller registrering angi hvilke varer eller tjenester omfattet av den opprinnelige søknaden eller registreringen som skal omfattes av de avdelte søknadene eller registreringene.

Artikkel 42

Klasseavgifter

Medlemsstatene kan fastsette at det i forbindelse med søknad om og fornyelse av et varemerke skal betales en tilleggsavgift for hver klasse av varer og tjenester utover den første klassen.

Avsnitt 2

Prosedyrer for innsigelse, sletting og ugyldighet

Artikkel 43

Innsigelsesprosedyre

1. Medlemsstatene skal sørge for en effektiv og rask administrativ prosedyre hos sine myndigheter for å framsette innsigelse mot registrering av et varemerke av de grunnene som er fastsatt i artikkel 5.
2. Den administrative prosedyren nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal minst fastslå at innehaveren av et eldre varemerke som nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 5 nr. 3 bokstav a), og den som i henhold til relevant lovgivning har rett til å utøve rettighetene som følger av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse som nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav c), har rett til å framsette en innsigelse. Det kan framsettes en innsigelse på grunnlag av én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører samme innehaver, og på grunnlag av en del av eller alle de varene eller tjenestene som den eldre rettigheten er beskyttet eller søkt beskyttet for, og innsigelsen kan framsettes mot en del av eller alle de varene eller tjenestene som det omtvistede varemerket er søkt beskyttet for.
3. Partene skal på felles anmodning gis en frist på minst to måneder i innsigelsessaker for å undersøke muligheten for en minnelig løsning mellom motparten og søkeren.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Artikkel 44

Manglende bruk som forsvar i innsigelsessaker

1. I innsigelsessaker i henhold til artikkel 43, der femårsperioden, innenfor hvilken det skal ha vært gjort reell bruk av det eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16, har utløpt på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket, skal innehaveren av det eldre varemerket som har levert innsigelse, på anmodning fra søkeren framlegge bevis for at det har vært gjort reell bruk av det eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16 i løpet av femårsperioden forut for søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket, eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk. Dersom dette ikke kan dokumenteres, skal innsigelsen avslås.
2. Dersom det eldre varemerket bare er blitt brukt for en del av de varene eller tjenestene som det er registrert for, skal det ved vurdering av innsigelsen i henhold til nr. 1 anses å være registrert bare for denne delen av varene eller tjenestene.
3. Nr. 1 og 2 i denne artikkel får også anvendelse dersom det eldre varemerket er et EU-varemerke. I så fall skal den reelle bruken av EU-varemerket vurderes etter artikkel 15 i forordning (EF) nr. 207/2009.

Artikkel 45

Prosedyre for sletting eller ugyldighet

1. Uten at det berører partenes rett til å gå til domstolene, skal medlemsstatene sørge for en effektiv og rask administrativ prosedyre hos sine myndigheter for sletting eller ugyldigkjennelse av et varemerke.
2. Den administrative prosedyren for sletting skal fastsette at varemerket skal slettes av de grunnene som er fastsatt i artikkel 19 og 20.
3. Den administrative prosedyren for ugyldighet skal fastsette at varemerket skal kjennes ugyldig av minst følgende grunner:
 - a) Varemerket skulle ikke ha vært registrert fordi det ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 4.
 - b) Varemerket skulle ikke ha vært registrert fordi det fantes en eldre rettighet som nevnt i artikkel 5 nr. 1–3.
4. Den administrative prosedyren skal fastsette at minst følgende skal ha rett til å innlevere en begjæring om sletting eller ugyldighet:
 - a) Når det gjelder nr. 2 og nr. 3 bokstav a), fysiske eller juridiske personer samt sam-

menlutninger eller organer som er opprettet for å representere interessene til tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlere eller forbrukerne, og som i henhold til den retten som får anvendelse for dem, kan opptre som part i rettssaker i eget navn.

- b) Når det gjelder nr. 3 bokstav b) i denne artikkel, innehaveren av et eldre varemerke som nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 5 nr. 3 bokstav a), og den som i henhold til den relevante lovgivningen er berettiget til å utøve de rettighetene som følger av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse som nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav c).
5. En begjæring om sletting eller ugyldighet kan rettes mot en del av eller alle varer eller tjenester som det omtvistede merket er registrert for.
6. En begjæring om ugyldighet kan bli innlevert på grunnlag av én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører samme innehaver.

Artikkel 46

Manglende bruk som forsvar i saker om ugyldighet

1. I saker om ugyldighet basert på et registrert varemerke med en tidligere søknadsdato eller prioritetsdato, skal innehaveren av det eldre varemerket, dersom innehaveren av det yngre varemerket anmoder om det, framlegge bevis for at det eldre varemerket i løpet av femårsperioden forut for datoen for begjæring om ugyldighet har vært i reell bruk som fastsatt i artikkel 16 i forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, og som påberopes som begrunnelse for begjæringen, eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk, forutsatt at det på datoen for begjæring om ugyldighet er minst fem år siden registreringsprosedyren for det eldre varemerket ble avsluttet.
2. Dersom den femårsperioden der det skal ha vært gjort reell bruk av det eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16, har utløpt på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket, skal innehaveren av det eldre varemerket, i tillegg til de bevisene som kreves i henhold til nr. 1 i denne artikkel, framlegge bevis for at det er blitt gjort reell bruk av varemerket i løpet av femårsperioden forut for søknadsdatoen eller prioritetsdatoen, eller at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

3. I mangel av bevisene nevnt i nr. 1 og 2 skal en begjæring om ugyldighet på grunnlag av et eldre varemerke avslås.
4. Dersom det eldre varemerket bare er blitt brukt i samsvar med artikkel 16 for en del av de varene eller tjenestene som det er registrert for, skal det ved vurderingen av begjæringen om ugyldighet anses å være registrert bare for denne delen av varene eller tjenestene.
5. Nr. 1–4 i denne artikkel får også anvendelse dersom det eldre varemerket er et EU-varemerke. I så fall skal reell bruk av EU-varemerket vurderes etter artikkel 15 i forordning (EF) nr. 207/2009.

Artikkel 47

Rettsvirkninger av sletting og ugyldighet

1. Et registrert varemerke skal fra datoen for innlevering av begjæring om sletting anses ikke å ha hatt de rettsvirkningene som er angitt i dette direktiv, i den utstrekning innehaverens rettigheter er blitt slettet. På anmodning fra en av partene kan det i beslutningen om begjæring om sletting fastsettes et tidligere tidspunkt da et grunnlag for sletting forelå.
2. I den utstrekning varemerket er blitt kjent ugyldig, skal et registrert varemerke anses for aldri å ha hatt de rettsvirkningene som er angitt i dette direktiv.

Avsnitt 3

Registreringens varighet og fornyelse

Artikkel 48

Registreringens varighet

1. Varemerker registreres for en periode på ti år fra den datoen da søknaden ble inngitt.
2. Registreringen kan fornyes i samsvar med artikkel 49 for ytterligere tiårsperioder.

Artikkel 49

Fornyelse

1. Registreringen av et varemerke skal fornyes på begjæring fra innehaveren av varemerket eller av noen som har rett til å gjøre dette i henhold til lov eller avtale, forutsatt at fornyelsesavgiften er betalt. Medlemsstatene kan fastsette at mottak av betaling av fornyelsesavgiften skal anses å utgjøre en slik begjæring.
2. Myndigheten skal underrette innehaveren av varemerket om at registreringen utløper minst

seks måneder før dette skjer. Myndigheten skal ikke holdes ansvarlig for manglende underretning.

3. Begjæringen om fornyelse skal innleveres og fornyelsesavgiften betales innen et tidsrom på minst seks måneder umiddelbart før utløpet av registreringen. Dersom dette ikke har skjedd, kan begjæringen innleveres innen en ytterligere frist på seks måneder fra utløpet av registreringsperioden eller den påfølgende fornyelsen av denne. Fornylsesavgiften og en tilleggsavgift skal betales innen denne ytterligere fristen.
4. Dersom begjæringen er innlevert eller avgiften betalt for bare en del av varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, skal registreringen fornyes for bare disse varene eller tjenestene.
5. Fornyelsen får virkning fra dagen etter at den eksisterende registreringen utløper. Fornyelsen skal føres inn i registeret.

Avsnitt 4

Kommunikasjon med myndigheten

Artikkel 50

Kommunikasjon med myndigheten

Partene i saken eller, dersom de er utnevnt, deres representanter, skal angi en offisiell adresse for all offisiell kommunikasjon med myndigheten. Medlemsstatene har rett til å kreve at en slik offisiell adresse er i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Kapittel 4

Administrativt samarbeid

Artikkel 51

Samarbeid om registrering og forvaltning av varemerker

Myndighetene skal stå fritt til å samarbeide effektivt med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett for å fremme harmonisering av praksis og verktøy i forbindelse med vurdering og registrering av varemerker.

Artikkel 52

Samarbeid på andre områder

Myndighetene skal stå fritt til å samarbeide effektivt med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett på alle andre områder av deres virksomhet enn dem som er

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

nevnt i artikkel 51, som er relevante for beskyttelse av varemerker i Unionen.

Kapittel 5

Sluttbestemmelser

Artikkel 53

Vern av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger som utføres i medlemsstatene innenfor rammen av dette direktiv, skal være underlagt nasjonal rett som gjennomfører direktiv 95/46/EF.

Artikkel 54

Gjennomføring i nasjonal rett

1. Medlemsstatene skal fra 14. januar 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme artikkel 3–6, artikkel 8–14, artikkel 16, 17 og 18, artikkel 22–39, artikkel 41, artikkel 43 og 44 og artikkel 46–50. Medlemsstatene skal innen 14. januar 2023 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme artikkel 45. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 55

Oppheving

Direktiv 2008/95/EF oppheves med virkning fra 15. januar 2019, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til tidsfrister for gjennomføring i nasjonal rett av direktiv 89/104/EØF som oppført i del B i vedlegg I til direktiv 2008/95/EF.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegget.

Artikkel 56

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Artikkel 1, 7, 15, 19, 20 og 21 får anvendelse fra 15. januar 2019.

Artikkel 57

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg 16. desember 2015.

For Europaparlamentet

For Rådet

M. SCHULZ

N. SCHMIT

President

Formann

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Vedlegg

Sammenligningstabell

Direktiv 2008/95/EF	Dette direktiv
Artikkel 1	Artikkel 1
—	Artikkel 2
Artikkel 2	Artikkel 3
Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)–h)	Artikkel 4 nr. 1 bokstav a)–h)
—	Artikkel 4 nr. 1 bokstav i–l)
Artikkel 3 nr. 2 bokstav a)–c)	Artikkel 4 nr. 3 bokstav a)–c)
Artikkel 3 nr. 2 bokstav d)	Artikkel 4 nr. 2
Artikkel 3 nr. 3 første punktum	Artikkel 4 nr. 4 første punktum
—	Artikkel 4 nr. 4 annet punktum
Artikkel 3 nr. 3 annet punktum	Artikkel 4 nr. 5
Artikkel 3 nr. 4	—
Artikkel 4 nr. 1 og 2	Artikkel 5 nr. 1 og 2
Artikkel 4 nr. 3 og nr. 4 bokstav a)	Artikkel 5 nr. 3 bokstav a)
—	Artikkel 5 nr. 3 bokstav b)
—	Artikkel 5 nr. 3 bokstav c)
Artikkel 4 nr. 4 bokstav b) og c)	Artikkel 5 nr. 4 bokstav a) og b)
Artikkel 4 nr. 4 bokstav d)–f)	—
Artikkel 4 nr. 4 bokstav g)	Artikkel 5 nr. 4 bokstav c)
Artikkel 4 nr. 5 og 6	Artikkel 5 nr. 5 og 6
—	Artikkel 8
Artikkel 5 nr. 1 første punktum	Artikkel 10 nr. 1
Artikkel 5 nr. 1 innledende tekst annet punktum	Artikkel 10 nr. 2 innledende tekst
Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b)	Artikkel 10 nr. 2 bokstav a) og b)
Artikkel 5 nr. 2	Artikkel 10 nr. 2 bokstav c)
Artikkel 5 nr. 3 bokstav a)–c)	Artikkel 10 nr. 3 bokstav a)–c)
—	Artikkel 10 nr. 3 bokstav d)
Artikkel 5 nr. 3 bokstav d)	Artikkel 10 nr. 3 bokstav e)
—	Artikkel 10 nr. 3 bokstav f)
—	Artikkel 10 nr. 4
Artikkel 5 nr. 4 og 5	Artikkel 10 nr. 5 og 6
—	Artikkel 11
—	Artikkel 12
—	Artikkel 13

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiv 2008/95/EF	Dette direktiv
Artikkel 6 nr. 1 bokstav a)–c)	Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)–c) og artikkel 14 nr. 2
Artikkel 6 nr. 2	Artikkel 14 nr. 3
Artikkel 7	Artikkel 15
Artikkel 8 nr. 1 og 2	Artikkel 25 nr. 1 og 2
—	Artikkel 25 nr. 3–5
Artikkel 9	Artikkel 9
Artikkel 10 nr. 1 første ledd	Artikkel 16 nr. 1
—	Artikkel 16 nr. 2–4
Artikkel 10 nr. 1 annet ledd	Artikkel 16 nr. 5
Artikkel 10 nr. 2	Artikkel 16 nr. 6
Artikkel 10 nr. 3	—
Artikkel 11 nr. 1	Artikkel 46 nr. 1–3
Artikkel 11 nr. 2	Artikkel 44 nr. 1
Artikkel 11 nr. 3	Artikkel 17
Artikkel 11 nr. 4	Artikkel 17, artikkel 44 nr. 2 og artikkel 46 nr. 4
—	Artikkel 18
Artikkel 12 nr. 1 første ledd	Artikkel 19 nr. 1
Artikkel 12 nr. 1 annet ledd	Artikkel 19 nr. 2
Artikkel 12 nr. 1 tredje ledd	Artikkel 19 nr. 3
Artikkel 12 nr. 2	Artikkel 20
Artikkel 13	Artikkel 7 og 21
Artikkel 14	Artikkel 6
—	Artikkel 22–24
—	Artikkel 26
—	Artikkel 27
Artikkel 15 nr. 1	Artikkel 28 nr. 1 og 3
Artikkel 15 nr. 2	Artikkel 28 nr. 4
—	Artikkel 28 nr. 2 og 5
—	Artikkel 29 til artikkel 54 nr. 1
Artikkel 16	Artikkel 54 nr. 2
Artikkel 17	Artikkel 55
Artikkel 18	Artikkel 56
Artikkel 19	Artikkel 57

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Vedlegg 3

Gjennomføringstabell

Direktiv (EU) 2015/2436		Gjennomføring i varemerkeloven mv.	
Artikkel	Nr./Bokstav	Paragraf	Kommentar
Art. 1			Gjennomføres ikke særskilt
Art. 2	Bokstav a		Gjennomføres ikke særskilt, fremgår av § 12 første ledd at registreringsmyndighet er Patentstyret
	Bokstav b		Gjennomføres ikke særskilt, fremgår av § 22 at Patentstyret fører et varemerkeregister
Art. 3	Bokstav a	§ 2 første ledd	
	Bokstav b	§ 14 første ledd første punktum	
Art. 4	Nr. 1 bokstav a	§ 14 første ledd første punktum	
	Nr. 1 bokstav b	§ 14 første ledd andre punktum	
	Nr. 1 bokstav c	§ 14 andre ledd bokstav a	
	Nr. 1 bokstav d	§ 14 andre ledd bokstav b	
	Nr. 1 bokstav e (i)-(iii)	§ 2 andre ledd	
	Nr. 1 bokstav f	§ 15 første ledd bokstav a	
	Nr. 1 bokstav g	§ 15 første ledd bokstav b	
	Nr. 1 bokstav h	§ 15 første ledd bokstav c	
	Nr. 1 bokstav i	§ 15 første ledd bokstav d	
	Nr. 1 bokstav j	§ 15 første ledd bokstav d	
	Nr. 1 bokstav k		Ikke relevant for norsk rett pga. ingen betegnelser for tradisjonelt særpreg vernet etter EØS-lovgivning eller internasjonale avtaler Norge er part i
	Nr. 1 bokstav l	§ 15 første ledd bokstav e	
	Nr. 2	§ 15 første ledd bokstav f	
	Nr. 3 bokstav a	§ 15 første ledd bokstav a	
	Nr. 3 bokstav b		Valgfri bestemmelse
	Nr. 3 bokstav c	§ 15 første ledd bokstav c	

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiv (EU) 2015/2436		Gjennomføring i varemerkeloven mv.	
Artikkel	Nr./Bokstav	Paragraf	Kommentar
	Nr. 4	§ 14 tredje ledd andre punktum	
	Nr. 5		Valgfri bestemmelse
Art. 5	Nr. 1 bokstav a	§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav a	
	Nr. 1 bokstav b	§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav b	
	Nr. 2 bokstav a (i)		Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene
	Nr. 2 bokstav a (ii)	§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd jf. § 3 første ledd	
	Nr. 2 bokstav a (iii)	§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd jf. § 3 andre ledd	
	Nr. 2 bokstav b		Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene
	Nr. 2 bokstav c	§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd jf. § 7	
	Nr. 2 bokstav d	§ 16 bokstav a jf. § 4 og § 3 tredje ledd	
	Nr. 3 bokstav a	§ 16 bokstav a jf. § 4 andre ledd	
	Nr. 3 bokstav b	§ 16 bokstav b	
	Nr. 3 bokstav c (i)-ii)	§ 16 bokstav e	
	Nr. 4 bokstav a	§ 16 bokstav a jf. § 4 og § 3 tredje ledd	
	Nr. 4 bokstav b (i)	§ 16 bokstav c	
	Nr. 4 bokstav b (ii)	§ 16 bokstav c	
	Nr. 4 bokstav b (iii)	§ 16 bokstav d	
	Nr. 4 bokstav b (iv)	§ 16 bokstav d	Designrett
	Nr. 4 bokstav c		Valgfri bestemmelse, § 15 første ledd bokstav f
	Nr. 5	§ 16 innledningsvis	
	Nr. 6	Lov 27. november 1992 nr. 113 del II nr. 3, jf. også varemerkeloven § 83 tredje ledd	
Art. 6			Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene
Art. 7		§ 23 første ledd og § 38	
Art. 8	Bokstav a	§ 35 b bokstav a	Se også § 29 første ledd
	Bokstav b	§ 35 b bokstav b	Se også § 29 første ledd
	Bokstav c	§ 35 b bokstav c	Se også § 29 første ledd

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiv (EU) 2015/2436		Gjennomføring i varemerkeloven mv.	
Artikkel	Nr./Bokstav	Paragraf	Kommentar
Art. 9	Nr. 1	§ 8 første ledd	
	Nr. 2	§ 8 første ledd	
	Nr. 3	§ 9 første ledd	
Art. 10	Nr. 1	§ 4 første ledd innledningsvis	
	Nr. 2 bokstav a	§ 4 første ledd bokstav a	
	Nr. 2 bokstav b	§ 4 første ledd bokstav b	
	Nr. 2 bokstav c	§ 4 andre ledd	
	Nr. 3 bokstav a	§ 4 tredje ledd første punktum bokstav a	
	Nr. 3 bokstav b	§ 4 tredje ledd første punktum bokstav b	
	Nr. 3 bokstav c	§ 4 tredje ledd første punktum bokstav c	
	Nr. 3 bokstav d	§ 4 tredje ledd første punktum bokstav e	
	Nr. 3 bokstav e	§ 4 tredje ledd første punktum bokstav d	
	Nr. 3 bokstav f	§ 4 tredje ledd første punktum bokstav f	
	Nr. 4		
Nr. 5			Ikke behov for gjennomføring
Nr. 6			Ikke behov for gjennomføring
Art. 11	Bokstav a	§ 4 a andre ledd bokstav a	
	Bokstav b	§ 4 a andre ledd bokstav b	
Art. 12		§ 11	
Art. 13	Nr. 1 bokstav a og b og nr. 2	§ 4 a tredje ledd	
Art. 14	Nr. 1 bokstav a	§ 5 andre ledd bokstav a	
	Nr. 1 bokstav b	§ 5 andre ledd bokstav b	
	Nr. 1 bokstav c	§ 5 andre ledd bokstav c	
	Nr. 2	§ 5 andre ledd innledningsvis	
	Nr. 3	§ 3 tredje ledd tredje punktum, § 9 første ledd jf. § 35 andre ledd andre punktum	
Art. 15	Nr. 1	§ 6 første ledd	
	Nr. 2	§ 6 andre ledd	

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiv (EU) 2015/2436		Gjennomføring i varemerkeloven mv.	
Artikkel	Nr./Bokstav	Paragraf	Kommentar
Art. 16	Nr. 1	§ 37 første ledd	
	Nr. 2	§ 37 fjerde ledd første punktum	
	Nr. 3	§ 37 fjerde ledd andre punktum	
	Nr. 4	§ 37 fjerde ledd tredje punktum	
	Nr. 5 bokstav a	§ 37 andre ledd første punktum første alternativ	
	Nr. 5 bokstav b	§ 37 andre ledd første punktum andre alternativ	
	Nr. 6	§ 37 andre ledd andre punktum	
Art. 17		§ 57 andre ledd	
Art. 18	Nr. 1	§ 8 første ledd	
	Nr. 2		Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene
	Nr. 3	§ 9 første ledd	
Art. 19	Nr. 1	§ 37 første ledd	
	Nr. 2	§ 37 tredje ledd første punktum	
	Nr. 3	§ 37 tredje ledd andre punktum	
Art. 20	Bokstav a	§ 36 bokstav a	
	Bokstav b	§ 36 bokstav b	
Art. 21		§ 38	
Art. 22	Nr. 1	§ 54 første ledd	
	Nr. 2	§ 54 andre ledd	
	Nr. 3	§ 56 andre ledd	
Art. 23	Nr. 1	Panteloven § 4-11	
	Nr. 2	§ 56 a første ledd og panteloven § 4-12	
Art. 24	Nr. 1	§ 55 og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd	
	Nr. 2	§ 56 a andre ledd og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd	
Art. 25	Nr. 1	§ 54 første ledd første og tredje punktum	
	Nr. 2 bokstav a til e	§ 54 andre ledd	
	Nr. 3	§ 63 første ledd	
	Nr. 4	§ 63 andre ledd	
	Nr. 5	§ 56 tredje ledd	

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiv (EU) 2015/2436		Gjennomføring i varemerkeloven mv.	
Artikkel	Nr./Bokstav	Paragraf	Kommentar
Art. 26		§ 53 første ledd, § 54 første ledd første punktum, § 56 første og andre ledd, § 56 a jf. panteloven § 4-11 første ledd bokstav a og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd	
Art. 27	Bokstav a	§ 1 andre ledd andre punktum og § 12 andre ledd andre punktum	
	Bokstav b	§ 1 andre ledd første punktum og § 12 andre ledd andre punktum	
Art. 28	Nr. 1	§ 1 andre ledd andre punktum og § 3 første ledd jf. § 12 andre ledd andre punktum	
	Nr. 2 første setning	§ 1 andre ledd tredje punktum jf. § 14 fjerde ledd andre punktum	
	Nr. 2 andre setning		Valgfri bestemmelse
	Nr. 3	§ 12 andre ledd andre punktum, § 12 a, § 15 tredje ledd, § 20 tredje ledd, § 35 første ledd andre punktum og § 36 bokstav c til e	
	Nr. 4	§ 14 fjerde ledd første punktum og § 5 tredje ledd	
	Nr. 5	§ 37 andre ledd tredje punktum	
Art. 29	Nr. 1	§ 1 andre ledd første punktum, § 3 første ledd og § 12 andre ledd andre punktum	
	Nr. 2	§ 1 andre ledd første punktum jf. § 14 fjerde ledd andre punktum	
	Nr. 3	§ 14 fjerde ledd første punktum og § 5 tredje ledd	
Art. 30	Nr. 1	§ 12 andre ledd andre punktum	
	Nr. 2	§ 12 a første og andre ledd	
Art. 31	Nr. 1	§ 20 første og tredje ledd	
	Nr. 2	§ 20 første ledd	
	Nr. 3	§ 23 første ledd andre punktum	
Art. 32		§ 37 andre ledd tredje punktum	
Art. 33	Nr. 1	§ 22 andre ledd andre punktum	
	Nr. 2	§ 22 andre ledd tredje punktum	
	Nr. 3	§ 22 andre ledd fjerde punktum	

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiv (EU) 2015/2436		Gjennomføring i varemerkeloven mv.	
Artikkel	Nr./Bokstav	Paragraf	Kommentar
Art. 34	Nr. 1	§ 63 tredje ledd	
	Nr. 2	§ 58 sjettede ledd	
Art. 35	Bokstav a	§ 36 bokstav c	
	Bokstav b	§ 36 bokstav d	
	Bokstav c	§ 36 bokstav e	
Art. 36		§ 35 første ledd andre punktum andre alternativ	
Art. 37	Nr. 1 bokstav a		Følger av kravet til søknad etter § 12, se også § 12 b bokstav a
	Nr. 1 bokstav b	§ 12 andre ledd første punktum bokstav a	
	Nr. 1 bokstav c	§ 12 andre ledd første punktum bokstav c	
	Nr. 1 bokstav d	§ 12 andre ledd første punktum bokstav b	
	Nr. 2	§ 12 tredje ledd andre punktum	
Art. 38	Nr. 1	§ 12 b	
	Nr. 2		Valgfri bestemmelse
Art. 39	Nr. 1	§ 18 og varemerkeforskriften § 10 andre ledd andre og tredje punktum	
	Nr. 2	§ 18 og varemerkeforskriften § 10 andre ledd første punktum	
	Nr. 3	§ 18 og varemerkeforskriften § 10	Endring i varemerkeforskriften § 10
	Nr. 4	§ 23 første ledd andre punktum	
	Nr. 5	§ 18 og varemerkeforskriften § 10	Endring i varemerkeforskriften § 10
	Nr. 6	§ 18 og varemerkeforskriften § 10 andre ledd tredje og fjerde punktum	
	Nr. 7	§ 4 første ledd bokstav b	Ikke behov for gjennomføring, i samsvar med § 4
Art. 40	Nr. 1 og nr. 2	§ 20 og varemerkeforskriften § 12	
Art. 41		§ 82 andre punktum bokstav c og varemerkeforskriften §§ 18 til 21	

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiv (EU) 2015/2436		Gjennomføring i varemerkeloven mv.	
Artikkel	Nr./Bokstav	Paragraf	Kommentar
Art. 42			Valgfri bestemmelse, endring i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter
Art. 43	Nr. 1	§§ 26 til 29	
	Nr. 2	§ 26 første ledd første punktum og § 29 første ledd	
	Nr. 3	§ 27 a	
Art. 44	Nr. 1	§ 29 a første ledd	
	Nr. 2	§ 29 a andre ledd	
	Nr. 3		Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene
Art. 45	Nr. 1	§ 40	
	Nr. 2	§ 40 jf. §§ 36 og 37	
	Nr. 3 bokstav a	§ 40 jf. § 35 første ledd jf. §§ 14 og 15	
	Nr. 3 bokstav b	§ 40 jf. § 35 første ledd jf. § 16 bokstav a, b og e	
	Nr. 4 bokstav a og b	§ 39 første punktum	
	Nr. 5	§ 40 første ledd tredje punktum og varemerkeforskriften § 27 nr. 4	
	Nr. 6	§ 40 første ledd andre punktum bokstav c	Loven åpner for å basere innsigelsen på flere rettigheter
Art. 46	Nr. 1	§ 35 a første ledd	
	Nr. 2	§ 35 a andre ledd	
	Nr. 3	§ 35 a tredje ledd	
	Nr. 4	§ 35 a fjerde ledd	
	Nr. 5		Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene
Art. 47	Nr. 1	§ 44 andre ledd	
	Nr. 2	§ 44 første ledd	
Art. 48	Nr. 1	§ 33 første punktum	
	Nr. 2	§ 33 andre punktum	
Art. 49	Nr. 1	§ 33 første ledd andre punktum og andre ledd	
	Nr. 2	Varemerkeforskriften § 56 første ledd	Endring i § 56 første ledd
	Nr. 3	§ 33 første ledd første og tredje punktum	

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiv (EU) 2015/2436		Gjennomføring i varemerkeloven mv.	
Artikkel	Nr./Bokstav	Paragraf	Kommentar
	Nr. 4	§ 32 andre punktum og § 33 tredje ledd andre punktum	
	Nr. 5	§ 32 tredje punktum og § 33 tredje ledd	
Art. 50		§ 77	
Art. 51			Kreves ikke særskilt gjennomføring
Art. 52			Kreves ikke særskilt gjennomføring
Art. 53			Kreves ikke særskilt gjennomføring, ivaretatt av personopplysningsloven
Art. 54			Kreves ikke særskilt gjennomføring
Art. 55			Kreves ikke særskilt gjennomføring
Art. 56			Kreves ikke særskilt gjennomføring

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Vedlegg 4

Singapore Treaty on the Law of Trademarks adopted at Singapore on March 27, 2006

Singaporetraktaten om varemerkerett vedtatt i Singapore, 27. mars 2006

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:

- (i) “Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the registration of marks;
- (ii) “registration” means the registration of a mark by an Office;
- (iii) “application” means an application for registration;
- (iv) “communication” means any application, or any request, declaration, correspondence or other information relating to an application or a registration, which is filed with the Office;
- (v) references to a “person” shall be construed as references to both a natural person and a legal entity;
- (vi) “holder” means the person whom the register of marks shows as the holder of the registration;
- (vii) “register of marks” means the collection of data maintained by an Office, which includes the contents of all registrations and all data recorded in respect of all registrations, irrespective of the medium in which such data are stored;
- (viii) “procedure before the Office” means any procedure in proceedings before the Office with respect to an application or a registration;
- (ix) “Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;
- (x) “Nice Classification” means the classification established by the Nice Agreement

Artikkel 1

Forkortede uttrykk

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, menes i denne traktat med:

- i) «myndighet» det organ som har fått i oppgave av en traktatpart å registrere merker,
- ii) «registrering» registreringen av et merke hos en myndighet,
- iii) «søknad» en søknad om registrering,
- iv) «kommunikasjon» enhver søknad, anmodning, melding, korrespondanse eller annen informasjon knyttet til en søknad eller registrering som er inngitt til myndigheten,
- v) henvisninger til en «person» henvisninger til både fysiske og juridiske personer,
- vi) «innehaver» den person som ifølge merkeregisteret er innehaver av registreringen,
- vii) «merkeregister» den samling av opplysninger som vedlikeholdes av en myndighet, og som omfatter innholdet i alle registreringer og alle opplysninger som er registerført i tilknytning til alle registreringer, uavhengig av hvilket medium opplysningene er lagret på,
- viii) «prosedyre for myndigheten» enhver prosedyre som er innledet for myndigheten som gjelder en søknad eller en registrering,
- ix) «Pariskonvensjonen» Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett, undertegnet i Paris, 20. mars 1883, med senere revisjoner og endringer,
- x) «Nice-klassifikasjonen» klassifikasjonen fastsatt ved Nice-avtalen angående den

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, as revised and amended;

- (xi) “license” means a license for the use of a mark under the law of a Contracting Party;
- (xii) “licensee” means the person to whom a license has been granted;
- (xiii) “Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Treaty;
- (xiv) “Diplomatic Conference” means the convocation of Contracting Parties for the purpose of revising or amending the Treaty;
- (xv) “Assembly” means the Assembly referred to in Article 23;
- (xvi) references to an “instrument of ratification” shall be construed as including references to instruments of acceptance and approval;
- (xvii) “Organization” means the World Intellectual Property Organization;
- (xviii) “International Bureau” means the International Bureau of the Organization;
- (xix) “Director General” means the Director General of the Organization;
- (xx) “Regulations” means the Regulations under this Treaty that are referred to in Article 22;
- (xxi) references to an “Article” or to a “paragraph”, “subparagraph” or “item” of an Article shall be construed as including references to the corresponding rule(s) under the Regulations;
- (xxii) “TLT 1994” means the Trademark Law Treaty done at Geneva on October 27, 1994.

internasjonale klassifikasjon av varer og tjenester for registrering av varemerker, undertegnet i Nice, 15. juni 1957, med senere revisjoner og endringer,

- xi) «lisens» en lisens til bruk av et merke i henhold til en traktatparts regelverk,
- xii) «lisenstaker» den person som er tildelt en lisens,
- xiii) «traktatpart» enhver stat eller mellomstatlig organisasjon som er part i denne traktat,
- xiv) «diplomatkonferanse» innkalling av traktatpartene med henblikk på revisjon eller endring av traktaten,
- xv) «forsamlingen» forsamlingen nevnt i artikkel 23,
- xvi) henvisninger til et «ratifikasjonsdokument» skal anses å omfatte godtakelses- og godkjenningsdokumenter,
- xvii) «organisasjonen» Verdens immaterialrettsorganisasjon,
- xviii) «Det internasjonale byrået» organisasjonens internasjonale byrå,
- xix) «generaldirektør» organisasjonens generaldirektør,
- xx) «de utfyllende reglene» de utfyllende reglene til denne traktat, som nevnt i artikkel 22,
- xxi) henvisninger til «artikkel», til «nr.», «ledd» eller «bokstav» i en artikkel skal anses å omfatte henvisninger til den eller de tilsvarende bestemmelser i de utfyllende reglene,
- xxii) «TLT 1994» Varemerkelovtraktaten vedtatt i Genève 27. oktober 1994.

Article 2

Marks to Which the Treaty Applies

- (1) [*Nature of Marks*] Any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks under its law.
- (2) [*Kinds of Marks*]
 - (a) This Treaty shall apply to marks relating to goods (trademarks) or services (service marks) or both goods and services.
 - (b) This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee marks.

Artikkel 2

Merker som traktaten får anvendelse på

- 1) [*Merkenes art*] Enhver traktatpart skal anvende denne traktat på merker som består av tegn som kan registreres som merker i henhold til dens regelverk.
- 2) [*Typer merker*]
 - a) Denne traktat skal få anvendelse på merker for varer (varemerker) eller tjenester (tjenestemerker) eller både varer og tjenester.
 - b) Denne traktat får ikke anvendelse på fellesmerker, kontrollmerker og garantimerker.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Article 3

Application

- (1) [*Indications or Elements Contained in or Accompanying an Application; Fee*]
- (a) Any Contracting Party may require that an application contain some or all of the following indications or elements:
- (i) a request for registration;
 - (ii) the name and address of the applicant;
 - (iii) the name of a State of which the applicant is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the applicant has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
 - (iv) where the applicant is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
 - (v) where the applicant has a representative, the name and address of that representative;
 - (vi) where an address for service is required under Article 4(2)(b), such address;
 - (vii) where the applicant wishes to take advantage of the priority of an earlier application, a declaration claiming the priority of that earlier application, together with indications and evidence in support of the declaration of priority that may be required pursuant to Article 4 of the Paris Convention;
 - (viii) where the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an exhibition, a declaration to that effect, together with indications in support of that declaration, as required by the law of the Contracting Party;
 - (ix) at least one representation of the mark, as prescribed in the Regulations;
 - (x) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating the type of mark as well as any specific requirements applicable to that type of mark;
 - (xi) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes that the mark

Artikkel 3

Søknad

- 1) [*Opplysninger eller elementer som inngår i eller vedlegges en søknad; avgift*]
- a) En traktatpart kan kreve at en søknad inneholder noen av eller alle de følgende opplysninger eller elementer:
- i) en begjæring om registrering,
 - ii) søkerens navn og adresse,
 - iii) navnet på staten som søker er borger av, dersom han/hun er borger av en stat, navnet på staten der søker eventuelt er hjemmehørende, samt navnet på staten der søker eventuelt har en reell industriell eller forretningsvirksomhet,
 - iv) dersom søkeren er en juridisk person, den juridiske personens rettslige stilling samt staten og eventuelt den territoriale enhet i denne staten hvis lovgivning nevnte juridiske person er stiftet i henhold til,
 - v) dersom søkeren har en representant, representantens navn og adresse,
 - vi) dersom det kreves en adresse for korrespondanse i henhold til artikkel 4 nr. 2) bokstav b), denne adressen,
 - vii) dersom søkeren ønsker å påberope seg prioritet fra en tidligere søknad, en erklæring med krav om prioritet fra den tidligere søknaden, sammen med opplysninger og dokumentasjon som underbygger erklæringen om prioritet, og som kan kreves i henhold til artikkel 4 i Pariskonvensjonen,
 - viii) dersom søkeren ønsker å påberope seg beskyttelse som følge av at varene og/eller tjenestene har vært vist på en utstilling, en erklæring om dette, sammen med opplysninger som underbygger erklæringen, i henhold til traktatpartens regelverk,
 - ix) minst én gjengivelse av merket, som fastsatt i de utfyllende reglene,
 - x) der det er relevant, en erklæring, som fastsatt i de utfyllende reglene, med angivelse av typen merke og eventuelle særlige krav som gjelder for den typen merker,
 - xi) der det er relevant, en erklæring, som fastsatt i de utfyllende reglene, med angivelse av at søkeren ønsker at mer-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

be registered and published in the standard characters used by the Office;

(xii) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark;

(xiii) a transliteration of the mark or of certain parts of the mark;

(xiv) a translation of the mark or of certain parts of the mark;

(xv) the names of the goods and/or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;

(xvi) a declaration of intention to use the mark, as required by the law of the Contracting Party.

(b) The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in subparagraph (a) (xvi), a declaration of actual use of the mark and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting Party.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the application, fees be paid to the Office.

(2) [*Single Application for Goods and/or Services in Several Classes*] One and the same application may relate to several goods and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.

(3) [*Actual Use*] Any Contracting Party may require that, where a declaration of intention to use has been filed under paragraph (1) (a) (xvi), the applicant furnish to the Office within a time limit fixed in its law, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations, evidence of the actual use of the mark, as required by the said law.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (3) and in Article 8 be complied with in respect of the application. In particular, the following may not be required in respect of the application throughout its pendency:

ket skal registreres og kunngjøres med de standard skrifttegnene myndigheten bruker,

xii) der det er relevant, en erklæring, som fastsatt i de utfyllende reglene, med angivelse av at søkeren ønsker å gjøre krav på en farge som et særpreget element ved merket,

xiii) en translitterasjon av merket eller visse deler av merket,

xiv) en oversettelse av merket eller visse deler av merket,

xv) betegnelsene på varene og/eller tjenestene som søkes registrert, gruppert i samsvar med Nice-klassifikasjonen slik at nummeret for hver gruppe innledes med klassenummeret i nevnte klassifikasjon som den aktuelle gruppe av varer eller tjenester tilhører, satt opp i samme rekkefølge som klassene i denne klassifikasjonen,

xvi) en erklæring om hensikt om å bruke merket, i henhold til traktatpartens regelverk.

b) Søkeren kan i stedet for eller i tillegg til erklæringen om hensikt om å bruke merket nevnt i bokstav a) xvi), inngi en erklæring om faktisk bruk av merket og dokumentasjon på dette, i henhold til traktatpartens regelverk.

c) Enhver traktatpart kan kreve at avgiftene for søknadene innbetales til myndigheten.

2) [*Felles søknad for varer og/eller tjenester i flere klasser*] En og samme søknad kan gjelde flere varer og/eller tjenester, uten hensyn til om de tilhører én eller flere klasser i Nice-klassifikasjonen.

3) [*Faktisk bruk*] Enhver traktatpart kan kreve at søkeren, i tilfeller der en erklæring om hensikt om å bruke merket er inngitt i henhold til nr. 1) bokstav a) xvi), innen den frist som er fastsatt i dens regelverk, med forbehold for den minstefrist som er fastsatt i de utfyllende reglene, skal framlegge for myndigheten dokumentasjon på faktisk bruk av merket, i henhold til nevnte regelverk.

4) [*Forbud mot andre krav*] Når det gjelder søknaden, kan ingen traktatpart oppstille andre krav enn kravene nevnt i nr. 1) og 3) og artikkel 8. Særlig kan det ikke pålegges krav om følgende vedrørende søknaden så lenge den foreligger:

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (i) the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
 - (ii) an indication of the applicant's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;
 - (iii) an indication of the applicant's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services listed in the application, as well as the furnishing of evidence to that effect;
 - (iv) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting Party or of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the application of Article 6quinquies of the Paris Convention.
- (5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the application where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the application.

Article 4

Representation; Address for Service

- (1) [Representatives Admitted to Practice]
- (a) Any Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office
 - (i) have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and registrations and, where applicable, be admitted to practice before the Office;
 - (ii) provide, as its address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party.
 - (b) An act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements applied by the Contracting Party under subparagraph (a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, holder or other interested person who appointed that representative.
- (2) [Mandatory Representation; Address for Service]
- (a) Any Contracting Party may require that, for the purposes of any procedure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile

- i) framleggelse av attest eller utdrag fra et foretaksregister,
- ii) en angivelse av om søkeren driver en reell industri- eller forretningsvirksomhet, og heller ikke framleggelse av dokumentasjon på dette,
- iii) en angivelse av om søkeren driver en virksomhet som samsvarer med de varene og/eller tjenestene som er oppført i søknaden, og heller ikke framleggelse av dokumentasjon på dette,
- iv) framleggelse av dokumentasjon på at merket er registrert i merkeregisteret til en annen traktatpart eller til en stat som er part i Pariskonvensjonen men ikke er en traktatpart, med mindre søkeren påberoper seg anvendelsen av artikkel 6quinquies i Pariskonvensjonen.

- 5) [Dokumentasjon] Enhver traktatpart kan kreve framleggelse av dokumentasjon for myndigheten mens søknaden behandles, i tilfeller der myndigheten har rimelig grunn til å betvile riktigheten av en opplysning eller et element i søknaden.

Artikkel 4

Fullmakt; adresse for korrespondanse

- 1) [Godkjente representanter]
- a) Enhver traktatpart kan kreve at en representant utpekt i forbindelse med en prosedyre for myndigheten
 - i) i henhold til gjeldende lovgivning har rett til å opptre overfor myndigheten i saker som gjelder søknader og registreringer, og der det er relevant, er godkjent til å opptre overfor myndigheten,
 - ii) angir som sin adresse en adresse på et territorium fastsatt av traktatparten.
 - b) En handling i forbindelse med en prosedyre for myndigheten, som utføres av eller i forbindelse med en representant som oppfyller traktatpartens krav i henhold til bokstav a), skal anses som en handling utført av eller i forbindelse med søkeren, innehaveren eller slik annen berørt person som har utpekt representanten.
- 2) [Obligatorisk fullmakt; adresse for korrespondanse]
- a) Enhver traktatpart kan kreve at en søker, innehaver eller annen berørt person som verken er hjemmehørende eller har en reell industri- eller forretningsvirksomhet på

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory be represented by a representative.

(b) Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a), require that, for the purposes of any procedure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.

(3) [*Power of Attorney*]

(a) Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested person to be represented by a representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a separate communication (hereinafter referred to as “power of attorney”) indicating the name of the applicant, the holder or the other person, as the case may be.

(b) The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that person.

(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that any power of attorney under which the representative has the right to withdraw an application or to surrender a registration contain an express indication to that effect.

(d) Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to itself in the communication as a representative but where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power of attorney, the Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide that, where the power of attorney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the communication by the said person shall have no effect.

dens territorium, i enhver prosedyre for myndigheten representeres av en representant.

b) Enhver traktatpart kan, i den utstrekning den ikke krever en representant i samsvar med bokstav a), kreve at en søker, innehaver eller annen berørt person som verken er hjemmehørende eller har en reell industri- eller forretningsvirksomhet på dens territorium, i enhver prosedyre for myndigheten har en adresse for korrespondanse på dette territoriet.

3) [*Fullmakt*]

a) Når en traktatpart tillater eller krever at en søker, innehaver eller annen berørt person overfor myndigheten representeres av en representant, kan den kreve at representanten skal være utnevnt i en egen kommunikasjon (heretter kalt «fullmakt») som angir navnet på søkeren, innehaveren eller den andre personen, alt etter hva som er relevant.

b) Fullmakten kan gjelde en eller flere søknader og/eller registreringer som er identifisert i fullmakten, eller, med forbehold om eventuelle unntak angitt av fullmaktsgiver, alle eksisterende og framtidige søknader og/eller registreringer for fullmaktsgiver.

c) Fullmakten kan begrense representantens beføyelser til visse handlinger. Enhver traktatpart kan kreve at en fullmakt som gir representanten rett til å trekke en søknad eller gi avkall på en registrering, uttrykkelig angir dette.

d) Dersom en kommunikasjon inngis til myndigheten av en person som i kommunikasjonen viser til seg selv som representant, men myndigheten på det tidspunkt kommunikasjonen mottas, ikke er i besittelse av den påkrevde fullmakten, kan traktatparten kreve at fullmakten legges fram for myndigheten innen den frist traktatparten har fastsatt, med forbehold for den minstefrist som er fastsatt i de utfyllende reglene. Enhver traktatpart kan fastsette at dersom fullmakten ikke er inngitt til myndigheten innen den frist traktatparten har fastsatt, skal kommunikasjonen fra nevnte person være uten virkning.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (4) [*Reference to Power of Attorney*] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of which the representative acts.
- (5) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (3) and (4) and in Article 8 be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.
- (6) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (3) and (4).
- 4) [*Henvisning til fullmakten*] Enhver traktatpart kan kreve at enhver kommunikasjon inngitt til myndigheten av en representant i forbindelse med en prosedyre for myndigheten, skal inneholde en henvisning til fullmakten som representanten handler i kraft av.
- 5) [*Forbud mot andre krav*] Når det gjelder forholdene nevnte bestemmelser omhandler, kan ingen traktatpart oppstille andre krav enn kravene nevnt i nr. 3) og 4) og artikkel 8.
- 6) [*Dokumentasjon*] Enhver traktatpart kan kreve framleggelse av dokumentasjon for myndigheten i tilfeller der myndigheten har rimelig grunn til å betvile riktigheten av en opplysning i en kommunikasjon som nevnt i nr. 3) og 4).

Article 5

Filing Date

- (1) [*Permitted Requirements*]
- (a) Subject to subparagraph (b) and paragraph (2), a Contracting Party shall accord as the filing date of an application the date on which the Office received the following indications and elements in the language required under Article 8(2):
- (i) an express or implicit indication that the registration of a mark is sought;
 - (ii) indications allowing the identity of the applicant to be established;
 - (iii) indications allowing the applicant or its representative, if any, to be contacted by the Office;
 - (iv) a sufficiently clear representation of the mark whose registration is sought;
 - (v) the list of the goods and/or services for which the registration is sought;
 - (vi) where Article 3(1)(a)(xvi) or (b) applies, the declaration referred to in Article 3(1)(a)(xvi) or the declaration and evidence referred to in Article 3(1)(b), respectively, as required by the law of the Contracting Party.
- (b) Any Contracting Party may accord as the filing date of the application the date on which the Office received only some, rather than all, of the indications and elements referred to in subparagraph (a) or received them in a language other than the language required under Article 8(2).

Artikkel 5

Søknadsdag

- 1) [*Tillatte krav*]
- a) Med forbehold for bokstav b) og nr. 2) skal en traktatpart fastsette søknadsdag for en søknad til den dato da myndigheten mottok følgende opplysninger og elementer på det språk som kreves i henhold til artikkel 8 nr. 2):
- i) en uttrykkelig eller underforstått angivelse av at et merke søkes registrert,
 - ii) opplysninger som gjør det mulig å bringe søkerens identitet på det rene,
 - iii) opplysninger som gjør det mulig for myndigheten å kontakte søkeren og en eventuell representant for denne,
 - iv) en tilstrekkelig klar gjengivelse av merket som søkes registrert,
 - v) listen over varer og/eller tjenester som søknaden om registrering gjelder,
 - vi) dersom artikkel 3 nr. 1) bokstav a) xvi) eller b) kommer til anvendelse, erklæringen nevnt i henholdsvis artikkel 3 nr. 1) bokstav a) xvi) eller erklæringen og dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 1) bokstav b), i henhold til traktatpartens regelverk.
- b) Enhver traktatpart kan fastsette søknadsdag til den dato da myndigheten mottok bare en del av, ikke alle, opplysningene og elementene nevnt i bokstav a) eller mottok dem på et annet språk enn språket som kreves i henhold til artikkel 8 nr. 2).

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (2) [*Permitted Additional Requirement*]
- (a) A Contracting Party may provide that no filing date shall be accorded until the required fees are paid.
- (b) A Contracting Party may apply the requirement referred to in subparagraph (a) only if it applied such requirement at the time of becoming party to this Treaty.
- (3) [*Corrections and Time Limits*] The modalities of, and time limits for, corrections under paragraphs (1) and (2) shall be fixed in the Regulations.
- (4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the filing date.
- 2) [*Ytterligere krav som er tillatt*]
- a) En traktatpart kan fastsette at søknadsdag ikke skal tildeles før de påkrevde avgifter er betalt.
- b) En traktatpart kan anvende kravet nevnt i bokstav a) bare dersom den anvendte dette kravet på det tidspunkt den ble part i traktaten.
- 3) [*Rettinger og frister*] Fremgangsmåten og fristene for rettinger i henhold til nr. 1) og 2) skal fastsettes i de utfyllende reglene.
- 4) [*Forbud mot andre krav*] Når det gjelder søknadsdag, kan ingen traktatpart oppstille andre krav enn kravene nevnt i nr. 1) og 2).

Article 6

Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes

Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such an application shall result in one and the same registration.

Article 7

Division of Application and Registration

- (1) [*Division of Application*]
- (a) Any application listing several goods and/or services (hereinafter referred to as “initial application”) may,
- (i) at least until the decision by the Office on the registration of the mark,
- (ii) during any opposition proceedings against the decision of the Office to register the mark,
- (iii) during any appeal proceedings against the decision on the registration of the mark,
- be divided by the applicant or at its request into two or more applications (hereinafter referred to as “divisional applications”) by distributing among the latter the goods and/or services listed in the initial application. The divisional applications shall preserve the filing date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.
- (b) Any Contracting Party shall, subject to subparagraph (a), be free to establish requirements

Artikkel 6

Felles registrering for varer og/eller tjenester i flere klasser

Dersom varer og/eller tjenester som tilhører flere klasser i Nice-klassifikasjonen, er omfattet av en og samme søknad, skal denne søknad resultere i en og samme registrering.

Artikkel 7

Deling av søknader og registreringer

- 1) [*Deling av søknader*]
- a) Enhver søknad som omfatter flere varer og/eller tjenester (heretter kalt «opprinnelig søknad») kan,
- i) i det minste fram til myndigheten har truffet en beslutning om registrering av merket,
- ii) under enhver innsigelsesprosedyre mot myndighetens beslutning om å registrere merket,
- iii) under enhver klageprosedyre mot beslutningen om å registrere merket,
- deles av søkeren eller på dennes anmodning i to eller flere søknader (heretter kalt «avdelte søknader») ved at varene og/eller tjenestene som er oppført i den opprinnelige søknaden, fordeles på disse. De avdelte søknadene beholder søknadsdag og eventuell prioritet fra den opprinnelige søknaden.
- b) Enhver traktatpart skal, med forbehold for bokstav a), fritt kunne fastsette krav med

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

for the division of an application, including the payment of fees.

(2) [*Division of Registration*] Paragraph (1) shall apply, *mutatis mutandis*, with respect to a division of a registration. Such a division shall be permitted

(i) during any proceedings in which the validity of the registration is challenged before the Office by a third party,

(ii) during any appeal proceedings against a decision taken by the Office during the former proceedings,

provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to oppose the registration of a mark before the mark is registered.

hensyn til deling av søknader, herunder med hensyn til betaling av avgifter.

2) [*Deling av registreringer*] Nr. 1) får tilsvarende anvendelse på deling av registreringer. Slik deling skal tillates

i) under enhver prosedyre der gyldigheten av en registrering bestrides for myndigheten av tredjepart,

ii) under enhver klageprosedyre mot en beslutning truffet av myndigheten i den nevnte prosedyren.

Imidlertid kan en traktatpart utelukke muligheten for deling av registreringer dersom tredjepersoner etter dens regelverk har anledning til å reise innsigelse mot registreringen av et merke før merket er registrert.

Article 8

Communications

(1) [*Means of Transmittal and Form of Communications*] Any Contracting Party may choose the means of transmittal of communications and whether it accepts communications on paper, communications in electronic form or any other form of communication.

(2) [*Language of Communications*]

(a) Any Contracting Party may require that any communication be in a language admitted by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant, holder or other interested person may be required to comply with any other language requirement applicable with respect to the Office, provided that no indication or element of the communication may be required to be in more than one language.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or any other certification of any translation of a communication other than as provided under this Treaty.

(c) Where a Contracting Party does not require a communication to be in a language admitted by its Office, the Office may require that a translation of that communication by an official translator or a representative, into a language admitted by the Office, be supplied within a reasonable time limit.

(3) [*Signature of Communications on Paper*]

(a) Any Contracting Party may require that a communication on paper be signed by the applicant, holder or other interested person. Where a Contracting Party requires a

Artikkel 8

Kommunikasjoner

1) [*Overføringsmetode og form for kommunikasjon*] Enhver traktatpart kan velge metode for overføring av kommunikasjoner og hvorvidt den vil godta kommunikasjoner på papir, kommunikasjoner i elektronisk form eller annen form for kommunikasjon.

2) [*Kommunikasjonsspråk*]

a) Enhver traktatpart kan kreve at kommunikasjonen foregår på et språk myndigheten godtar. Dersom myndigheten godtar mer enn ett språk, kan det kreves at søkeren, innehaveren eller en annen berørt person overholder slikt annet språkkrav som gjelder overfor myndigheten, forutsatt at ingen opplysninger eller elementer i kommunikasjonen kreves på mer enn ett språk.

b) Ingen traktatpart kan kreve attesting, notarialbekreftelse, autentisering, legalisering eller annen sertifisering av noen oversettelse av en kommunikasjon annet enn i henhold til denne traktat.

c) Dersom en traktatpart ikke krever at en kommunikasjon skal være på et språk som godtas av dens myndighet, kan myndigheten kreve at en oversettelse av kommunikasjonen utført av en offisiell translator eller en representant, til et språk myndigheten godtar, legges fram innen rimelig tid.

3) [*Underskrift på kommunikasjoner på papir*]

a) Enhver traktatpart kan kreve at kommunikasjoner på papir skal være undertegnet av søkeren, innehaveren eller en annen berørt person. Dersom en traktatpart krever at en

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- communication on paper to be signed, that Contracting Party shall accept any signature that complies with the requirements prescribed in the Regulations.
- (b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature except, where the law of the Contracting Party so provides, if the signature concerns the surrender of a registration.
- (c) Notwithstanding subparagraph (b), a Contracting Party may require that evidence be filed with the Office where the Office may reasonably doubt the authenticity of any signature of a communication on paper.
- (4) [*Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal*] Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, it may require that any such communications comply with the requirements prescribed in the Regulations.
- (5) [*Presentation of a Communication*] Any Contracting Party shall accept the presentation of a communication the content of which corresponds to the relevant Model International Form, if any, provided for in the Regulations.
- (6) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that, in respect of paragraphs (1) to (5), requirements other than those referred to in this Article be complied with.
- (7) [*Means of Communication with Representative*] Nothing in this Article regulates the means of communication between an applicant, holder or other interested person and its representative.
- kommunikasjon på papir skal være undertegnet, skal traktatparten godta enhver underskrift som er i samsvar med kravene fastsatt i de utfyllende reglene.
- b) Ingen traktatpart kan kreve attesting, notarialbekreftelse, autentisering, legalisering eller annen sertifisering av noen underskrift med mindre underskriften gjelder avkall på en registrering, og dette er fastsatt i traktatpartens regelverk.
- c) Uten hensyn til bokstav b) kan en traktatpart kreve at det framlegges dokumentasjon for myndigheten i tilfeller der myndigheten har rimelig grunn til å betvile ektheten av en underskrift på en kommunikasjon på papir.
- 4) [*Kommunikasjon inngitt i elektronisk form eller overført elektronisk*] Dersom en traktatpart tillater inngivelse av kommunikasjoner i elektronisk form eller med elektroniske midler, kan den kreve at enhver slik kommunikasjon er i samsvar med kravene fastsatt i de utfyllende reglene.
- 5) [*Framleggelse av kommunikasjoner*] Enhver traktatpart skal godta framleggelse av en kommunikasjon hvis innhold tilsvarer det relevante internasjonale modellskjema («Model International Form»), om slikt foreligger, som fastsatt i de utfyllende reglene.
- 6) [*Forbud mot andre krav*] Når det gjelder nr. 1)–5), kan ingen traktatpart oppstille andre krav enn kravene nevnt i denne artikkel.
- 7) [*Metoder for kommunikasjon med representanter*] Denne artikkel regulerer ikke hvilke metoder som skal brukes i kommunikasjonen mellom en søker, innehaver eller annen berørt person og dennes representant.

Article 9

Classification of Goods and/or Services

- (1) [*Indications of Goods and/or Services*] Each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.

Artikkel 9

Klassifikasjon av varer og/eller tjenester

- 1) [*Angivelse av varer og/eller tjenester*] Hver registrering og hver kunngjøring som utføres av en myndighet vedrørende en søknad eller registrering, og som angir varer og/eller tjenester, skal angi varene og/eller tjenestene ved deres betegnelse, gruppert i samsvar med Nice-klassifikasjonen slik at nummeret for hver gruppe innledes med klassenummeret i nevnte klassifikasjon som den aktuelle gruppe av varer eller tjenester tilhører, satt opp i samme rekkefølge som klassene i denne klassifikasjonen.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

(2) [*Goods or Services in the Same Class or in Different Classes*]

- (a) Goods or services may not be considered as being similar to each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in the same class of the Nice Classification.
- (b) Goods or services may not be considered as being dissimilar from each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification.

Article 10

Changes in Names or Addresses

(1) [*Changes in the Name or Address of the Holder*]

- (a) Where there is no change in the person of the holder but there is a change in its name and/or address, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder in a communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded.
- (b) Any Contracting Party may require that the request indicate
 - (i) the name and address of the holder;
 - (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
 - (iii) where the holder has an address for service, such address.
- (c) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
- (d) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

- (2) [*Change in the Name or Address of the Applicant*] Paragraph (1) shall apply, *mutatis mutandis*, where the change concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

2) [*Varer eller tjenester i samme klasse eller forskjellige klasser*]

- a) Varer eller tjenester skal ikke anses som likeartet av den grunn at de i en registrering eller kunngjøring fra myndigheten forekommer i samme klasse i Nice-klassifikasjonen.
- b) Varer eller tjenester skal ikke anses som ulikeartet av den grunn at de i en registrering eller kunngjøring fra myndigheten er oppført i forskjellige klasser i Nice-klassifikasjonen.

Artikkel 10

Endringer av navn eller adresser

1) [*Endringer av innehaverens navn eller adresse*]

- a) Dersom det er samme innehaver, men det er en endring i innehaverens navn og/eller adresse, skal traktatpartene godta et krav til myndigheten om anmerkning av endringen i dens merkerregister framsatt av innehaveren i en kommunikasjon som inneholder angivelse av den berørte registreringens registreringsnummer og den endringen som skal anmerkes.
 - b) Enhver traktatpart kan kreve at kravet om anmerkning skal inneholde
 - i) innehaverens navn og adresse,
 - ii) dersom innehaveren har en representant, representantens navn og adresse,
 - iii) dersom innehaveren har en adresse for korrespondanse, denne adressen,
 - c) Enhver traktatpart kan kreve at det for kravet om anmerkning skal betales en avgift til myndigheten.
 - d) Ett enkelt krav om anmerkning skal være tilstrekkelig, selv i tilfeller der endringen gjelder mer enn én registrering, forutsatt at registreringsnumrene for alle de berørte registreringene er angitt i kravet om anmerkning.
- 2) [*Endring av søkerens navn eller adresse*] Nr. 1 får tilsvarende anvendelse dersom endringen gjelder en eller flere søknader eller både en eller flere søknader og en eller flere registreringer, forutsatt at i tilfeller der søknadsnummeret på en berørt søknad ennå ikke er tildelt eller kjent for søkeren eller dennes representant, identifiseres søknaden på annen måte i kravet om anmerkning som fastsatt i de utfyllende reglene.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (3) [*Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service*] Paragraph (1) shall apply, *mutatis mutandis*, to any change in the name or address of the representative, if any, and to any change relating to the address for service, if any.
- (4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the furnishing of any certificate concerning the change may not be required.
- (5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request.
- 3) [*Endring av representantens navn eller adresse eller av adressen for korrespondanse*] Nr. 1 får tilsvarende anvendelse på enhver endring av en eventuell representants navn eller adresse og på enhver endring knyttet til en eventuell adresse for korrespondanse.
- 4) [*Forbud mot andre krav*] Når det gjelder kravet om anmerkning nevnt i denne artikkel, kan ingen traktatpart oppstille andre vilkår enn nevnt i nr. 1)–3) eller artikkel 8. Særlig kan det ikke kreves framlagt noen attest vedrørende endringen.
- 5) [*Dokumentasjon*] Enhver traktatpart kan kreve framleggelse av dokumentasjon for myndigheten i tilfeller der myndigheten har rimelig grunn til å betvile riktigheten av en opplysning i kravet om anmerkning.

Article 11

Change in Ownership

- (1) [*Change in the Ownership of a Registration*]
- (a) Where there is a change in the person of the holder, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder or by the person who acquired the ownership (hereinafter referred to as “new owner”) in a communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded.
- (b) Where the change in ownership results from a contract, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:
- (i) a copy of the contract, which copy may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original contract;
- (ii) an extract of the contract showing the change in ownership, which extract may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being a true extract of the contract;
- (iii) an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner;

Artikkel 11

Endring i eierskap

- 1) [*Endring av registreringshaver*]
- a) I tilfelle av en endring vedrørende innehaverens person skal traktatpartene godta et krav til myndigheten om anmerkning av endringen i dens merkeregister framsatt av innehaveren eller den person som har ervervet eierskapet (heretter kalt «den nye eieren»), i en kommunikasjon som inneholder angivelse av den berørte registreringens registreringsnummer og hvilken endring som skal anmerkes.
- b) Dersom endringen i eierskap har sin bakgrunn i en avtale, kan enhver traktatpart kreve at det i kravet om anmerkning opplyses om dette, og at kravet om anmerkning, om parten som krever anmerkning ønsker det, er vedlagt enten
- i) en kopi av avtalen, som kan kreves attestert av notarius publicus eller annen kompetent offentlig myndighet som en rett kopi av originalavtalen,
- ii) et utdrag av avtalen som viser endringen i eierskap, som kan kreves attestert av notarius publicus eller annen kompetent offentlig myndighet som rett utdrag av avtalen,
- iii) en ubekreftet attest på overdragelse utarbeidet i den form og med slikt innhold som fastsatt i de utfyllende reglene og undertegnet av både innehaver og den nye eieren,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (iv) an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner.
- (c) Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the merger, such as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original document.
- (d) Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership results from a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no change in ownership give its express consent to the change in ownership in a document signed by it.
- (e) Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original document by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority.
- (f) Any Contracting Party may require that the request indicate
- (i) the name and address of the holder;
 - (ii) the name and address of the new owner;
 - (iii) the name of a State of which the new owner is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the new owner has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the new owner has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
 - (iv) where the new owner is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the
- iv) et ubekreftet overdragelsesdokument utarbeidet i den form og med slikt innhold som fastsatt i de utfyllende reglene og undertegnet av både innehaver og den nye eieren.
- c) Dersom endringen i eierskap har sin bakgrunn i en fusjon, kan enhver traktatpart kreve at det i kravet om anmerkning opplyses om dette, og at kravet om anmerkning er vedlagt en kopi av et dokument utferdiget av den kompetente myndighet som godtgjør fusjonen, for eksempel en kopi av et utdrag fra et foretaksregister, samt at nevnte kopi skal være attestert av den myndighet som har utstedt dokumentet, eller av en notarius publicus eller annen kompetent myndighet som en rett kopi av originaldokumentet.
- d) I tilfelle av en endring vedrørende en eller flere men ikke alle av flere medinnehavere, og dette eierskiftet har sin bakgrunn i en avtale eller en fusjon, kan enhver traktatpart kreve at enhver medinnehaver som det ikke gjøres noen endring i eierskap for, i et dokument denne undertegner, gir sitt uttrykkelige samtykke til endringen i eierskap.
- e) I tilfeller der endringen i eierskap ikke har sin bakgrunn i en avtale eller en fusjon, men har en annen årsak, for eksempel en bestemmelse i regelverket eller en rettsavgjørelse, kan enhver traktatpart kreve at det i kravet om anmerkning opplyses om dette, og at anmodningen er vedlagt en kopi av et dokument som godtgjør endringen, og som er attestert å være i samsvar med originaldokumentet, av den myndighet som har utstedt dokumentet, eller av en notarius publicus eller annen kompetent myndighet.
- f) Enhver traktatpart kan kreve at det i kravet om anmerkning opplyses om
- i) innehaverens navn og adresse,
 - ii) den nye eierens navn og adresse,
 - iii) navnet på staten som den nye eieren er borger av, dersom han/hun er borger av en stat, navnet på staten der den nye eieren eventuelt er hjemmehørende, samt navnet på staten der den nye eieren eventuelt har en reell industriell eller forretningsvirksomhet,
 - iv) dersom den nye eieren er en juridisk person, den juridiske personens rettslige stilling samt staten og eventuelt den territoriale enhet i denne staten hvis

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- law of which the said legal entity has been organized;
- (v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (vi) where the holder has an address for service, such address;
- (vii) where the new owner has a representative, the name and address of that representative;
- (viii) where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2) (b), such address.
- (g) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
- (h) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and the new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.
- (i) Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder's registration, and the applicable law allows the recording of such change, the Office shall create a separate registration referring to the goods and/or services in respect of which the ownership has changed.
- (2) [*Change in the Ownership of an Application*] Paragraph (1) shall apply, *mutatis mutandis*, where the change in ownership concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.
- (3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the following may not be required:
- (i) subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
- (ii) an indication of the new owner's carrying on of an industrial or commercial activity, as
- lovgivning nevnte juridiske person er stiftet i henhold til,
- v) dersom innehaveren har en representant, representantens navn og adresse,
- vi) dersom innehaveren har en adresse for korrespondanse, denne adressen,
- vii) dersom den nye eieren har en representant, representantens navn og adresse,
- viii) dersom den nye eieren er pålagt å ha en adresse for korrespondanse i henhold til artikkel 4 nr. 2) bokstav b), denne adressen.
- g) Enhver traktatpart kan kreve at det for kravet om anmerkning skal betales en avgift til myndigheten.
- h) Ett enkelt krav om anmerkning skal være tilstrekkelig, selv i tilfeller der endringen gjelder mer enn én registrering, forutsatt at innehaveren og den nye eieren er den samme for hver registrering, og at registreringsnumrene for alle de berørte registreringene er angitt i kravet.
- i) I tilfeller der endringen i eierskap ikke gjelder alle varene og/eller tjenestene som er oppført i innehaverens registrering, og der gjeldende regelverk tillater at slik endring anmerkes, skal myndigheten opprette en egen registrering som angir de varene og/eller tjenestene eierskapet er endret for.
- 2) [*Endring i eierskap til en søknad*] Nr. 1 får tilsvarende anvendelse dersom endringen i eierskap gjelder en eller flere søknader eller både en eller flere søknader og en eller flere registreringer, forutsatt at søknaden, i tilfeller der søknadsnummeret på en berørt søknad ikke ennå er meddelt eller kjent for søkeren eller dennes representant, identifiseres på annen måte i kravet om anmerkning som fastsatt i de utfyllende reglene.
- 3) [*Forbud mot andre krav*] Når det gjelder kravet om anmerkning nevnt i denne artikkel, kan ingen traktatpart oppstille andre krav enn kravene nevnt i nr. 1) og 2) og artikkel 8. Særlig kan følgende ikke kreves:
- i) med forbehold for nr. 1) bokstav c), framleggelse av attest eller utdrag fra et foretaksregister,
- ii) en angivelse av om den nye eieren driver en reell industri- eller forretningsvirksomhet,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- well as the furnishing of evidence to that effect;
- (iii) an indication of the new owner's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the change in ownership, as well as the furnishing of evidence to either effect;
- (iv) an indication that the holder transferred, entirely or in part, its business or the relevant goodwill to the new owner, as well as the furnishing of evidence to either effect.
- (4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1) (c) or (e) applies, be furnished to the Office where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Article.
- og heller ikke framleggelse av dokumentasjon på dette,
- iii) en angivelse av om den nye eieren driver en virksomhet som samsvarer med de varene og/eller tjenestene som berøres av endringen i eierskap, og heller ikke framleggelse av dokumentasjon på dette,
- iv) en opplysning om at innehaveren helt eller delvis har overdratt sin virksomhet eller den relevante goodwill til den nye eieren, og heller ikke framleggelse av dokumentasjon på dette.
- 4) [*Dokumentasjon*] Enhver traktatpart kan kreve at det legges fram dokumentasjon, eller ytterligere dokumentasjon i tilfeller der nr. 1) bokstav c) eller e) får anvendelse, for myndigheten i tilfeller der myndigheten har rimelig grunn til å betvile riktigheten av en opplysning i kravet om anmerkning eller i noe dokument det vises til i denne artikkel.

Article 12

Correction of a Mistake

- (1) [*Correction of a Mistake in Respect of a Registration*]
- (a) Each Contracting Party shall accept that the request for the correction of a mistake which was made in the application or other request communicated to the Office and which mistake is reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be made by the holder in a communication indicating the registration number of the registration concerned, the mistake to be corrected and the correction to be entered.
- (b) Any Contracting Party may require that the request indicate
- (i) the name and address of the holder;
- (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (iii) where the holder has an address for service, such address.
- (c) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
- (d) A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person, provided that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

Artikkel 12

Retting av feil

- 1) [*Retting av en feil i forbindelse med en registrering*]
- a) Enhver traktatpart skal godta at krav om retting av en feil som er gjort i søknaden eller i en annen anmodning til myndigheten, og som gjenspeiles i dens merkeregister og/eller en kunngjøring fra myndigheten, fremsettes av innehaveren i en kommunikasjon som angir registreringsnummeret for registreringen det gjelder, feilen som skal rettes, og rettingen som skal gjøres.
- b) Enhver traktatpart kan kreve at kravet om retting angir
- i) innehaverens navn og adresse,
- ii) dersom innehaveren har en representant, representantens navn og adresse,
- iii) dersom innehaveren har en adresse for korrespondanse, denne adressen,
- c) Enhver traktatpart kan kreve at det for kravet om retting skal betales en avgift til myndigheten.
- d) Ett enkelt krav om retting skal være tilstrekkelig, selv i tilfeller der rettingen gjelder mer enn én registrering for samme person, forutsatt at feilen og rettingen som kreves, er den samme for hver registrering, og at registreringsnumrene for alle de berørte registreringene er angitt i kravet.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (2) [*Correction of a Mistake in Respect of an Application*] Paragraph (1) shall apply, *mutatis mutandis*, where the mistake concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.
- (3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article.
- (4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake.
- (5) [*Mistakes Made by the Office*] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, *ex officio* or upon request, for no fee.
- (6) [*Uncorrectable Mistakes*] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1), (2) and (5) to any mistake which cannot be corrected under its law.
- 2) [*Retting av en feil i en søknad*] Nr. 1 får tilsvarende anvendelse dersom feilen gjelder en eller flere søknader eller både en eller flere søknader og en eller flere registreringer, forutsatt at søknaden, i tilfeller der søknadsnummeret på en berørt søknad ikke ennå er meddelt eller kjent for søkeren eller dennes representant, identifiseres på annen måte i anmodningen som fastsatt i de utfyllende reglene.
- 3) [*Forbud mot andre krav*] Når det gjelder kravet om retting nevnt i denne artikkel, kan ingen traktatpart oppstille andre vilkår enn nevnt i nr. 1) og 2) og artikkel 8.
- 4) [*Dokumentasjon*] Enhver traktatpart kan kreve framleggelse av dokumentasjon for myndigheten i tilfeller der myndigheten har rimelig grunn til å betvile at den påståtte feilen faktisk er en feil.
- 5) [*Feil gjort av myndigheten*] Myndigheten i en traktatpart skal rette egne feil, enten av eget tiltak eller på anmodning, uten at dette skal koste noe.
- 6) [*Feil som ikke kan rettes*] Ingen traktatpart skal være forpliktet til å anvende nr. 1), 2) og 5) på feil som ikke kan rettes etter dens regelverk.

Article 13

Duration and Renewal of Registration

- (1) [*Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee*]
- (a) Any Contracting Party may require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request contain some or all of the following indications:
- (i) an indication that renewal is sought;
 - (ii) the name and address of the holder;
 - (iii) the registration number of the registration concerned;
 - (iv) at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the registration date of the registration concerned;
 - (v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

Artikkel 13

Varighet og fornyelse av en registrering

- 1) [*Opplysninger eller elementer som inngår i eller vedlegges et krav om fornyelse; avgift*]
- a) Enhver traktatpart kan kreve at fornyelse av en registrering forutsetter innsendelse av et krav om fornyelse, og at dette kravet må inneholde noen av eller alle følgende opplysninger:
- i) en opplysning om at det kreves fornyelse,
 - ii) innehaverens navn og adresse,
 - iii) den berørte registreringsnummer,
 - iv) etter traktatpartens valg, søknadsdag for søknaden som ligger til grunn for den berørte registrering eller registreringsdato for den berørte registrering,
 - v) dersom innehaveren har en representant, representantens navn og adresse,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (vi) where the holder has an address for service, such address;
- (vii) where the Contracting Party allows the renewal of a registration to be made for some only of the goods and/or services which are recorded in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
- (viii) where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or its representative and the request is filed by such a person, the name and address of that person.
- (b) Any Contracting Party may require that, in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has been paid in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for the maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or evidence of use shall not be regarded, for the purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the registration and shall not be affected by this subparagraph.
- (c) Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum periods prescribed in the Regulations.
- (2) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) and in Article 8 be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be required:
- (i) any representation or other identification of the mark;
- vi) dersom innehaveren har en adresse for korrespondanse, denne adressen,
- vii) dersom traktatparten tillater fornyelse av en registrering for bare noen av varene og/eller tjenestene som er innført i merkeregisteret, og det søkes om slik fornyelse, betegnelsene på de innførte varer og/eller tjenester som det søkes om fornyelse for eller betegnelsene på de innførte varer og/eller tjenester som det ikke søkes om fornyelse for, gruppert i samsvar med klassene i Nice-klassifikasjonen slik at nummeret for hver gruppe innledes med klassenummeret i nevnte klassifikasjon som den aktuelle gruppe av varer eller tjenester tilhører, satt opp i samme rekkefølge som klassene i denne klassifikasjonen,
- viii) dersom traktatparten tillater at en annen person enn innehaveren eller dennes representant inngir en anmodning om fornyelse, og anmodningen inngis av en slik annen person, vedkommende persons navn og adresse.
- b) Enhver traktatpart kan kreve at det for kravet om fornyelse skal betales en avgift til myndigheten. Når avgiften er betalt for den innledende perioden av registreringen eller for en fornyelsesperiode, kan det ikke kreves ytterligere betaling for å opprettholde registreringen i samme periode. Avgifter forbundet med framleggelse av en erklæring om og/eller dokumentasjon på bruk skal i henhold til denne bokstav ikke betraktes som betaling for å opprettholde registreringen, og berøres ikke av denne bokstav.
- c) Enhver traktatpart kan kreve at kravet om fornyelse framlegges og den tilsvarende avgift nevnt i bokstav b) betales til myndigheten innen fristen fastsatt i traktatpartens regelverk, med forbehold for minstefristene fastsatt i de utfyllende reglene.
- 2) [*Forbud mot andre krav*] Når det gjelder kravet om fornyelse, kan ingen traktatpart oppstille andre krav enn kravene nevnt i nr. 1) og artikkel 8. Særlig kan følgende ikke kreves:
- i) en gjengivelse eller annen identifikasjon av merket,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (ii) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in any other register of marks; (iii) the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark. <p>(3) [<i>Evidence</i>] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the request for renewal.</p> <p>(4) [<i>Prohibition of Substantive Examination</i>] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance.</p> <p>(5) [<i>Duration</i>] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ii) framleggelse av dokumentasjon på at merket er registrert, eller at registreringen er fornyet, i et annet merkeregister, iii) framleggelse av en erklæring og/eller dokumentasjon på bruk av merket. <p>3) [<i>Dokumentasjon</i>] Enhver traktatpart kan kreve framleggelse av dokumentasjon for myndigheten mens kravet om fornyelse granskes, i tilfeller der myndigheten har rimelig grunn til å betvile riktigheten av en opplysning eller et element i kravet.</p> <p>4) [<i>Forbud mot materiell vurdering</i>] Ingen myndighet i en traktatpart kan foreta materiell vurdering av registreringen i forbindelse med fornyelse.</p> <p>5) [<i>Varighet</i>] Varigheten av den innledende registreringsperioden og varigheten av hver fornyelsesperiode skal være 10 år.</p> |
|---|--|

Article 14

Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits

- (1) [*Relief Measure Before the Expiry of a Time Limit*] A Contracting Party may provide for the extension of a time limit for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a registration, if a request to that effect is filed with the Office prior to the expiry of the time limit.
- (2) [*Relief Measures After the Expiry of a Time Limit*] Where an applicant, holder or other interested person has failed to comply with a time limit (“the time limit concerned”) for an action in a procedure before the Office of a Contracting Party in respect of an application or a registration, the Contracting Party shall provide for one or more of the following relief measures, in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, if a request to that effect is filed with the Office:
- (i) extension of the time limit concerned for the period prescribed in the Regulations;
 - (ii) continued processing with respect to the application or registration;
 - (iii) reinstatement of the rights of the applicant, holder or other interested person with respect to the application or registration if the Office finds that the failure to comply with the time limit concerned occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option

Artikkel 14

Avbøtende tiltak ved fristoversittelse

- 1) [*Avbøtende tiltak før fristutløp*] En traktatpart kan forlenge fristen for å utføre en handling i forbindelse med en prosedyre for myndigheten med hensyn til en søknad eller registrering, forutsatt at et krav om dette er inngitt til myndigheten før fristens utløp.
- 2) [*Avbøtende tiltak etter fristutløp*] Dersom en søker, innehaver eller annen berørt person har oversittet en frist («den aktuelle fristen») for en handling i en prosedyre for myndigheten i en traktatpart med hensyn til en søknad eller en registrering, skal traktatparten gjøre et eller flere av følgende avbøtende tiltak tilgjengelig i samsvar med kravene fastsatt i de utfyllende reglene, dersom et krav om dette er inngitt til myndigheten:
- i) forlengelse av den aktuelle tidsfristen med en varighet som fastsatt i de utfyllende reglene,
 - ii) fortsatt behandling av søknaden eller registreringen,
 - iii) gjenoppretting av søkerens, innehaverens eller den andre berørte personens rettigheter med hensyn til søknaden eller registreringen dersom myndigheten kommer til at den aktuelle fristen ble oversittet til tross for at den aktsomhet som omstendighetene tilsa, var utvist, eller, etter traktat-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

of the Contracting Party, that the failure was unintentional.

- (3) [*Exceptions*] No Contracting Party shall be required to provide for any of the relief measures referred to in paragraph (2) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.
- (4) [*Fee*] Any Contracting Party may require that a fee be paid in respect of any of the relief measures referred to in paragraphs (1) and (2).
- (5) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in this Article and in Article 8 be complied with in respect of any of the relief measures referred to in paragraph (2).

Article 15

Obligation to Comply with the Paris Convention

Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.

Article 16

Service Marks

Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern trademarks.

Article 17

Request for Recordal of a License

- (1) [*Requirements Concerning the Request for Recordal*] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for recordal
 - (i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and
 - (ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.
- (2) [*Fee*] Any Contracting Party may require that, in respect of the recordal of a license, a fee be paid to the Office.
- (3) [*Single Request Relating to Several Registrations*] A single request shall be sufficient even where the license relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request, the holder and the licensee are the same for all registrations, and the request indicates the scope of the license

partens valg, at fristoversittelsen var utilsiktet.

- 3) [*Unntak*] Ingen traktatpart skal ha plikt til å gjøre noen av de avbøtende tiltakene nevnt i nr. 2) tilgjengelig i forbindelse med unntakene fastsatt i de utfyllende reglene.
- 4) [*Avgift*] Enhver traktatpart kan kreve betaling i forbindelse med de avbøtende tiltakene nevnt i nr. 1) og 2).
- 5) [*Forbud mot andre krav*] Ingen traktatpart kan oppstille andre vilkår enn nevnt i denne artikkel og i artikkel 8 når det gjelder de avbøtende tiltakene nevnt i nr. 2).

Artikkel 15

Forpliktelse til å overholde Pariskonvensjonen

Enhver traktatpart skal overholde bestemmelsene i Pariskonvensjonen som gjelder merker.

Artikkel 16

Tjenestemerker

Enhver traktatpart skal registrere tjenestemerker og anvende bestemmelsene i Pariskonvensjonen som gjelder varemerker på slike merker.

Artikkel 17

Anmodning om anmerkning av lisens

- 1) [*Vilkår for krav om anmerkning*] Dersom en traktatparts regelverk fastsetter at lisenser kan anmerkes hos dens myndighet, kan traktatparten kreve at kravet om anmerkning
 - i) skal inngis i samsvar med vilkårene fastsatt i de utfyllende reglene, og
 - ii) være ledsaget av underlagsdokumentene fastsatt i de utfyllende reglene.
- 2) [*Avgift*] Traktatpartene kan kreve at det for anmerkning av en lisens skal betales en avgift til myndigheten.
- 3) [*Ett enkelt krav om anmerkning for flere registreringer*] Ett enkelt krav om anmerkning skal være tilstrekkelig, selv i tilfeller der lisensen gjelder mer enn én registrering, forutsatt at registreringsnumrene for alle berørte registreringer er angitt i kravet om anmerkning, at innehaver og lisenstaker er de samme for alle registreringer, og at kravet om anmerkning

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

in accordance with the Regulations with respect to all registrations.

- (4) [*Prohibition of Other Requirements*] (a) No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the recordal of a license with its Office. In particular, the following may not be required:
- (i) the furnishing of the registration certificate of the mark which is the subject of the license;
 - (ii) the furnishing of the license contract or a translation of it;
 - (iii) an indication of the financial terms of the license contract.
- (b) Subparagraph (a) is without prejudice to any obligations existing under the law of a Contracting Party concerning the disclosure of information for purposes other than the recording of the license in the register of marks.
- (5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the Regulations.
- (6) [*Requests Relating to Applications*] Paragraphs (1) to (5) shall apply, *mutatis mutandis*, to requests for recordal of a license for an application, where the law of a Contracting Party provides for such recordal.

Article 18

Request for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

- (1) [*Requirements Concerning the Request*] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license
- (i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and
 - (ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.
- (2) [*Other Requirements*] Article 17(2) to (6) shall apply, *mutatis mutandis*, to requests for amendment or cancellation of the recordal of a license.

angir lisensens omfang i samsvar med de utfyllende reglene med hensyn til alle registreringene.

- 4) [*Forbud mot andre vilkår*]
- a) Ingen traktatpart kan oppstille andre vilkår enn nevnt i nr. 1)–3) og artikkel 8 når det gjelder anmerkning av en lisens hos sin myndighet. Særlig kan følgende ikke kreves:
 - i) framleggelse av registreringsbeviset for merket som lisensen gjelder,
 - ii) framleggelse av lisensavtalen eller en oversettelse av den,
 - iii) en angivelse av lisensavtalens økonomiske vilkår.
 - b) Bokstav a) berører ikke eventuelle forpliktelser i henhold til en traktatparts regelverk vedrørende offentliggjøring av opplysninger for andre formål enn registrering av lisensen i merkeregisteret.
- 5) [*Dokumentasjon*] Enhver traktatpart kan kreve framleggelse av dokumentasjon for myndigheten i tilfeller der myndigheten har rimelig grunn til å betvile riktigheten av en opplysning i kravet om anmerkning eller i noe dokument nevnt i de utfyllende reglene.
- 6) [*Krav om anmerkninger knyttet til søknader*] Nr. 1)–5) får tilsvarende anvendelse på krav om anmerkning av en lisens med hensyn til en søknad, dersom en traktatparts regelverk inneholder bestemmelser om slik anmerkning.

Artikkel 18

Krav om endring eller sletting av anmerkning av lisens

- 1) [*Vilkår for anmodningen*] Dersom en traktatparts regelverk fastsetter at lisenser kan anmerkes hos dens myndighet, kan traktatparten kreve at krav om endring eller sletting av anmerkningen av en lisens
- i) skal inngis i samsvar med kravene fastsatt i de utfyllende reglene, og
 - ii) være ledsaget av underlagsdokumentene fastsatt i de utfyllende reglene.
- 2) [*Andre vilkår*] Artikkel 17 nr. 2)–6) får tilsvarende anvendelse på krav om endring eller sletting av anmerkningen av en lisens.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Article 19

Effects of the Non-Recordal of a License

- (1) [*Validity of the Registration and Protection of the Mark*] The non-recordal of a license with the Office or with any other authority of the Contracting Party shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark.
- (2) [*Certain Rights of the Licensee*] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that Contracting Party to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.
- (3) [*Use of a Mark Where License Is Not Recorded*] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for the use of a mark by a licensee to be deemed to constitute use by the holder in proceedings relating to the acquisition, maintenance and enforcement of marks.

Article 20

Indication of the License

Where the law of a Contracting Party requires an indication that the mark is used under a license, full or partial non-compliance with that requirement shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark, and shall not affect the application of Article 19(3).

Article 21

Observations in Case of Intended Refusal

An application under Article 3 or a request under Articles 7, 10 to 14, 17 and 18 may not be refused totally or in part by an Office without giving the applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit. In respect of Article 14, no Office shall be required to give an opportunity to make observations where the person requesting the relief measure has already had an opportunity to present an observation on the facts on which the decision is to be based.

Artikkel 19

Virkninger av manglende anmerkning av lisens

- 1) [*Gyldighet av registreringer og beskyttelse av merket*] Manglende anmerkning av en lisens hos myndigheten eller en annen myndighet i traktatparten skal ikke berøre gyldigheten av registreringen av merket som lisensen gjelder eller beskyttelsen av dette merket.
- 2) [*Visse rettigheter for lisenstaker*] En traktatpart kan ikke sette anmerkning av en lisens som et vilkår for noen rett lisenstakeren kan ha i henhold til samme traktatparts regelverk til å delta i inngreps søksmål anlagt av innehaveren eller til gjennom slikt søksmål å oppnå erstatning for inngrep mot merket som lisensen gjelder.
- 3) [*Bruk av et merke som det ikke er registrert lisens for*] En traktatpart kan ikke kreve anmerkning av en lisens som et vilkår for at en lisenstakers bruk av merket skal anses som innehavers bruk i et søksmål om erverv, opprettholdelse og håndheving av merker.

Artikkel 20

Angivelse av lisenstaker

Dersom det i henhold til en traktatparts regelverk kreves opplyst hvorvidt merket brukes i henhold til en lisens, skal hel eller delvis manglende overholdelse av dette kravet ikke ha betydning for gyldigheten av registreringen av merket som lisensen gjelder eller beskyttelsen av merket, og skal ikke ha betydning for anvendelsen av artikkel 19 nr. 3).

Artikkel 21

Merknader i tilfelle av planlagt avslag

En søknad i henhold til artikkel 3 eller en anmodning i henhold til artikkel 7, 10–14, 17 og 18 kan verken helt eller delvis avslås av en myndighet uten at søkeren eller den anmodende part, alt etter som, gis mulighet til å framsette merknader til det planlagte avslaget innen en rimelig frist. Når det gjelder artikkel 14, skal ingen myndighet ha plikt til å gi mulighet til å framsette merknader i tilfeller der den som anmoder om rettsmiddelet, allerede har hatt mulighet til å framsette en merknad vedrørende de faktiske forhold som avgjørelsen skal bygge på.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Article 22

Regulations

- (1) [*Content*]
 - (a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning
 - (i) matters which this Treaty expressly provides to be “prescribed in the Regulations”;
 - (ii) any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;
 - (iii) any administrative requirements, matters or procedures.
 - (b) The Regulations also contain Model International Forms.
- (2) [*Amending the Regulations*] Subject to paragraph (3), any amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes cast.
- (3) [*Requirement of Unanimity*]
 - (a) The Regulations may specify provisions of the Regulations which may be amended only by unanimity.
 - (b) Any amendment of the Regulations resulting in the addition of provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require unanimity.
 - (c) In determining whether unanimity is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.
- (4) [*Conflict Between the Treaty and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.

Article 23

Assembly

- (1) [*Composition*]
 - (a) The Contracting Parties shall have an Assembly.
 - (b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.
- (2) [*Tasks*] The Assembly shall
 - (i) deal with matters concerning the development of this Treaty;
 - (ii) amend the Regulations, including the Model International Forms;

Artikkel 22

Utfyllende regler

- 1) [*Innhold*]
 - a) De utfyllende reglene vedlagt denne traktat inneholder regler om
 - i) forhold som i henhold til denne traktat skal være «fastsatt i de utfyllende reglene»,
 - ii) eventuelle nærmere opplysninger av betydning for gjennomføringen av bestemmelsene i denne traktat,
 - iii) eventuelle administrative krav, forhold eller prosedyrer.
 - b) De utfyllende reglene inneholder også de internasjonale modellskjemaene.
- 2) [*Endring av de utfyllende reglene*] Med forbehold for nr. 3) krever enhver endring av de utfyllende reglene tre firedels flertall av de avgitte stemmer.
- 3) [*Krav om enstemmighet*]
 - a) De utfyllende reglene kan angi hvilke bestemmelser i de utfyllende reglene som bare kan endres ved enstemmighet.
 - b) Enhver endring av de utfyllende reglene som medfører en tilføyelse av bestemmelser eller sletting av bestemmelser som er fastsatt i de utfyllende reglene i henhold til bokstav a), skal kreve enstemmighet.
 - c) Når det skal vurderes om enstemmighet er oppnådd, skal bare stemmer som faktisk er avgitt, telles med. Ikke avgitte stemmer skal ikke telles som stemmer.
- 4) [*Motstrid mellom traktaten og de utfyllende reglene*] I tilfelle av motstrid mellom bestemmelsene i denne traktat og bestemmelsene i de utfyllende reglene, skal de førstnevnte ha forrang.

Artikkel 23

Forsamlingen

- 1) [*Sammensetning*]
 - a) Traktatpartene skal ha en Forsamling.
 - b) Hver traktatpart skal være representert i forsamlingen med én delegat, som kan bistås av varadelegater, rådgivere og eksperter. Hver delegat kan bare representere én traktatpart.
- 2) [*Oppgaver*] Forsamlingen skal
 - i) behandle saker som gjelder utviklingen av denne traktat,
 - ii) endre de utfyllende reglene, herunder de internasjonale modellskjemaene,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (iii) determine the conditions for the date of application of each amendment referred to in item (ii);
- (iv) perform such other functions as are appropriate to implementing the provisions of this Treaty.
- (3) [*Quorum*]
- (a) One-half of the members of the Assembly which are States shall constitute a quorum.
- (b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect, provided that at the same time the required majority still obtains.
- (4) [*Taking Decisions in the Assembly*]
- (a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.
- (b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,
- (i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and
- (ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. In addition, no such intergovernmental organization shall participate in the vote
- iii) fastsette vilkårene for datoen for anvendelse av hver endring nevnt i ii),
- iv) ivareta slike andre funksjoner som er hensiktsmessige for å gjennomføre bestemmelsene i denne traktat.
- 3) [*Beslutningsdyktighet*]
- a) Forsamlingen er beslutningsdyktig med halvparten av de medlemmene av forsamlingen som er stater.
- b) Hvis det antallet medlemmer av forsamlingen som er stater og er representert under en sesjon, utgjør mindre enn halvparten men minst en tredjedel av forsamlingens medlemmer som er stater, kan forsamlingen treffe vedtak uten hensyn til bestemmelsene i bokstav a), men med unntak av vedtak om forsamlingens forretningsorden får slike vedtak bare virkning hvis vilkårene som er nevnt i det følgende, er oppfylt. Det internasjonale byrået skal kommunisere slike vedtak til de medlemmer av forsamlingen som er stater, men som ikke var representert, og skal gi disse mulighet til å avgi sin stemme skriftlig eller avstå fra å stemme innen en frist på tre måneder etter datoen for kommunikasjonen. Hvis det antallet medlemmer som på denne måten har stemt eller avstått fra å stemme ved fristens utløp, er tilstrekkelig til å veie opp for det antallet medlemmer som manglet for at Forsamlingen skulle være beslutningsdyktig under selve sesjonen, skal slike vedtak ha virkning hvis kravet om nødvendig stemmeovervekt fortsatt er oppfylt.
- 4) [*Vedtak i forsamlingen*]
- a) Forsamlingen skal søke å gjøre sine vedtak ved enstemmighet.
- b) Hvis vedtak ikke kan gjøres enstemmig, skal saken avgjøres ved avstemning. I slike tilfeller
- i) skal hver traktatpart som er en stat, ha én stemme og bare stemme på egne vegne, og
- ii) kan en traktatpart som er en mellomstatlig organisasjon, delta i avstemningen på vegne av sine medlemmer, med et stemmetall som svarer til antallet av dens medlemsstater som er part i denne traktat. Ingen slik mellomstatlig organisasjon skal delta i avstemningen hvis en av dens medlemsstater bruker sin stemmerett, og omvendt. Dessuten skal ingen slike mellomstatlige organisasjoner delta i avstemningen dersom en av

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

if any one of its Member States party to this Treaty is a Member State of another such intergovernmental organization and that other intergovernmental organization participates in that vote.

- (5) [*Majorities*]
- (a) Subject to Articles 22(2) and (3), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
- (b) In determining whether the required majority is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.
- (6) [*Sessions*] The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
- (7) [*Rules of Procedure*] The Assembly shall establish its own rules of procedure, including rules for the convocation of extraordinary sessions.

Article 24

International Bureau

- (1) [*Administrative Tasks*]
- (a) The International Bureau shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.
- (b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.
- (2) [*Meetings Other than Sessions of the Assembly*] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly.
- (3) [*Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings*]
- (a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly.
- (b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be *ex officio* secretary of the Assembly, and of the committees and working groups referred to in subparagraph (a).
- (4) [*Conferences*]
- (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

deres medlemsstater som er part i denne traktat, er medlem av en annen slik mellomstatlig organisasjon, og denne mellomstatlige organisasjonen deltar i samme avstemning.

- 5) [*Flertall*]
- a) Vedtak i forsamlingen krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, om ikke annet følger av artikkel 22 nr. 2 og 3.
- b) Ved vurdering av om det påkrevde flertall er oppnådd, skal bare stemmer som faktisk er avgitt, telles med. Ikke avgitte stemmer skal ikke telles som stemmer.
- 6) [*Sesjoner*] Forsamlingen skal tre sammen etter innkalling fra generaldirektøren og med mindre det foreligger ekstraordinære omstendigheter, til samme tid og på samme sted som generalforsamlingen i organisasjonen.
- 7) [*Forretningsorden*] Forsamlingen skal vedta sin egen forretningsorden, herunder regler for innkalling til ekstraordinær sesjon.

Artikkel 24

Det internasjonale byrået

- 1) [*Administrative oppgaver*]
- a) Det internasjonale byrået skal forestå de administrative oppgavene knyttet til denne traktat.
- b) Det internasjonale byrået skal særlig forberede møtene og være sekretariat for forsamlingen og for de ekspertkomiteene og arbeidsgruppene som forsamlingen måtte opprette.
- 2) [*Møter utenom sesjoner i Forsamlingen*] Generaldirektøren skal sammenkalle til møter i komiteene og arbeidsgruppene som forsamlingen måtte opprette.
- 3) [*Det internasjonale byråets rolle i forsamlingen og andre møter*]
- a) Generaldirektøren og personer utpekt av generaldirektøren skal delta uten stemmerett på alle møter i forsamlingen, komiteene og arbeidsgruppene som forsamlingen oppretter.
- b) Generaldirektøren eller et stabsmedlem utpekt av generaldirektøren skal av eget tiltak være sekretær for forsamlingen og for komiteene og arbeidsgruppene som er nevnt i bokstav a).
- 4) [*Konferanser*]
- a) Det internasjonale byrået skal i samsvar med retningslinjer fra forsamlingen, forberede enhver revisjonskonferanse.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (b) The International Bureau may consult with Member States of the Organization, intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.
- (c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.
- (5) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty.
- b) Det internasjonale byrået kan konsultere organisasjonens medlemsstater, mellomstatlige organisasjoner og internasjonale og nasjonale ikke-statlige organisasjoner i forbindelse med nevnte forberedelser.
- c) Generaldirektøren og personer utpekt av generaldirektøren, skal delta uten stemmerett i drøftelsene på revisjonskonferanser.
- 5) [Andre oppgaver] Det internasjonale byrået skal utføre enhver annen oppgave det er tillagt i forbindelse med denne traktat.

Article 25

Revision or Amendment

This Treaty may only be revised or amended by a diplomatic conference. The convocation of any diplomatic conference shall be decided by the Assembly.

Article 26

Becoming Party to the Treaty

- (1) [Eligibility] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28(1) and (3), become party to this Treaty:
- (i) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered with its own Office;
 - (ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies, in all its Member States or in those of its Member States which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the Member States of the intergovernmental organization are members of the Organization;
 - (iii) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office of another specified State that is a member of the Organization;
 - (iv) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member;
 - (v) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered

Artikkel 25

Revisjon og endring

Denne traktat kan bare revideres eller endres av en diplomatkonferanse. Vedtak om å innkalle en diplomatkonferanse gjøres av forsamlingen.

Artikkel 26

Framgangsmåte for å bli part i traktaten

- 1) [Aktuelle kandidater] Følgende enheter kan undertegne og med forbehold for nr. 2 og 3 og artikkel 28 nr. 1 og 3, bli part i denne traktat:
- i) enhver stat som er medlem av Organisasjonen, og hvis merker kan registreres hos dens egen myndighet,
 - ii) enhver mellomstatlig organisasjon med en myndighet der merker kan registreres med virkning på det territoriet der traktaten om opprettelse av vedkommende mellomstatlige organisasjon gjelder, i alle dens medlemsstater eller i de av dens medlemsstater som er utpekt for dette formål i den aktuelle søknad, forutsatt at alle medlemsstatene i den mellomstatlige organisasjonen er medlemmer av Organisasjonen,
 - iii) enhver stat som er medlem av Organisasjonen, og hvis merker bare kan registreres gjennom myndigheten til en annen, angitt stat som er medlem av Organisasjonen,
 - iv) enhver stat som er medlem av Organisasjonen, og hvis merker bare kan registreres gjennom myndigheten for en mellomstatlig organisasjon som vedkommende stat er medlem av,
 - v) enhver stat som er medlem av Organisasjonen, og for hvilken merker bare kan

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

only through an Office common to a group of States members of the Organization.

- (2) [*Ratification or Accession*] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit
- (i) an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,
 - (ii) an instrument of accession, if it has not signed this Treaty.
- (3) [*Effective Date of Deposit*] The effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be,
- (i) in the case of a State referred to in paragraph (1) (i), the date on which the instrument of that State is deposited;
 - (ii) in the case of an intergovernmental organization, the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited;
 - (iii) in the case of a State referred to in paragraph (1) (iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;
 - (iv) in the case of a State referred to in paragraph (1) (iv), the date applicable under item (ii), above;
 - (v) in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (1) (v), the date on which the instruments of all the States members of the group have been deposited.

registreres gjennom en myndighet som er felles for en gruppe stater som er medlemmer av Organisasjonen.

- 2) [*Ratifikasjon eller tiltredelse*] Enhver enhet nevnt i nr. 1), kan deponere
- i) ratifikasjonsdokument, hvis den har undertegnet denne traktat,
 - ii) tiltredelsesdokument, hvis den ikke har undertegnet denne traktat.
- 3) [*Dagen da deponeringen får virkning*] Dagen da deponeringen av ratifikasjons- eller tiltredelsesdokumentet får virkning, skal være
- i) for stater som nevnt i nr. 1) i), den dag da den enkelte stats dokument deponeres,
 - ii) for mellomstatlige organisasjoner, den dag da den enkelte mellomstatlige organisasjons dokument deponeres,
 - iii) for stater som nevnt i nr. 1) iii), den dag da følgende vilkår er oppfylt: vedkommende stats dokument er deponert, og den andre, angitte statens dokument er deponert,
 - iv) for stater som nevnt i nr. 1) iv), den dag som gjelder i henhold til ii) over,
 - v) for stater som er medlemmer av en gruppe stater som nevnt i nr. 1) v), den dag da alle statene som er medlemmer av gruppen, har deponert sine dokumenter.

Article 27

Application of the TLT 1994 and This Treaty

- (1) [*Relations Between Contracting Parties to Both This Treaty and the TLT 1994*] This Treaty alone shall be applicable as regards the mutual relations of Contracting Parties to both this Treaty and the TLT 1994.
- (2) [*Relations Between Contracting Parties to This Treaty and Contracting Parties to the TLT 1994 That Are Not Party to This Treaty*] Any Contracting Party to both this Treaty and the TLT 1994 shall continue to apply the TLT 1994 in its relations with Contracting Parties to the TLT 1994 that are not party to this Treaty.

Artikkel 27

Anvendelse av TLT 1994 og denne traktat

- 1) [*Forholdet mellom traktatparter som er parter i både denne traktat og TLT 1994*] I det gjensidige forholdet mellom traktatparter som er parter i både denne traktat og TLT 1994, skal denne traktat alene gjelde.
- 2) [*Forholdet mellom traktatparter og parter i TLT 1994 som ikke er parter i denne traktat*] Enhver traktatpart som er part i både denne traktat og TLT 1994, skal fortsette å anvende TLT 1994 i sine forbindelser med parter i TLT 1994 som ikke er parter i denne traktat.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Article 28

Entry into Force; Effective Date of Ratifications and Accessions

- (1) [*Instruments to Be Taken into Consideration*] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by entities referred to in Article 26(1) and that have an effective date according to Article 26(3) shall be taken into consideration.
- (2) [*Entry into Force of the Treaty*] This Treaty shall enter into force three months after ten States or intergovernmental organizations referred to in Article 26(1) (ii) have deposited their instruments of ratification or accession.
- (3) [*Entry into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry into Force of the Treaty*] Any entity not covered by paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession.

Article 29

Reservations

- (1) [*Special Kinds of Marks*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 2(1) and (2) (a), any of the provisions of Articles 3(1), 5, 7, 8(5), 11 and 13 shall not apply to associated marks, defensive marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions to which the reservation relates.
- (2) [*Multiple-class Registration*] Any State or intergovernmental organization, whose legislation at the date of adoption of this Treaty provides for a multiple-class registration for goods and for a multiple-class registration for services may, when acceding to this Treaty, declare through a reservation that the provisions of Article 6 shall not apply.
- (3) [*Substantive Examination on the Occasion of Renewal*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 13(4), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering services, examine such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple registrations based on applications filed during a period of six months

Artikkel 28

Ikrafttredelse; Ikrafttredelsesdato for ratifikasjoner og tiltredelser

- 1) [*Dokumenter som skal tas i betraktning*] Bare ratifikasjons- eller tiltredelsesdokumenter som er deponert av enheter som nevnt i artikkel 26 nr. 1), og som har en ikrafttredelsesdato i samsvar med artikkel 26 nr. 3), skal tas i betraktning etter denne artikkel.
- 2) [*Ikrafttredelse av traktaten*] Denne traktat trer i kraft tre måneder etter at ti stater eller mellomstatlige organisasjoner som nevnt i artikkel 26 nr. 1) ii) har deponert sine ratifikasjons- eller tiltredelsesdokumenter.
- 3) [*Ikrafttredelse av ratifikasjons- eller tiltredelsesdokumenter etter denne traktats ikrafttredelse*] Enhver enhet som ikke omfattes av nr. 2), er bundet av denne traktat tre måneder etter den dato da den deponerte sitt ratifikasjons- eller tiltredelsesdokument.

Artikkel 29

Forbehold

- 1) [*Særlige typer merker*] Uten hensyn til artikkel 2 nr. 1) og 2) bokstav a) kan enhver stat eller mellomstatlig organisasjon, ved å framsette forbehold, erklære at noen av bestemmelsene i artikkel 3 nr. 1), artikkel 5, artikkel 7, artikkel 8 nr. 5) og artikkel 11 og 13 ikke skal få anvendelse på tilhørende merker, defensive merker eller avledede merker. Slike forbehold skal spesifisere hvilke av de forannevnte bestemmelser forbeholdet gjelder.
- 2) [*Registrering i flere klasser*] En stat eller mellomstatlig organisasjon hvis lovgivning på datoen for vedtakelse av denne traktat tillater registrering av et merke for varer i flere klasser og registrering av tjenester i flere klasser, kan ved tiltredelse til denne traktat, ved å framsette forbehold, erklære at bestemmelsene i artikkel 6 ikke skal komme til anvendelse.
- 3) [*Materiell vurdering ved fornyelse*] Uten hensyn til artikkel 13 nr. 4) kan enhver stat eller mellomstatlig organisasjon ved å framsette forbehold erklære at myndigheten kan foreta en materiell vurdering av registreringen i forbindelse med første fornyelse av en registrering som omfatter tjenester, forutsatt at vurderingen begrenser seg til å fjerne dobbeltregistreringer på grunnlag av søknader inngitt de første seks månedene etter ikrafttredelsen av

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

following the entry into force of the law of such State or organization that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.

- (4) [*Certain Rights of the Licensee*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 19(2), it requires the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that State or intergovernmental organization to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.
- (5) [*Modalities*] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the reservation.
- (6) [*Withdrawal*] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) may be withdrawn at any time.
- (7) [*Prohibition of Other Reservations*] No reservation to this Treaty other than the reservations allowed under paragraphs (1), (2), (3) and (4) shall be permitted.

Article 30

Denunciation of the Treaty

- (1) [*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.
- (2) [*Effective Date*] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the expiration of the said one-year period, provided that the denouncing Contracting Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as from the date on which that registration is due for renewal.

Article 31

Languages of the Treaty; Signature

- (1) [*Original Texts; Official Texts*]
 - (a) This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese,

vedkommende stats eller mellomstatlige organisasjons regelverk som, før denne traktat trådte i kraft, åpnet for registrering av tjenestemerker.

- 4) [*Visse rettigheter for lisenstaker*] Uten hensyn til artikkel 19 nr. 2) kan enhver stat eller mellomstatlig organisasjon, ved å framsette forbehold, erklære at den setter anmerkning av en lisens som et vilkår for enhver rettighet lisens-takeren kan ha i henhold til samme stats eller mellomstatlige organisasjons regelverk til å delta i inngrepssøksmål anlagt av innehaveren eller til gjennom slikt søksmål å oppnå erstatning for inngrep i merket som lisensen gjelder.
- 5) [*Nærmere regler*] Ethvert forbehold i henhold til nr. 1), 2), 3) eller 4) skal framsettes i en erklæring vedlagt dokumentet for ratifikasjon av eller tiltredelse til denne traktat for den stat eller mellomstatlige organisasjon som framsetter forbeholdet.
- 6) [*Tilbaketrekking*] Ethvert forbehold i henhold til nr. 1), 2), 3) eller 4) kan når som helst trekkes tilbake.
- 7) [*Forbud mot andre forbehold*] Det tillates ingen andre forbehold mot denne traktat enn forbeholdene i henhold til nr. 1), 2), 3) og 4).

Artikkel 30

Oppsigelse av traktaten

- 1) [*Underretning*] Enhver traktatpart kan si opp denne traktat ved underretning til generaldirektøren.
- 2) [*Virkningsdato*] En oppsigelse får virkning ett år etter den dato da generaldirektøren mottok underretningen. Oppsigelsen berører ikke anvendelsen av denne traktat på søknader som ikke er avgjort eller merker som er registrert for den oppsigende traktatpart på det tidspunkt oppsigelsestiden på ett år utløper, forutsatt at den oppsigende traktatpart etter utløpet av oppsigelsestiden kan slutte å anvende denne traktat på enhver registrering fra og med den dato da registreringen skal fornyes.

Artikkel 31

Traktatens språk; undertegning

- 1) [*Originaltekster; offisielle tekster*]
 - a) Denne traktat skal undertegnes i ett originaleksemplar på engelsk, arabisk, kinesisk,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) An official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official language of a Contracting Party shall be established by the Director General after consultation with the said Contracting Party and any other interested Contracting Party.

(2) [*Time Limit for Signature*] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

fransk, russisk og spansk, der alle tekstene har samme gyldighet.

b) Offisielle tekster på et annet språk enn som nevnt i bokstav a), og som er et offisielt språk i en traktatpart, skal utarbeides av generaldirektøren etter samråd med nevnte traktatpart og eventuelle andre berørte traktatparter.

2) [*Tidsfrist for undertegning*] Denne traktat skal være åpen for undertegning i Organisasjonens hovedkvarter i ett år etter at den er vedtatt.

Article 32

Depositary

The Director General shall be the depositary of this Treaty.

Artikkel 32

Depositar

Generaldirektøren skal være depositar for denne traktat.

Vedlegg 5

Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks

Utfyllende regler til Singaporetraktaten om varemerkerett

Rule 1

Abbreviated Expressions

- (1) [*Abbreviated Expressions Defined in the Regulations*] For the purposes of these Regulations, unless expressly stated otherwise:
- (i) “Treaty” means the Singapore Treaty on the Law of Trademarks;
 - (ii) “Article” refers to the specified Article of the Treaty;
 - (iii) “exclusive license” means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from using the mark and from granting licenses to any other person;
 - (iv) “sole license” means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from granting licenses to any other person but does not exclude the holder from using the mark;
 - (v) “non-exclusive license” means a license which does not exclude the holder from using the mark or from granting licenses to any other person.
- (2) [*Abbreviated Expressions Defined in the Treaty*] The abbreviated expressions defined in Article 1 for the purposes of the Treaty shall have the same meaning for the purposes of these Regulations.

Rule 2

Manner of Indicating Names and Addresses

- (1) [*Names*]
- (a) Where the name of a person is to be indicated, any Contracting Party may require,
 - (i) where the person is a natural person, that the name to be indicated be the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or that the name to be indicated be, at that person's option, the name or

Regel 1

Forkortede uttrykk

- 1) [*Forkortede uttrykk definert i de utfyllende reglene*] Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, menes i disse utfyllende reglene med:
- i) «traktaten» Singaporetraktaten om varemerkerett,
 - ii) «artikkel» den angitte artikkelen i traktaten,
 - iii) «eksklusiv lisens» en lisens som bare er tildelt én lisenstaker, og som er til hinder for at innehaveren kan bruke merket eller tildele lisenser til andre personer,
 - iv) «enlisens» en lisens som bare er gitt til én lisenstaker, og som er til hinder for at innehaveren kan tildele lisenser til andre personer, men som ikke er til hinder for at innehaveren kan bruke merket,
 - v) «ikke-eksklusiv lisens» en lisens som ikke er til hinder for at innehaveren kan bruke merket eller tildele lisenser til andre personer.
- 2) [*Forkortede uttrykk definert i traktaten*] De forkortede uttrykkene definert i artikkel 1 når det gjelder traktaten, skal ha samme betydning i disse utfyllende reglene.

Regel 2

Angivelse av navn og adresser

- 1) [*Navn*]
- a) Dersom navnet på en person skal angis, kan en traktatpart kreve
 - i) at navnet som skal angis, dersom personen er en fysisk person, er vedkommendes etternavn eller hovednavn samt fornavn eller andre navn, alternativt kan det navn som skal angis, dersom vedkommende selv velger det, være det

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- names customarily used by the said person;
- (ii) where the person is a legal entity, that the name to be indicated be the full official designation of the legal entity.
- (b) Where the name of a representative which is a firm or partnership is to be indicated, any Contracting Party shall accept as indication of the name the indication that the firm or partnership customarily uses.
- (2) [Addresses]
- (a) Where the address of a person is to be indicated, any Contracting Party may require that the address be indicated in such a way as to satisfy the customary requirements for prompt postal delivery at the indicated address and, in any case, consist of all the relevant administrative units up to, and including, the house or building number, if any.
- (b) Where a communication to the Office of a Contracting Party is in the name of two or more persons with different addresses, that Contracting Party may require that such communication indicate a single address as the address for correspondence.
- (c) The indication of an address may contain a telephone number, a telefacsimile number and an e-mail address and, for the purposes of correspondence, an address different from the address indicated under subparagraph (a).
- (d) Subparagraphs (a) and (c) shall apply, *mutatis mutandis*, to addresses for service.
- (3) [Other Means of Identification] Any Contracting Party may require that a communication to the Office indicate the number or other means of identification, if any, with which the applicant, holder, representative or interested person is registered with its Office. No Contracting Party may refuse a communication on grounds of failure to comply with any such requirement, except for applications filed in electronic form.
- (4) [Script to Be Used] Any Contracting Party may require that any indication referred to in paragraphs (1) to (3) be in the script used by the Office.
- eller de navnene vedkommende vanligvis bruker,
- ii) at navnet som skal angis, dersom personen er en juridisk person, skal være den juridiske personens fullstendige offisielle betegnelse.
- b) Dersom navnet på en representant som er et foretak eller partnerskap, skal angis, skal enhver traktatpart godta som angivelse av navnet den betegnelsen som foretaket eller partnerskapet vanligvis bruker.
- 2) [Adresser]
- a) Dersom adressen til en person skal angis, kan enhver traktatpart kreve at adressen skal angis på en måte som oppfyller sedvanlige krav for hurtig postbefordring til den angitte adressen, og som i alle tilfeller skal omfatte alle relevante administrative enheter, herunder hus- eller bygningsnummer dersom slikt finnes.
- b) Dersom en kommunikasjon til en traktatparts myndighet er fra to eller flere personer med hver sin adresse, kan traktatparten kreve at kommunikasjonen angir én enkelt adresse som adresse for korrespondanse.
- c) En angivelse av en adresse kan inneholde et telefonnummer, et faksnummer og en e-postadresse samt for korrespondanseformål en annen adresse enn adressen nevnt i bokstav a).
- d) Bokstav a) og c) skal få tilsvarende anvendelse for tjenesteadresser.
- 3) [Andre identifikasjonsmidler] Enhver traktatpart kan kreve at en kommunikasjon til dens myndighet skal inneholde det nummer eller et annet identifikasjonsmiddel som søkeren, innehaveren, representanten eller den berørte person er registrert med hos sin myndighet. Ingen traktatpart kan nekte å ta imot en kommunikasjon med henvisning til at dette kravet ikke er oppfylt, med mindre det gjelder søknader inngitt i elektronisk form.
- 4) [Skrifttyper som skal brukes] Enhver traktatpart kan kreve at alle opplysningene nevnt i nr. 1) til 3), skal angis med de skrifttyper myndigheten bruker.

Rule 3

Details Concerning the Application

- (1) [Standard Characters] Where the Office of a Contracting Party uses characters (letters and

Regel 3

Nærmere om søknaden

- 1) [Standard skriftegn] Dersom en traktatparts myndighet bruker skriftegn (bokstaver og

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- numbers) that it considers as being standard, and where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes that the mark be registered and published in the standard characters used by the Office, the Office shall register and publish that mark in such standard characters.
- (2) [*Mark Claiming Color*] Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, the Office may require that the application indicate the name or code of the color or colors claimed and an indication, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color.
- (3) [*Number of Reproductions*]
- (a) Where the application does not contain a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than
- (i) five reproductions of the mark in black and white where the application may not, under the law of that Contracting Party, or does not contain a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of the said Contracting Party;
- (ii) one reproduction of the mark in black and white where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of that Contracting Party.
- (b) Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than five reproductions of the mark in black and white and five reproductions of the mark in color.
- (4) [*Three-Dimensional Mark*]
- (a) Where the application contains a statement to the effect that the mark is a three-dimensional mark, the reproduction of the mark shall consist of a two-dimensional graphic or photographic reproduction.
- (b) The reproduction furnished under subparagraph (a) may, at the option of the applicant, consist of one single view of the mark or of several different views of the mark.
- (c) Where the Office considers that the reproduction of the mark furnished by the applicant
- tall) som den anser som standard, og dersom søknaden inneholder en erklæring om at søkeren ønsker at merket skal registreres og kunngjøres med de standard skrifttegnene myndigheten bruker, skal myndigheten registrere og kunngjøre dette merket med de samme standard skrifttegnene.
- 2) [*Merke i farger*] Dersom søknaden inneholder en erklæring om at søkeren ønsker å gjøre krav på en farge som et særpreget trekk ved merket, kan myndigheten kreve at søknaden skal angi navnet eller koden på fargen eller fargene kravet gjelder, og en angivelse for hver farge av de viktigste delene av merket som har den fargen.
- 3) [*Antall gjengivelser*]
- a) Dersom søknaden ikke inneholder en erklæring om at søkeren ønsker å gjøre krav på en farge som et særpreget trekk ved merket, kan en traktatpart ikke kreve mer enn
- i) fem gjengivelser av merket i svart og hvitt dersom søknaden ikke kan inneholde, i henhold til en traktatparts regelverk, eller ikke inneholder en erklæring om at søkeren ønsker at merket skal registreres og kunngjøres med de standard skrifttegnene nevnte traktatparts myndighet bruker,
- ii) én gjengivelse av merket i svart og hvitt dersom søknaden inneholder en erklæring om at søkeren ønsker at merket skal registreres og kunngjøres med de standard skrifttegnene nevnte traktatparts myndighet bruker.
- b) Dersom søknaden inneholder en erklæring om at søkeren ønsker å gjøre krav på en farge som et særpreget trekk ved merket, kan traktatparten ikke kreve mer enn fem gjengivelser av merket i svart og hvitt og fem gjengivelser av merket i farger.
- 4) [*Tredimensjonalt merke*]
- a) Dersom søknaden inneholder en erklæring om at merket er et tredimensjonalt merke, skal gjengivelsen av merket bestå av en todimensjonal grafisk eller fotografisk gjengivelse.
- b) Gjengivelsen framlagt i henhold til bokstav a) kan, dersom søkeren ønsker det, bestå av ett enkelt bilde av merket eller flere bilder av merket.
- c) Dersom myndigheten anser at gjengivelsen av merket søkeren har framlagt i henhold

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

under subparagraph (a) does not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, up to six different views of the mark and/or a description by words of that mark.

- (d) Where the Office considers that the different views and/or the description of the mark referred to in subparagraph (c) still do not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, a specimen of the mark.
- (e) Notwithstanding subparagraphs (a) to (d), a sufficiently clear reproduction showing the three-dimensional character of the mark in one view shall be sufficient for the granting of a filing date.
- (f) Paragraph (3)(a)(i) and (b) shall apply *mutatis mutandis*.
- (5) [*Hologram Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a hologram mark, the representation of the mark shall consist of one or several views of the mark capturing the holographic effect in its entirety. Where the Office considers that the view or views submitted do not capture the holographic effect in its entirety, it may require the furnishing of additional views. The Office may also require the applicant to furnish a description of the hologram mark.
- (6) [*Motion Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a motion mark, the representation of the mark shall, at the option of the Office, consist of one image or a series of still or moving images depicting movement. Where the Office considers that the image or images submitted do not depict movement, it may require the furnishing of additional images. The Office may also require that the applicant furnish a description explaining the movement.
- (7) [*Color Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a color per se mark or a combination of colors without delineated contours, the reproduction of the mark shall consist of a sample of the color or colors. The Office may require a designation of the color or colors by using their common names. The Office may also require a description on how the color is or the colors are applied to the goods or used in relation to the services. The Office may further require an
- til bokstav a) ikke i tilstrekkelig grad viser de nærmere detaljer ved det tredimensjonale merket, kan den anmode søkeren om å legge fram, innen en rimelig frist som angis i anmodningen, inntil seks forskjellige bilder av merket og/eller en beskrivelse med ord av merket.
- d) Dersom myndigheten anser at de ulike bildene og/eller beskrivelsen av merket som nevnt i bokstav c) fortsatt ikke i tilstrekkelig grad viser de nærmere detaljer ved det tredimensjonale merket, kan den anmode søkeren om å legge fram, innen en rimelig frist som angis i anmodningen, en modell av merket.
- e) Uten hensyn til bokstav a)–d) skal en tilstrekkelig tydelig gjengivelse som viser merkets tredimensjonale karakter i ett bilde, være tilstrekkelig for å tildele søknadsdag.
- f) Nummer 3) bokstav a) i) og b) får tilsvarende anvendelse.
- 5) [*Hologrammerke*] Dersom søknaden inneholder en erklæring om at merket er et hologrammerke, skal gjengivelsen av merket bestå av ett eller flere bilder av merket som viser hele den holografiske effekten. Dersom myndigheten anser at bildet eller bildene som er framlagt, ikke viser hele den holografiske effekten, kan den kreve framleggelse av ytterligere bilder. Myndigheten kan også kreve at søkeren legger fram en beskrivelse av hologrammet.
- 6) [*Bevegelsesmerke*] Dersom søknaden inneholder en erklæring om at merket er et bevegelsesmerke, skal gjengivelsen av merket, etter myndighetens valg, bestå av ett eller en serie av stillbilder eller rørlige bilder som viser bevegelse. Dersom myndigheten anser at bildet eller bildene som er innlevert, ikke viser bevegelse, kan den kreve framleggelse av ytterligere bilder. Myndigheten kan også kreve at søkeren legger fram en beskrivelse som redegjør for bevegelsen.
- 7) [*Fargemerke*] Dersom søknaden inneholder en erklæring om at merket er en farge alene eller en kombinasjon av farger uten avgrensede konturer, skal gjengivelsen av merket bestå av en prøve av fargen eller fargene. Myndigheten kan kreve at fargen eller fargene angis ved deres vanlige betegnelse. Myndigheten kan også kreve en beskrivelse av hvordan fargen eller fargene er påført varen eller brukt i tilknytning til tjenestene. Myndigheten kan videre kreve en angivelse av fargen eller

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- indication of the color or colors by a recognized color code chosen by the applicant and accepted by the Office.
- (8) [*Position Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a position mark, the reproduction of the mark shall consist of a single view of the mark showing its position on the product. The Office may require that matter for which protection is not claimed shall be indicated. The Office may also require a description explaining the position of the mark in relation to the product.
- (9) [*Sound Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a sound mark, the representation of the mark shall, at the option of the Office, consist of a musical notation on a stave, or a description of the sound constituting the mark, or an analog or digital recording of that sound, or any combination thereof.
- (10) [*Mark Consisting of a Non-Visible Sign other than a Sound Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark consists of a non-visible sign other than a sound mark, a Contracting Party may require one or more representations of the mark, an indication of the type of mark and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party.
- (11) [*Transliteration of the Mark*] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiii), where the mark consists of or contains matter in script other than the script used by the Office or numbers expressed in numerals other than numerals used by the Office, a transliteration of such matter in the script and numerals used by the Office may be required.
- (12) [*Translation of the Mark*] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiv), where the mark consists of or contains a word or words in a language other than the language, or one of the languages, admitted by the Office, a translation of that word or those words into that language or one of those languages may be required.
- (13) [*Time Limit for Furnishing Evidence of Actual Use of the Mark*] The time limit referred to in Article 3(3) shall not be shorter than six months counted from the date of allowance of the application by the Office of the Contracting Party where that application was filed. The applicant or holder shall have the right to an extension of that time limit, subject to the conditions provided for by the law of that Contracting Party, by periods of at least six months each, up to a total extension of at least two years and a half.
- fargene ved en anerkjent fargekode som søkeren velger og myndigheten godtar.
- 8) [*Posisjonsmerke*] Dersom søknaden inneholder en erklæring om at merket er et posisjonsmerke, skal gjengivelsen av merket bestå av ett enkelt bilde av merket som viser dets plassering på produktet. Myndigheten kan kreve at det skal angis hva det ikke søkes beskyttelse for. Myndigheten kan også kreve en beskrivelse som redegjør for merkets plassering i forhold til produktet.
- 9) [*Lydmerke*] Dersom søknaden inneholder en erklæring om at merket er et lydmerke, skal gjengivelsen av merket, etter myndighetens valg, bestå av noter i et notesystem, en beskrivelse av lyden som utgjør merket, eller et analogt eller digitalt opptak av lyden, eller enhver kombinasjon av disse.
- 10) [*Merke bestående av et ikke-visuelt tegn som ikke er et lydmerke*] Dersom søknaden inneholder en erklæring om at merket er et ikke-visuelt tegn som ikke er et lydmerke, kan traktatparten kreve en eller flere gjengivelser av merket, en angivelse av typen merke og nærmere opplysninger om merket, i henhold til traktatpartens regelverk.
- 11) [*Translitterasjon av merket*] Dersom merket består av eller inneholder elementer med andre skrifttyper eller tall enn de myndigheten bruker, kan det, ved anvendelse av artikkel 3 nr. 1) bokstav a) xiii), stilles krav om en translitterasjon der disse elementene angis med de skrifttypene og tallene som myndigheten bruker.
- 12) [*Oversettelse av merket*] Ved anvendelse av artikkel 3 nr. 1) bokstav a) xiv) kan det, dersom merket består av eller inneholder ett eller flere ord på et annet språk enn det eller de språkene som myndigheten godtar, kreves en oversettelse av dette eller disse ordene til dette språket eller et av disse språkene.
- 13) [*Frist for framleggelse av dokumentasjon på faktisk bruk av merket*] Fristen nevnt i artikkel 3 nr. 3) skal ikke være kortere enn seks måneder regnet fra den dato søknaden ble mottatt av myndigheten i den traktatpart der søknaden ble inngitt. Søkeren eller innehaveren skal ha rett til en forlengelse av denne fristen, med forbehold for vilkårene fastsatt i traktatpartens regelverk, med perioder på minst seks måneder hver, opp til en samlet forlengelse på minst to og et halvt år.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Rule 4

Details Concerning Representation and Address for Service

- (1) [*Address Where a Representative Is Appointed*] Where a representative is appointed, a Contracting Party shall consider the address of that representative to be the address for service.
- (2) [*Address Where No Representative Is Appointed*] Where no representative is appointed and an applicant, holder or other interested person has provided as its address an address on the territory of the Contracting Party, that Contracting Party shall consider that address to be the address for service.
- (3) [*Time Limit*] The time limit referred to in Article 4(3)(d) shall be counted from the date of receipt of the communication referred to in that Article by the Office of the Contracting Party concerned and shall not be less than one month where the address of the person on whose behalf the communication is made is on the territory of that Contracting Party and not less than two months where such an address is outside the territory of that Contracting Party.

Rule 5

Details Concerning the Filing Date

- (1) [*Procedure in Case of Non-Compliance with Requirements*] If the application does not, at the time of its receipt by the Office, comply with any of the applicable requirements of Article 5(1)(a) or (2)(a), the Office shall promptly invite the applicant to comply with such requirements within a time limit indicated in the invitation, which time limit shall be at least one month from the date of the invitation where the applicant's address is on the territory of the Contracting Party concerned and at least two months where the applicant's address is outside the territory of the Contracting Party concerned. Compliance with the invitation may be subject to the payment of a special fee. Even if the Office fails to send the said invitation, the said requirements remain unaffected.
- (2) [*Filing Date in Case of Correction*] If, within the time limit indicated in the invitation, the applicant complies with the invitation referred to in paragraph (1) and pays any required special fee, the filing date shall be the date on which all the required indications and elements referred

Regel 4

Nærmere om representasjon og adresse for korrespondanse

- 1) [*Adresse dersom en representant er oppnevnt*] Dersom en representant er oppnevnt, skal traktatparten anse representantens adresse som adresse for korrespondanse.
- 2) [*Adresse dersom det ikke er oppnevnt en representant*] Dersom det ikke er oppnevnt en representant, og en søker, innehaver eller annen berørt person har angitt som sin adresse en adresse på traktatpartens territorium, skal traktatparten anse denne adressen som adresse for korrespondanse.
- 3) [*Frist*] Fristen nevnt i artikkel 4 nr. 3) bokstav d) skal regnes fra den dato kommunikasjonen nevnt i nevnte artikkel ble mottatt av den berørte traktatparts myndighet, og skal ikke være kortere enn én måned dersom den person på hvis vegne kommunikasjonen er sendt, har adresse på nevnte traktatparts territorium, og ikke kortere enn to måneder dersom personen har adresse utenfor traktatpartens territorium.

Regel 5

Nærmere om søknadsdag

- 1) [*Saksbehandling ved manglende oppfyllelse av kravene*] Dersom søknaden på tidspunktet da myndigheten mottar den, ikke oppfyller noen av de gjeldende kravene i artikkel 5 nr. 1) bokstav a) eller nr. 2) bokstav a), skal myndigheten umiddelbart anmode søkeren om å etterkomme kravene innen fristen angitt i anmodningen, som skal være minst én måned fra datoen for anmodningen dersom søkeren har adresse på den berørte traktatparts territorium, og minst to måneder dersom søkeren har adresse utenfor traktatpartens territorium. Det kan kreves en særskilt avgift for å etterkomme anmodningen. Selv om myndigheten ikke sender nevnte anmodning, skal dette ikke berøre nevnte krav.
- 2) [*Søknadsdag i tilfelle av retting*] Dersom søkeren etterkommer anmodningen nevnt i nr. 1) innen fristen angitt i anmodningen, og betaler eventuelle særskilte avgifter, skal søknadsdagen være den dato da alle de påkrevde opplysninger og elementer nevnt i artikkel 5 nr. 1)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

to in Article 5(1)(a) have been received by the Office and, where applicable, the required fees referred to in Article 5(2)(a) have been paid to the Office. Otherwise, the application shall be treated as if it had not been filed.

bokstav a), er mottatt av myndigheten og dersom dette er relevant, de påkrevde avgifter nevnt i artikkel 5 nr. 2) bokstav a) er betalt til myndigheten. I motsatt fall skal søknaden behandles som om den ikke var inngitt.

Rule 6

Details Concerning Communications

- (1) [*Indications Accompanying Signature of Communications on Paper*] Any Contracting Party may require that the signature of the natural person who signs be accompanied by
 - (i) an indication in letters of the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or, at the option of that person, of the name or names customarily used by the said person;
 - (ii) an indication of the capacity in which that person signed, where such capacity is not obvious from reading the communication.
- (2) [*Date of Signing*] Any Contracting Party may require that a signature be accompanied by an indication of the date on which the signing was effected. Where that indication is required but is not supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected shall be the date on which the communication bearing the signature was received by the Office or, if the Contracting Party so allows, a date earlier than the latter date.
- (3) [*Signature of Communications on Paper*] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party
 - (i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature;
 - (ii) may permit, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal or of a bar-coded label;
 - (iii) may, where the natural person who signs the communication is a national of the Contracting Party and such person's address is on its territory, or where the legal entity on behalf of which the communication is signed is organized under its law and has either a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature.

Regel 6

Nærmere om kommunikasjoner

- 1) [*Opplysninger som skal følge med underskriften på kommunikasjoner på papir*] Enhver traktatpart kan kreve at følgende informasjon skal følge med underskriften til den fysiske person som undertegner,
 - i) en angivelse med bokstaver av personens etternavn eller hovednavn og fornavn eller mellomnavn, alternativt det eller de navnene vedkommende vanligvis bruker, dersom vedkommende ønsker det,
 - ii) en angivelse av i hvilken egenskap personen har undertegnet, dersom dette ikke framgår av innholdet i kommunikasjonen.
- 2) [*Underskriftsdato*] Enhver traktatpart kan kreve at underskriften følges av en angivelse av datoen da underskriften ble påført. Dersom denne angivelsen kreves, men ikke er gitt, skal datoen for undertegning anses å være den dato da myndigheten mottok kommunikasjonen påført underskriften, eller dersom traktatparten tillater det, på en dato forut for sistnevnte.
- 3) [*Undertegning av kommunikasjoner på papir*] Dersom en kommunikasjon til en traktatparts myndighet er på papir og det kreves underskrift,
 - i) skal vedkommende traktatpart, med forbehold for punkt iii), godta en håndskrevet underskrift,
 - ii) kan vedkommende traktatpart, i stedet for en håndskrevet underskrift, godta bruk av andre former for underskrift, som en trykt eller stemplet underskrift eller bruk av et segl eller en etikett med strekkode,
 - iii) kan vedkommende traktatpart, dersom den fysiske personen som undertegner kommunikasjonen er borger av traktatparten og har sin adresse på dens territorium, eller dersom den juridiske personen som kommunikasjonen er undertegnet på vegne av, er stiftet i henhold til traktatpartens regelverk og enten er hjemmehørende eller har en reell industri- eller forretningsvirksomhet på dens territorium, kreve at et segl blir brukt i stedet for en håndskrevet underskrift.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (4) [*Signature of Communications on Paper Filed by Electronic Means of Transmittal*] A Contracting Party that provides for communications on paper to be filed by electronic means of transmittal shall consider any such communication signed if a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears on the communication as received.
- (5) [*Original of a Communication on Paper Filed by Electronic Means of Transmittal*] A Contracting Party that provides for communications on paper to be filed by electronic means of transmittal may require that the original of any such communication be filed
- (i) with the Office accompanied by a letter identifying that earlier transmission and
 - (ii) within a time limit which shall be at least one month from the date on which the Office received the communication by electronic means of transmittal.
- (6) [*Authentication of Communications in Electronic Form*] A Contracting Party that permits the filing of communications in electronic form may require that any such communication be authenticated through a system of electronic authentication as prescribed by that Contracting Party.
- (7) [*Date of Receipt*] Each Contracting Party shall be free to determine the circumstances in which the receipt of a document or the payment of a fee shall be deemed to constitute receipt by or payment to the Office in cases in which the document was actually received by or payment was actually made to
- (i) a branch or sub-office of the Office,
 - (ii) a national Office on behalf of the Office of the Contracting Party, where the Contracting Party is an intergovernmental organization referred to in Article 26(1) (ii),
 - (iii) an official postal service,
 - (iv) a delivery service, or an agency, specified by the Contracting Party,
 - (v) an address other than the nominated addresses of the Office.
- (8) [*Electronic Filing*] Subject to paragraph (7), where a Contracting Party provides for the filing of a communication in electronic form or by electronic means of transmittal and the communication is so filed, the date on which the Office of that Contracting Party receives the communication in such form or by such
- 4) [*Underskrift på kommunikasjoner på papir inngitt elektronisk*] En traktatpart som fastsetter at kommunikasjoner på papir kan inngis elektronisk, skal anse enhver slik kommunikasjon som undertegnet dersom en grafisk gjengivelse av en underskrift som godtas av vedkommende traktatpart i henhold til nr. 3), vises på kommunikasjonen slik den mottas.
- 5) [*Originaleksemplar av en kommunikasjon på papir inngitt elektronisk*] En traktatpart som fastsetter at kommunikasjoner på papir kan inngis elektronisk, kan kreve at originaleksemplaret av kommunikasjonen skal inngis
- i) til myndigheten sammen med et brev som identifiserer den forutgående oversendelsen, og
 - ii) innen en frist som skal være minst én måned etter den dato da myndigheten mottok kommunikasjonen inngitt elektronisk.
- 6) [*Autentisering av kommunikasjoner i elektronisk form*] En traktatpart som tillater at meddelelser inngis i elektronisk form, kan kreve at enhver slik meddelelse må autentiseres gjennom et elektronisk autentiseringssystem som foreskrevet av traktatparten.
- 7) [*Mottaksdato*] Enhver traktatpart skal fritt kunne fastsette under hvilke omstendigheter et dokument eller betaling av en avgift skal anses å være mottatt eller innbetalt til myndigheten i situasjoner der dokumentet faktisk er mottatt av eller betalingen faktisk er gjort til
- i) en filial eller et underkontor av myndigheten,
 - ii) en nasjonal myndighet på vegne av traktatpartens myndighet, dersom traktatparten er en mellomstatlig organisasjon som nevnt i artikkel 26 nr. 1) ii),
 - iii) en offisiell posttjeneste,
 - iv) en budtjeneste, eller et byrå, som angitt av traktatparten,
 - v) en annen adresse enn myndighetens angitte adresser.
- 8) [*Elektronisk inngivelse*] Med forbehold for nr. 7), dersom en traktatpart fastsetter at kommunikasjoner kan inngis i elektronisk form eller oversendes elektronisk, og kommunikasjonen inngis på denne måten, skal den dato da traktatpartens myndighet mottar kommunikasjonen i denne formen eller på denne måten,

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

means shall constitute the date of receipt of the communication.

anses som dato for mottak av kommunikasjonen.

Rule 7

Manner of Identification of an Application Without Its Application Number

- (1) [*Manner of Identification*] Where it is required that an application be identified by its application number but where such a number has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, that application shall be considered identified if the following is supplied:
- (i) the provisional application number, if any, given by the Office, or
 - (ii) a copy of the application, or
 - (iii) a representation of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or the representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or the representative.
- (2) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) be complied with in order for an application to be identified where its application number has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative.

Rule 8

Details Concerning Duration and Renewal

For the purposes of Article 13(1)(c), the period during which the request for renewal may be presented and the renewal fee may be paid shall start at least six months before the date on which the renewal is due and shall end at the earliest six months after that date. If the request for renewal is presented and/or the renewal fees are paid after the date on which the renewal is due, any Contracting Party may subject the acceptance of the request for renewal to the payment of a surcharge.

Rule 9

Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits

- (1) [*Requirements Concerning Extension of Time Limits Under Article 14(2)(i)*] A Contracting Party that provides for the extension of a time limit under Article 14(2)(i) shall extend the

Regel 7

Metode for å identifisere en søknad uten søknadsnummer

- 1) [*Metode for identifisering*] Dersom det kreves at en søknad skal identifiseres ved sitt søknadsnummer, men dette nummeret ennå ikke er tildelt eller ikke er kjent for søkeren eller dennes representant, skal søknaden anses som identifisert dersom følgende er framlagt:
- i) foreløpig søknadsnummer, om slikt finnes, tildelt av myndigheten, eller
 - ii) en kopi av søknaden, eller
 - iii) en gjengivelse av merket, sammen med en angivelse av datoen da, så vidt søkeren eller representanten bekjent, søknaden ble mottatt av myndigheten og søkeren eller representanten ble tildelt et identifikasjonsnummer for søknaden.
- 2) [*Forbud mot andre krav*] Ingen traktatpart kan pålegge andre krav enn kravene nevnt i nr. 1) for identifikasjon av en søknad i tilfeller der søknadsnummer ennå ikke er tildelt eller ikke er kjent for søkeren eller dennes representant.

Regel 8

Nærmere om gyldighetstid og fornyelse

I henhold til artikkel 13 nr. 1) bokstav c) begynner tidsrommet der krav om fornyelse kan fremmes og fornyelsesavgiften betales, å løpe minst seks måneder før den dato da fornyelsen skal finne sted, og avsluttes tidligst seks måneder etter denne dato. Dersom kravet om fornyelse legges fram og/eller fornyelsesavgiften blir betalt etter den dato da fornyelsesavgiften skulle ha vært betalt, kan traktatparten kreve at det betales en tilleggsavgift for å etterkomme kravet om fornyelse.

Regel 9

Avbøtende tiltak ved fristoversittelse

- 1) [*Krav vedrørende forlengelse av frister i henhold til artikkel 14 nr. 2) i)*] En traktatpart som tillater forlengelse av en frist i henhold til artikkel 14 nr. 2) i), skal forlenge fristen med et

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- time limit for a reasonable period of time from the date of filing the request for extension and may require that the request
- (i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and
 - (ii) be filed within a time limit which shall not be less than two months from the date of expiry of the time limit concerned.
- (2) [*Requirements Concerning Continued Processing Under Article 14(2)(ii)*] A Contracting Party may require that the request for continued processing under Article 14(2)(ii)
- (i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and
 - (ii) be filed within a time limit which shall not be less than two months from the date of expiry of the time limit concerned. The omitted act shall be completed within the same period or, where the Contracting Party so provides, together with the request.
- (3) [*Requirements Concerning Reinstatement of Rights Under Article 14(2)(iii)*]
- (a) A Contracting Party may require that the request for reinstatement of rights under Article 14(2)(iii)
 - (i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and
 - (ii) set out the facts and evidence in support of the reasons for the failure to comply with the time limit concerned.
 - (b) The request for reinstatement of rights shall be filed with the Office within a reasonable time limit, the duration of which shall be determined by the Contracting Party from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit concerned. The omitted act shall be completed within the same period or, where the Contracting Party so provides, together with the request.
 - (c) A Contracting Party may provide for a maximum time limit for complying with the requirements under subparagraphs (a) and (b) of not less than six months from the date of expiry of the time limit concerned.
- (4) [*Exceptions Under Article 14(3)*] The exceptions referred to in Article 14(3) are the cases of failure to comply with a time limit
- rimelig tidsrom fra den dato kravet om forlengelse ble inngitt, og kan kreve at kravet
- i) inneholder en identifikasjon av den parten som krever forlengelse, det relevante søknads- eller registreringsnummer og den aktuelle tidsfristen, og
 - ii) skal inngis innen en frist som ikke skal være mindre enn to måneder fra den aktuelle tidsfristens utløpsdato.
- 2) [*Krav om fortsatt behandling i henhold til artikkel 14 nr. 2) ii)*] En traktatpart kan sette som vilkår at kravet om fortsatt behandling i henhold til artikkel 14 nr. 2) ii)
- i) inneholder en identifikasjon av den parten som krever forlengelse, det relevante søknads- eller registreringsnummer og den aktuelle tidsfristen, og
 - ii) inngis innen en frist som ikke skal være mindre enn to måneder fra den berørte tidsfristens utløpsdato. Den unnlatte handlingen skal være utført innen samme frist, eventuelt samtidig med at forlengelse kreves dersom traktatparten har fastsatt dette.
- 3) [*Krav om gjenoppretting av rettigheter i henhold til artikkel 14 nr. 2) iii)*]
- a) En traktatpart kan kreve at krav om gjenoppretting av rettigheter i henhold til artikkel 14 nr. 2) iii)
 - i) inneholder en identifikasjon av den parten som krever gjenoppretting, det relevante søknads- eller registreringsnummer og den aktuelle fristen, og
 - ii) redegjør for de faktiske omstendigheter som gjorde at den aktuelle fristen ikke ble overholdt, og dokumenterer dette.
 - b) Kravet om gjenoppretting av rettigheter skal inngis til myndigheten innen en rimelig frist som skal fastsettes av traktatparten fra den dato da de faktiske omstendigheter som gjorde at den aktuelle tidsfristen ikke ble overholdt, ikke lenger foreligger. Den unnlatte handlingen skal være utført innen samme frist, eventuelt samtidig med kravet om gjenoppretting dersom traktatparten har fastsatt dette.
 - c) En traktatpart kan fastsette en lengste tidsfrist for overholdelse av vilkårene i henhold til bokstav a) og b) som ikke kan være kortere enn seks måneder fra den aktuelle tidsfristens utløpsdato.
- 4) [*Unntak i henhold til artikkel 14 nr. 3)*] Unntakene nevnt i artikkel 14 nr. 3) er tilfeller av fristoversittelse

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (i) for which a relief measure has already been granted under Article 14(2), (ii) for filing a request for a relief measure under Article 14, (iii) for payment of a renewal fee, (iv) for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office,
 (v) for an action in <i>inter partes</i> proceedings,
 (vi) for filing the declaration referred to in Article 3(1)(a)(vii) or the declaration referred to in Article 3(1)(a)(viii), (vii) for filing a declaration which, under the law of the Contracting Party, may establish a new filing date for a pending application, and (viii) for the correction or addition of a priority claim. | <ul style="list-style-type: none"> i) der et avbøtende tiltak allerede er gjort tilgjengelig i henhold til artikkel 14 nr. 2), ii) ved inngivelse av en anmodning om et avbøtende tiltak i henhold til artikkel 14, iii) ved betaling av en fornyelsesavgift, iv) i forbindelse med en handling overfor en klagenemnd eller et annet overprøvningsorgan som er opprettet innenfor rammen av myndigheten, v) i forbindelse med en handling i en prosess mellom flere parter, vi) ved inngivelse av erklæringen nevnt i artikkel 3 nr. 1) bokstav a) vii) eller erklæringen nevnt i artikkel 3 nr. 1) bokstav a) viii), vii) ved inngivelse av en erklæring som i henhold til traktatpartens regelverk kan medføre en ny søknadsdag for en søknad som er til behandling, og viii) ved retting eller tilføyelse av et prioritetskrav. |
|--|--|

Rule 10

Requirements Concerning the Request for Recordal of a License or for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

(1) [*Content of Request*]

- (a) A Contracting Party may require that the request for recordal of a license under Article 17(1) contain some or all of the following indications or elements:
- (i) the name and address of the holder;
 - (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
 - (iii) where the holder has an address for service, such address;
 - (iv) the name and address of the licensee;
 - (v) where the licensee has a representative, the name and address of that representative;
 - (vi) where the licensee has an address for service, such address;
 - (vii) the name of a State of which the licensee is a national if he/she is a national of any State, the name of a State in which the licensee has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the licensee has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
 - (viii) where the holder or the licensee is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State,

Regel 10

Vilkår for krav om anmerkning av lisens eller om endring eller sletting av anmerkning av lisens

1) [*Kravets innhold*]

- a) En traktatpart kan sette som vilkår at kravet om anmerkning av en lisens i henhold til artikkel 17 nr. 1) skal inneholde noen av eller alle følgende opplysninger eller elementer:
- i) innehaverens navn og adresse,
 - ii) dersom innehaveren har en representant, representantens navn og adresse,

 - iii) dersom innehaveren har en adresse for korrespondanse, denne adressen,
 - iv) lisenstakers navn og adresse,
 - v) dersom lisenstaker har en representant, representantens navn og adresse,

 - vi) dersom lisenstaker har en adresse for korrespondanse, denne adressen,
 - vii) navnet på staten som lisenstaker er borger av, dersom han/hun er borger av en stat, navnet på staten der lisenstaker eventuelt er hjemmehørende, samt navnet på staten der lisenstaker eventuelt har en reell industri- eller forretningsvirksomhet,
 - viii) dersom innehaveren eller lisenstaker er en juridisk person, den juridiske personens rettsstilling samt staten og eventuelt den territoriale enhet i denne sta-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- under the law of which the said legal entity has been organized;
- (ix) the registration number of the mark which is the subject of the license;
- (x) the names of the goods and/or services for which the license is granted, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
- (xi) whether the license is an exclusive license, a non-exclusive license or a sole license;
- (xii) where applicable, that the license concerns only a part of the territory covered by the registration, together with an explicit indication of that part of the territory;
- (xiii) the duration of the license.
- (b) A Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license under Article 18(1) contain some or all of the following indications or elements:
- (i) the indications specified in items (i) to (ix) of subparagraph (a);
- (ii) where the amendment or cancellation concerns any of the indications or elements specified under subparagraph (a), the nature and scope of the amendment or cancellation to be recorded.
- (2) [*Supporting Documents for Recordal of a License*]
- (a) A Contracting Party may require that the request for recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:
- (i) an extract of the license contract indicating the parties and the rights being licensed, certified by a notary public or any other competent public authority as being a true extract of the contract; or
- (ii) an uncertified statement of license, the content of which corresponds to the statement of license Form provided for in the Regulations, and signed by both the holder and the licensee.
- (b) Any Contracting Party may require that any co-holder who is not a party to the license contract give its express consent to the license in a document signed by it.
- ten hvis lovgivning nevnte juridiske person er stiftet i henhold til,
- ix) registreringsnummeret for merket som lisensen gjelder,
- x) betegnelse på varene og/eller tjenestene som lisensen er meddelt for, gruppert i samsvar med Nice-klassifikasjonen slik at nummeret for hver gruppe innledes med klassenummeret i nevnte klassifikasjon som den aktuelle gruppe av varer eller tjenester tilhører, satt opp i samme rekkefølge som klassene i denne klassifikasjonen,
- xi) om lisensen er en eksklusiv lisens, en ikke-eksklusiv lisens eller en enlisens,
- xii) der det er relevant, at lisensen bare gjelder en del av det territoriet registreringen omfatter, sammen med en uttrykkelig angivelse av hvilken del av territoriet,
- xiii) lisensens varighet.
- b) En traktatpart kan kreve at kravet om endring eller sletting av anmerkning av en lisens i henhold til artikkel 18 nr. 1) skal inneholde noen av eller alle følgende opplysninger eller elementer:
- i) opplysningene angitt i bokstav a) i)–ix),
- ii) dersom endringen eller slettingen gjelder noen av opplysningene eller elementene angitt i bokstav a), arten og omfanget av endringen eller slettingen som skal registreres.
- 2) [*Utfyllende dokumentasjon ved anmerkning av lisens*]
- a) En traktatpart kan kreve at kravet om anmerkning av en lisens, etter den anmodende parts valg, skal være vedlagt enten
- i) et utdrag av lisensavtalen med angivelse av partene og rettighetene lisensen gjelder, som er bekreftet av notarius publicus eller annen kompetent offentlig myndighet som rett utdrag av avtalen, eller
- ii) en ubekreftet erklæring om lisens som i innhold tilsvarer skjemaet for erklæring om lisens som er fastsatt i de utfyllende reglene, undertegnet av både innehaver og lisenstaker.
- b) Enhver traktatpart kan kreve at en eventuell medinnehaver som ikke er part i lisensavtalen, gir sitt uttrykkelige samtykke til lisensen i et dokument vedkommende har undertegnet.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

- (3) [*Supporting Documents for Amendment of Recordal of a License*] (a) A Contracting Party may require that the request for amendment of the recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:
- (i) documents substantiating the requested amendment of the recordal of the license; or
 - (ii) an uncertified statement of amendment of license, the content of which corresponds to the statement of amendment of license Form provided for in these Regulations, and signed by both the holder and the licensee.
- (b) Any Contracting Party may require that any co-holder who is not a party to the license contract give its express consent to the amendment of the license in a document signed by it.
- (4) [*Supporting Documents for Cancellation of Recordal of a License*] A Contracting Party may require that the request for cancellation of the recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:
- (i) documents substantiating the requested cancellation of the recordal of the license; or
 - (ii) an uncertified statement of cancellation of license, the content of which corresponds to the statement of cancellation of license Form provided for in these Regulations, and signed by both the holder and the licensee.
- 3) [*Utfyllende dokumentasjon ved endring i anmerket lisens*]
- a) En traktatpart kan kreve at et krav om endring i anmerkning av en lisens, etter den anmodende parts valg, skal være ledsaget av enten
- i) dokumenter som underbygger anmodningen om endring i anmerkning av en lisens, eller
 - ii) en ubekreftet erklæring om endring i lisens, som i innhold tilsvarer skjemaet for erklæring om endring av lisens fastsatt i disse utfyllende reglene, undertegnet av både innehaver og lisenstaker.
- b) Enhver traktatpart kan kreve at enhver medinnehaver som ikke er part i lisensavtalen, gir sitt uttrykkelige samtykke til endringen av lisensen i et dokument vedkommende har undertegnet.
- 4) [*Utfyllende dokumentasjon ved sletting av anmerkning av lisens*] En traktatpart kan kreve at kravet om sletting av anmerkning av en lisens, dersom den anmodende part ønsker det, skal være ledsaget av enten
- i) dokumenter som underbygger anmodningen om sletting av anmerkning av en lisens, eller
 - ii) en ubekreftet erklæring om sletting av lisens, som i innhold tilsvarer skjemaet for erklæring om sletting av lisens fastsatt i disse utfyllende reglene, undertegnet av både innehaver og lisenstaker.
-

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Vedlegg 6

Resolution by the Diplomatic Conference supplementary to the Singapore Treaty on the Law of Trademarks

1. The Diplomatic Conference for the Adoption of a Revised Trademark Law Treaty, held in Singapore in March 2006, agreed that the Treaty adopted by the Conference would be named “Singapore Treaty on the Law of Trademarks” (hereinafter referred to as “the Treaty”).
2. When adopting the Treaty, the Diplomatic Conference agreed that the words “procedure before the Office” in Article 1(viii) would not cover judicial procedures under the Contracting Parties' legislation.
3. Acknowledging the fact that the Treaty provides for effective and efficient trademark formality procedures for Contracting Parties, the Diplomatic Conference understood that Articles 2 and 8, respectively, did not impose any obligations on Contracting Parties to:
 - (i) register new types of marks, as referred to in Rule 3, paragraphs (4), (5) and (6) of the Regulations; or
 - (ii) implement electronic filing systems or other automation systems.
 Each Contracting Party shall have the option to decide whether and when to provide for the registration of new types of marks, as referred to above.
4. With a view to facilitating the implementation of the Treaty in Developing and Least Developed Countries (LDCs), the Diplomatic Conference requested the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Contracting Parties to provide additional and adequate technical assistance comprising technological, legal and other forms of support to strengthen the institutional capacity of those countries to implement the Treaty and enable those countries to take full advantage of the provisions of the Treaty.

Resolusjon vedtatt av diplomatkonferansen til Singaporetraktaten om varemerkerett

1. På diplomatkonferansen om vedtakelse av en revidert traktat om varemerkerett, avholdt i Singapore i mars 2006, ble det enighet om at traktaten vedtatt på konferansen skulle ha tittelen «Singaporetraktaten om varemerkerett» («Singapore Treaty on the Law of Trademarks») (heretter kalt «traktaten»).
2. På diplomatkonferansen var det ved vedtakelse av traktaten enighet om at ordene «prosedyre for myndigheten» i artikkel 1 punkt viii) ikke skal omfatte rettslige prosedyrer i henhold til traktatpartenes lovgivning.
3. I erkjennelse av at traktaten fastsetter effektive og formålstjenlige prosedyrer for traktatpartene knyttet til formalitetene ved varemerker, er det diplomatkonferansens forståelse at henholdsvis artikkel 2 og 8 ikke pålegger traktatpartene noen forpliktelse til å:
 - i) registrere nye typer merker, som nevnt i utfyllende regel 3 nr. 4), 5) og 6), eller
 - ii) innføre systemer for elektronisk inngivelse eller andre automatiske systemer.
 Hver av traktatpartene skal ha anledning til å bestemme om og når de skal åpne for registrering av nye typer merker som nevnt over.
4. For å legge til rette for gjennomføringen av traktaten i utviklingslandene og de minst utviklede landene (MUL) har diplomatkonferansen anmodet Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) og traktatpartene om å yte ytterligere og hensiktsmessig faglig bistand, herunder teknologisk, juridisk og andre former for bistand for å styrke disse landenes institusjonelle kapasitet til å gjennomføre traktaten og sette disse landene i stand til å dra full nytte av bestemmelsene i traktaten.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

5. Such assistance should take into account the level of technological and economic development of beneficiary countries. Technological support would help improve the information and communication technology infrastructure of those countries, thus contributing to narrowing the technological gap between Contracting Parties. The Diplomatic Conference noted that some countries underlined the importance of the Digital Solidarity Fund (DSF) as being relevant to narrowing the digital divide.
 6. Furthermore, upon entry into force of the Treaty, Contracting Parties will undertake to exchange and share, on a multilateral basis, information and experience on legal, technical and institutional aspects regarding the implementation of the Treaty and how to take full advantage of opportunities and benefits resulting therefrom.
 7. The Diplomatic Conference, acknowledging the special situation and needs of LDCs, agreed that LDCs shall be accorded special and differential treatment for the implementation of the Treaty, as follows:
 - (a) LDCs shall be the primary and main beneficiaries of technical assistance by the Contracting Parties and the World Intellectual Property Organization (WIPO);
 - (b) such technical assistance includes the following:
 - (i) assistance in establishing the legal framework for the implementation of the Treaty,
 - (ii) information, education and awareness raising as regards the impact of acceding to the Treaty,
 - (iii) assistance in revising administrative practices and procedures of national trademark registration authorities,
 - (iv) assistance in building up the necessary trained manpower and facilities of the IP Offices, including information and communication technology capacity to effectively implement the Treaty and its Regulations.
 8. The Diplomatic Conference requested the Assembly to monitor and evaluate, at every ordinary session, the progress of the assistance related to implementation efforts and the benefits resulting from such implementation.
5. Slik bistand bør ta hensyn til mottakerlandenes teknologiske og økonomiske utviklingsnivå. Teknologisk bistand vil bidra til å forbedre den informasjons- og kommunikasjonsteknologiske infrastrukturen i disse landene og dermed bidra til å redusere den teknologiske kløften mellom traktatpartene. Diplomatkonferansen har merket seg at enkelte land understreket hvor viktig Det digitale solidaritetsfond (DSF) vil være for å redusere den digitale kløften.
 6. Videre vil traktatpartene, når traktaten trer i kraft, utveksle og dele, på et multilateralt grunnlag, informasjon og erfaring om juridiske, tekniske og institusjonelle aspekter med hensyn til gjennomføringen av traktaten og om hvordan mulighetene og fordelene den gir, kan utnyttes til fulle.
 7. I erkjennelse av de minst utviklede landenes særlige situasjon og behov har diplomatkonferansen kommet til enighet om at disse landene skal gis særbehandling når det gjelder gjennomføringen av traktaten, som følger:
 - a) De minst utviklede landene skal være de primære mottakere og hovedmottakere av teknisk bistand fra traktatpartene og Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO).
 - b) Den faglige bistanden skal omfatte følgende:
 - i) bistand med å innføre et rettslig rammeverk for gjennomføringen av traktaten,
 - ii) informasjon, opplæring og bevisstgjøring med hensyn til betydningen av å tiltre traktaten,
 - iii) bistand til å revidere nasjonale varemerkemyndigheters administrative praksis og prosedyrer,
 - iv) bistand til å bygge opp immaterialrettsmyndigheter med nødvendig kvalifisert personell og struktur, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologisk kapasitet til å gjennomføre traktaten og de utfyllende reglene til den på en effektiv måte.
 8. Diplomatkonferansen anmodet forsamlingen om på hver ordinære sesjon å overvåke og evaluere framdriften i bistanden knyttet til arbeidet med gjennomføringen og fordelene slik gjennomføring medfører.

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltrødelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

9. The Diplomatic Conference agreed that any dispute that may arise between two or more Contracting Parties with respect to the interpretation or the application of this Treaty should be settled amicably through consultation and mediation under the auspices of the Director General.
9. Det var enighet på diplomatkonferansen om at enhver tvist som måtte oppstå mellom to eller flere traktatparter med hensyn til tolkningen eller anvendelsen av denne traktat, bør løses i minnelighet gjennom konsultasjon og mekling i generaldirektørens regi.

Bestilling av publikasjoner

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

www.publikasjoner.dep.no

Telefon: 22 24 00 00

Publikasjonene er også tilgjengelige på

www.regjeringen.no

Trykk: Departementenes sikkerhets- og
serviceorganisasjon – 2/2020

