

Høringsnotat

Lovavdelingen
Mai 2018
Snr. 18/2638

HØRING – ENDRINGER I VAREMERKELOVEN (GJENNOMFØRING AV NYTT VAREMERKEDIREKTIV OG TILTREDELSE TIL SINGAPORETRAKTATEN) OG TOLLOVEN (TOLLMYNDIGHETENES TILBAKEHOLD AV VARER SOM KRENKER IMMATERIALRETTIGHETER) MV.

Innhold

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Hovedinnholdet i høringsnotatet..... | 6 |
| 2 | Bakgrunnen for lovforslaget..... | 8 |
| 2.1 | Oversikt over varemerkeretten | 8 |
| 2.2 | Internasjonalt regelverk | 10 |
| 2.2.1 | Pariskonvensjonen | 10 |
| 2.2.2 | TRIPS-avtalen..... | 10 |
| 2.2.3 | Madridprotokollen | 10 |
| 2.2.4 | Singaporetraktaten | 11 |
| 2.2.5 | EUs varemerkedirektiv..... | 11 |
| 2.2.6 | EUs varemerkeforordning | 13 |
| 2.2.7 | EUs direktiv om håndheving av immaterielle rettigheter | 14 |
| 2.2.8 | EUs forordning om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter..... | 14 |
| 2.3 | Gjennomføring av nytt varemerkedirektiv..... | 15 |
| 3 | Tegn som kan være varemerke..... | 17 |
| 3.1 | Gjeldende rett | 17 |
| 3.2 | Nytt varemerkedirektiv | 18 |
| 3.3 | Endringsforslag..... | 19 |
| 4 | Registreringsvilkår..... | 19 |
| 4.1 | Gjeldende rett | 19 |
| 4.2 | Nytt varemerkedirektiv | 22 |
| 4.2.1 | Innledning..... | 22 |
| 4.2.2 | Krav til gjengivelsen av varemerket | 23 |
| 4.2.3 | Tidspunkt for særpregvurderingen og mellomliggende rettigheter...24 | |

| | | |
|--------|--|----|
| 4.2.4 | Geografiske betegnelser | 27 |
| 4.2.5 | Planteforedlerrettigheter..... | 31 |
| 4.2.6 | Bestemmelser om «ond tro»..... | 32 |
| 4.3 | Endringsforslag..... | 34 |
| 5 | Enerettens innhold | 38 |
| 5.1 | Gjeldende rett | 38 |
| 5.2 | Nytt varemerkedirektiv | 39 |
| 5.3 | Endringsforslag..... | 41 |
| 6 | Begrensninger i eneretten..... | 43 |
| 6.1 | Gjeldende rett | 43 |
| 6.2 | Nytt varemerkedirektiv | 44 |
| 6.3 | Endringsforslag..... | 45 |
| 7 | Forbud mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep..... | 46 |
| 7.1 | Gjeldende rett | 46 |
| 7.2 | Nytt varemerkedirektiv | 47 |
| 7.3 | Vurdering | 49 |
| 8 | Gjengivelse av varemerke i oppslagsverk..... | 50 |
| 8.1 | Gjeldende rett | 50 |
| 8.2 | Nytt varemerkedirektiv | 51 |
| 8.3 | Endringsforslag..... | 52 |
| 9 | Bruksplikt | 53 |
| 9.1 | Gjeldende rett | 53 |
| 9.2 | Nytt varemerkedirektiv | 54 |
| 9.3 | Endringsforslag..... | 57 |
| 10 | Varemerker som eiendomsobjekt | 59 |
| 10.1 | Overdragelse | 59 |
| 10.1.1 | Gjeldende rett | 59 |
| 10.1.2 | Nytt varemerkedirektiv | 59 |
| 10.1.3 | Endringsforslag | 60 |
| 10.2 | Pantsettelse og utlegg | 61 |
| 10.2.1 | Gjeldende rett | 61 |
| 10.2.2 | Nytt varemerkedirektiv | 62 |
| 10.2.3 | Endringsforslag | 63 |
| 10.3 | Lisens..... | 65 |
| 10.3.1 | Gjeldende rett | 65 |
| 10.3.2 | Nytt varemerkedirektiv | 67 |
| 10.3.3 | Endringsforslag | 68 |

| | | |
|--------|---|----|
| 11 | Fellesmerker | 70 |
| 11.1 | Innledning | 70 |
| 11.2 | Definisjoner og personkrets | 72 |
| 11.2.1 | Gjeldende rett | 72 |
| 11.2.2 | Nytt varemerkedirektiv | 72 |
| 11.2.3 | Endringsforslag | 73 |
| 11.3 | Særlige registreringsvilkår | 74 |
| 11.3.1 | Gjeldende rett | 74 |
| 11.3.2 | Nytt varemerkedirektiv | 75 |
| 11.3.3 | Endringsforslag | 76 |
| 11.4 | Særlige grunnlag for ugyldighet og sletting | 77 |
| 11.4.1 | Gjeldende rett | 77 |
| 11.4.2 | Nytt varemerkedirektiv | 78 |
| 11.4.3 | Endringsforslag | 79 |
| 11.5 | Inngrepssøksmål | 80 |
| 12 | Saksbehandlingsregler | 81 |
| 12.1 | Innledning | 81 |
| 12.2 | Krav til søknaden | 82 |
| 12.2.1 | Gjeldende rett | 82 |
| 12.2.2 | Nytt varemerkedirektiv | 83 |
| 12.2.3 | Endringsforslag | 83 |
| 12.3 | Vilkår for å få søknadsdag | 84 |
| 12.3.1 | Gjeldende rett | 84 |
| 12.3.2 | Nytt varemerkedirektiv | 85 |
| 12.3.3 | Endringsforslag | 85 |
| 12.4 | Listen over varer og tjenester | 86 |
| 12.4.1 | Gjeldende rett | 86 |
| 12.4.2 | Nytt varemerkedirektiv | 87 |
| 12.4.3 | Endringsforslag | 88 |
| 12.5 | Protest fra tredjeparter | 90 |
| 12.6 | Deling av søknader og registreringer | 91 |
| 12.6.1 | Gjeldende rett | 91 |
| 12.6.2 | Nytt varemerkedirektiv | 92 |
| 12.6.3 | Endringsforslag | 92 |
| 12.7 | Klassegebyrer | 93 |
| 12.8 | Innsigelse | 94 |
| 12.8.1 | Gjeldende rett | 94 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 12.8.2 | Nytt varemerkedirektiv | 96 |
| 12.8.3 | Endringsforslag | 97 |
| 12.9 | Administrativ overprøving | 99 |
| 12.9.1 | Gjeldende rett | 99 |
| 12.9.2 | Nytt varemerkedirektiv | 101 |
| 12.9.3 | Endringsforslag | 103 |
| 12.10 | Varighet og fornyelse av registreringer | 104 |
| 12.10.1 | Gjeldende rett | 104 |
| 12.10.2 | Nytt varemerkedirektiv | 105 |
| 12.10.3 | Endringsforslag | 106 |
| 12.11 | Kommunikasjon med registreringsmyndigheten | 107 |
| 13 | Tiltredelse til Singaporetraktaten | 107 |
| 13.1 | Innledning | 107 |
| 13.2 | Innholdet i traktaten og forholdet til norsk rett | 108 |
| 13.3 | Forslag | 117 |
| 14 | Andre endringer i lovene om industrielt rettsvern | 118 |
| 14.1 | Forholdet til påberopte grunnlag ved innsigelse og administrativ overprøving av varemerkeregistreringer | 118 |
| 14.2 | Endringer i foretaksnavneloven | 121 |
| 14.2.1 | Innledning | 121 |
| 14.2.2 | Bruksplikt | 122 |
| 14.2.3 | Enerettens omfang og begrensninger | 123 |
| 14.2.4 | Registreringshindre og ugyldighetsgrunner | 124 |
| 14.2.5 | Utvidelse av ordningen med administrativ overprøving | 126 |
| 14.2.6 | Forretningskjennetegn som eiendomsobjekt | 128 |
| 14.3 | Endring i designloven - navn og portrett som registreringshinder | 129 |
| 14.3.1 | Gjeldende rett | 129 |
| 14.3.2 | Forholdet til designdirektivet | 130 |
| 14.3.3 | Endringsforslag | 130 |
| 14.4 | Stilling som saksøkt etter innsigelse eller administrativ overprøving | 132 |
| 14.4.1 | Gjeldende rett | 132 |
| 14.4.2 | Internasjonalt regelverk og regelverket i Danmark og Sverige | 135 |
| 14.4.3 | Endringsforslag | 136 |
| 15 | Tollmyndighetenes tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter | 137 |
| 15.1 | Gjeldende rett | 137 |
| 15.2 | EUs forordning om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter | 141 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 15.2.1 | Innledning | 141 |
| 15.2.2 | Tilbakehold etter bistandsanmodning..... | 141 |
| 15.2.3 | Tilbakehold av eget tiltak | 142 |
| 15.2.4 | Forenklet fremgangsmåte for destruksjon av varer | 143 |
| 15.2.5 | Fremgangsmåte for destruksjon av småforsendelser..... | 143 |
| 15.2.6 | Ansvar overfor vareeieren, ansvar for kostnader mv. | 144 |
| 15.2.7 | Særlig om privatimport..... | 145 |
| 15.2.8 | Særlig om transitt | 146 |
| 15.3 | Utviklingstrekk og utfordringer | 147 |
| 15.4 | Endringsforslag | 150 |
| 16 | Økonomiske og administrative konsekvenser | 155 |
| 17 | Merknader til de enkelte bestemmelsene | 158 |
| 17.1 | Merknader til endringene i varemerkeloven..... | 158 |
| 17.2 | Merknader til endringene i patentloven..... | 185 |
| 17.3 | Merknader til endringene i foretaksnavneloven..... | 185 |
| 17.4 | Merknader til endringene i designloven | 187 |
| 17.5 | Merknader til endringene i panteloven..... | 187 |
| 17.6 | Merknader til endringene i tvangsfullbyrdelsesloven | 189 |
| 17.7 | Merknader til endringene i tvisteloven..... | 189 |
| 17.8 | Merknader til endringene i tolloven | 189 |
| 17.9 | Merknader til endringene i varemerkeforskriften | 196 |
| 17.10 | Merknader til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene | 200 |
| 18 | Utkast til lov- og forskriftsendringer | 201 |
| 18.1 | Utkast til lovendringer | 201 |
| 18.2 | Utkast til forskriftsendringer..... | 217 |
| 18.2.1 | Forskrift om endringer i varemerkeforskriften | 217 |
| 18.2.2 | Forskrift om endringer i tollforskriften | 219 |
| 18.2.3 | Forskrift om endringer i betalingsforskriften..... | 221 |

1 Hovedinnholdet i høringsnotatet

I høringsnotatet foreslås endringer i varemerkeloven til gjennomføring av det nye varemerkedirektivet (Europaparlamentet og Rådets direktiv (EU) nr. 2015/2436 av 16. desember 2015 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker).

Det foreslås enkelte endringer når det gjelder hvilke tegn som kan utgjøre varemerke, og det innføres flere nye registreringsvilkår og ugyldighetsgrunner. Kriteriet for gjengivelse av varemerker i varemerkeregisteret endres fra det någjeldende kravet om at merket må kunne gjengis grafisk, til et krav om at varemerket må kunne gjengis i varemerkeregisteret på en klar og entydig måte. Det foreslås videre nye bestemmelser om registreringshindre for geografiske betegnelser og navn på plantesorter vernet etter regler om planteforedlerrett, og en generell bestemmelse om at varemerker ikke kan registreres der søknaden er innlevert i ond tro.

Det nye varemerkedirektivet innebærer videre at varemerkeloven § 35 må endres slik at tidspunktet for vurderingen av om merket er beskrivende eller har tilstrekkelig særpreg i ugyldighetssaker flyttes fra søknadsdagen til dagen da sak om ugyldighet ble reist ved administrativ overprøving eller søksmål. I tilknytning til dette innføres nye regler om såkalte mellomliggende rettigheter som har kommet til etter at det eldre merket ble søkt registrert, men før det hadde oppnådd en slik status at det kunne utgjøre registreringshinder for yngre varemerker.

Direktivet medfører også at det gjøres enkelte endringer i reglene i varemerkeloven § 4 om enerettens omfang og § 5 om begrensninger i eneretten. Retten til å bruke eget foretaksnavn i samsvar med god forretningsskikk uhindret av varemerkeretten utgår, slik at det for fremtiden bare vil være tillatt for fysiske personer å bruke eget navn i medhold av § 5.

For å gjennomføre direktivet foreslås videre visse endringer i varemerkeloven § 11 om gjengivelse av varemerker i leksikon og ordbøker mv. Videre foreslås varemerkeloven §§ 29 og 60 endret slik at manglende oppfyllelse av bruksplikten for registrerte varemerker vil medføre at merket ikke kan benyttes som grunnlag for innsigelse eller dom for inngrep mot et yngre merke.

Norsk rett har allerede regler om overdragelse og lisensiering av varemerker, men det nye varemerkedirektivet krever endringer i reglene om søksmålsrett for lisenshaver og om rett for lisenshaveren til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren. I tillegg må det tas inn nye regler i varemerkeloven og panteloven som åpner for særskilt pantsettelse av og utlegg i registrerte varemerker.

Det nye varemerkedirektivet har flere bestemmelser om fellesmerker, som innebærer lite vesentlig nytt sammenlignet med gjeldende rett. Direktivet har bare obligatoriske regler om kollektivmerker, men åpner for at statene også kan ha regler om garanti- og kontrollmerker. Det foreslås at reglene i direktivet gjøres gjeldende for begge kategorier av fellesmerker så langt dette er hensiktsmessig.

Direktivet har en rekke bestemmelser med krav til registreringsmyndighetenes saksbehandling, som ikke innebærer vesentlige endringer sammenlignet med gjeldende norsk rett. Foreløpig er det lagt til grunn at direktivet åpner for å beholde den nåværende norske innsigelsesordningen, der både absolutte og relative registreringshindre kan påberopes som grunnlag for en innsigelse.

I høringsnotatet foreslås videre at Norge skal tiltre Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett. Tiltredelsen vil medføre én endring i varemerkeloven, ved at den absolutte fristen for å kreve at saken tas under behandling etter fristoversittelse etter varemerkeloven § 80 forlenges fra fire til seks måneder. I tillegg må det gjøres visse justeringer i varemerkeforskriften § 8 om blant annet antall eksemplarer som skal leveres ved søknad om registrering av ulike typer av varemerker.

I høringsnotatet foreslås også endringer i foretaksnavneloven, slik at reglene om foretaksnavn og forretningskjennetegn harmoniseres med det som vil gjelde for varemerker etter gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet der dette er hensiktsmessig. Dette innebærer bl.a. at det gis en ny bestemmelse om begrensninger i eneretten med lignende innhold som varemerkeloven § 5, og at registreringshindrene for foretaksnavn tilpasses bedre til det som gjelder for varemerker, blant annet ved at det innføres et registreringshinder for søknader som er innlevert i ond tro. Det foreslås videre at ordningen med administrativ overprøving utvides slik at Patentstyret kan prøve visse absolutte registreringshindre i saker om foretaksnavn, og ikke bare forholdet til andres eldre rettigheter.

Det foreslås videre å endre varemerkeloven, designloven, foretaksnavneloven og patentloven slik at det ikke lenger skal være staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter, men motparten i saken for Klagenemnda, som skal være saksøkt der vedtak fra Klagenemnda i sak om innsigelse eller administrativ overprøving innebærer at en registrert rettighet oppheves. Det foreslås også å tydeliggjøre i varemerkeloven at Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter ikke kan gå utenfor de anførte grunnlagene i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving.

I tillegg foreslås designloven § 7 endret slik at det innføres et registreringshinder for tilfeller der en design krenker en annens rett til navn og portrett, på lignende måte som etter varemerkeloven og foretaksnavneloven.

Foruten endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern, foreslås i høringsnotatet også endringer i reglene i tolloven kapittel 15 om tollmyndighetenes kontroll med varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter. Endringene tar sikte på å bringe det norske regelverket mer på linje med reglene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter. For det første foreslås at kompetansen som i dag ligger hos domstolene til å beslutte tilbakehold av varer etter begjæring fra rettighetshaver og utover ti virkedager, overføres til tollmyndighetene. Det foreslås videre en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer, som innebærer at tollmyndighetene kan sørge for ødeleggelse der rettighetshaveren er varslet og innen en viss frist, normalt ti virkedager, har samtykket og bekreftet at varene anses å utgjøre inngrep i en immaterialrettighet. Samtidig må varemottakeren være varslet og ikke ha motsatt seg at varene destrueres innen samme frist. Dette innebærer at det ikke lenger vil være et krav om dom eller uttrykkelig samtykke fra varemottakeren for at varene kan destrueres.

For småforsendelser foreslås en særlig forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer, der det vil være tilstrekkelig at rettighetshaveren på forhånd har bedt tollmyndighetene sørge for ødeleggelse av slike forsendelser, uten at rettighetshaveren må varsles om det aktuelle tilbakeholdet. Varemottakeren må

imidlertid varsles, og destruksjon kan skje der mottakeren ikke motsetter seg ødeleggelse av forsendelsen innen en viss frist.

Det foreslås samtidig at tollmyndighetene skal kunne holde tilbake varer der bare avsenderen som har sendt varen til Norge, handler i næring, hvis varen ellers utgjør et inngrep i en immaterialrettighet. Dette vil bringe norsk rett på linje med det som gjelder i EU-landene etter EU-domstolens dom i sak C-98/13 *Rolex*.

Endelig foreslås det at varer som er i transitt skal kunne holdes tilbake av tollmyndighetene hvis varene utgjør varemerkeforfalskninger, med mindre varemottakeren i destinasjonslandet motsetter seg ødeleggelse. I så fall må rettighetshaveren gå til sak for domstolene for å få avgjort om det foreligger et varemerkeinngrep i destinasjonslandet. Endringen vil bringe norsk regelverk på linje med det som vil gjelde i EU etter artikkel 10 nr. 4 i nytt varemerkedirektiv.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Oversikt over varemerkeretten

Varemerkeretten hører til den delen av immaterialretten som betegnes som det industrielle rettsvernet, og som i tillegg omfatter rett 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 (heretter varemerkeloven). Utfyllende regler finnes i forskrift 25. juni 2010 nr. 937 (heretter 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 (kollektivmerker) eller av myndigheter eller andre som fastsetter normer for eller fører kontroll med varer eller tjenester (garanti- eller kontrollmerker). For disse merkene benyttes betegnelsen fellesmerker.

Varemerkelovens alminnelige regler gjelder også for slike merker, men det er gitt enkelte særregler knyttet til disse merkens karakter. Blant annet må det for slike merker 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 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 forretningsskikk, 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 (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 oppfylder 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 imidlertid ikke søknaden mot andre relative registreringshindre med mindre Patentstyret blir oppmerksom på slike hindre, for eksempel ved at det inngis 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, men 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 krav om administrativ overprøving hos Patentstyret. Registreringen kan blant annet slettes hvis merket ikke tas i bruk innen fem år fra registreringsdagen eller 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 Klagenemndas avgjørelser 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 mest 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 immaterielle rettigheter, 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. 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 registreringsøknad i et land som er tilsluttet protokollen, kan søke om internasjonal registrering ved Det internasjonale byrået ved Verdens immaterialrettsorganisasjon (World Intellectual Property Organization, 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 WIPO med krav om at en internasjonal varemerkeregistrering skal gis virkning i Norge.

2.2.4 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 av traktaten. I regi av WIPO er det 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 i de tilsluttede landene, og ikke materiell varemerkerett.

Singaporetraktaten trådte i kraft 16. mars 2009, og mer enn 40 land har til nå sluttet seg til traktaten, blant annet Danmark og Sverige. Norge har ikke tiltrådt verken varemerkelovtraktaten 1994 eller Singaporetraktaten, selv om norsk varemerkeregelverk i alt vesentlig er i samsvar med traktatens bestemmelser. Etter vedtakelsen av den reviderte Singaporetraktaten er det ikke lenger aktuelt å tiltre den opprinnelige varemerkelovtraktaten fra 1994.

Ved varemerkeloven 2010 ble det åpnet for deling av varemerkeregistreringer, for å legge til rette for norsk tiltredelse til Singaporetraktaten, og vilkåret for å ta en sak under behandling til tross for fristoversittelse ble samtidig brakt i samsvar med traktatens krav, se Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 9 og 93. Det ble samtidig varslet at departementet ville komme tilbake til spørsmålet om tiltredelse etter at varemerkeloven 2010 var trådt i kraft.

I høringsnotatet punkt 13 foreslås det at Norge tiltrer Singaporetraktaten. Dette er i samsvar med målsetningen om å slutte Norge til internasjonale avtaler og ha et oppdatert nasjonalt regelverk for å sikre et velfungerende system for rettsvern, jf. Meld. St. 28 (2012-2013) s. 50.

2.2.5 EUs varemerkedirektiv

Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om innbyrdes 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 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 (varemerkedirektivet 2008). Dette direktivet er en kodifisert versjon som innholdsmessig tilsvarer det forrige 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.

I desember 2015 ble det vedtatt et nytt varemerkedirektiv i EU, direktiv 2015/2436. Det nye varemerkedirektivet er del av en større reform der det også er gjort omfattende endringer i EUs varemerkeforordning (se punkt 2.2.6). Bakgrunnen for reformen er en målsetning om å gjøre det europeiske varemerkesystemet mer brukervennlig og effektivt, jf. fortalet til det nye varemerkedirektivet punkt 6. Dette søkes oppnådd ved ytterligere harmonisering av materielle regler sammenlignet med gjeldende direktiv, men også ved nye bestemmelser om formelle forhold knyttet til krav til søknader og registreringsmyndighetenes saksbehandling. Reformen innebærer at reglene i varemerkedirektivet og varemerkeforordningen gjøres like på flere punkter enn i dag. Det nye direktivet er også langt mer omfattende enn direktivet fra 2008. Dette er både fordi det nye direktivet inneholder en mer detaljert regulering av spørsmål som også var regulert i det tidligere direktivet, men også fordi det nye direktivet omhandler spørsmål som ikke var regulert i det gamle direktivet, slik som regler om varemerkerettigheter som eiendomsobjekt og om registreringsmyndighetenes saksbehandling.

Direktivet har regler om anvendelsesområde og definisjoner i kapittel 1, og materielle bestemmelser om varemerker i kapittel 2, herunder om vilkår for registrering og enerettens innhold, bruksplikt og grunnlag for sletting av varemerkeregistreringer. Absolutte registreringshindre er regulert i artikkel 4, og relative registreringshindre i form av eldre rettigheter er regulert i artikkel 5. I bestemmelsen om enerettens innhold i artikkel 10 innføres en ny bestemmelse om adgang for merkehaveren til å gripe inn mot varer som er i transitt. I tillegg finnes bestemmelser i kapittel 2 om varemerker som eiendomsobjekt, dvs. om overdragelse og lisens samt pantsettelse og utlegg, og om fellesmerker, dvs. kollektivmerker og garanti- og kontrollmerker. I det tredje kapitlet gis nye regler om saksbehandlingen ved varemerkeregistreringer, og om innsigelse og oppheving av varemerkeregistreringer. Her kreves blant annet at statene har en prosedyre for administrativ oppheving av ugyldige varemerkeregistreringer, dvs. at dette må kunne skje administrativt, og ikke bare ved sak for domstolene. Her er også bestemmelser om varemerkeregistreringens varighet, om fornyelse og om kommunikasjon med registreringsmyndigheten. Det fjerde kapitlet i direktivet har administrative bestemmelser om samarbeid mellom registreringsmyndighetene, som legger opp til blant annet å fremme harmonisering av praksis og bruk av felles verktøy i behandlingen av søknader og registreringer. I tillegg er det bestemmelser om behandling av personopplysninger, om gjennomføringsfrister og om oppheving av 2008-direktivet.

2.2.6 EUs varemerkeforordning

I EU gjelder i tillegg til varemerkedirektivet også EUs varemerkeforordning, som gjør det mulig å oppnå enerett til varemerke med virkning i hele EU under ett ved søknad til European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Vilkårene og saksbehandlingen for slike varemerkeregistreringer reguleres i varemerkeforordningen. Tidligere var disse reglene gitt i forordning 207/2009/EF om fellesskapsvaremerker, men denne ble endret ved forordning 2015/2424 vedtatt 16. desember 2015, og er deretter avløst av forordning (EU) nr. 2017/1001 av 14. juni 2017 om EU-varemerker (heretter varemerkeforordningen). Deler av de nye reglene om EU-varemerker trådte i kraft 23. mars 2016, mens øvrige deler trådte i kraft 1. oktober 2017.

Ved siden av den nye varemerkeforordningen har Kommisjonen også vedtatt to forordninger 18. mai 2017 med utfyllende regelverk, som trådte i kraft samtidig med den nye varemerkeforordningen. Dette er kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1431 («Implementing Regulation») og kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1430 («Delegated Regulation»). Den førstnevnte forordningen inneholder blant annet nærmere bestemmelser om krav til innholdet i søknader om EU-varemerker, herunder om hvordan merket skal gjengis i søknaden for ulike typer av merker, om kunngjøringer fra EUIPO og om gebyrer. Den andre forordningen inneholder blant annet nærmere bestemmelser om saksbehandlingen i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving av EU-varemerker, om saksbehandlingen ved klage, om hvordan meldinger fra EUIPO til parter skal sendes, og om frister. De to tidligere forordningene med utfyllende bestemmelser til forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemerker, kommisjonsforordning (EF) nr. 2868/95 og nr. 216/96, er opphevet.

På grunn av at systemet for EU-varemerker forvaltes av EU-organer, og dermed ikke harmonerer med topilarsystemet 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. Flere av bestemmelsene i varemerkeforordningen samsvarer imidlertid med regler i varemerkedirektivet, og praksis fra EU-domstolen og Underretten knyttet til forordningens bestemmelser vil derfor også være relevant for tolkningen av norske lovbestemmelser som gjennomfører tilsvarende bestemmelser i varemerkedirektivet, 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. Videre har Høyesterett lagt til grunn at også 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 forstand at de belyser praksis fra EU-domstolen og Underretten samt etablert praksis i EUIPO. Selvstendig betydning utover dette bør retningslinjene neppe tillegges. EU-domstolen og Underretten har gitt uttrykk for

at retningslinjene ikke utgjør bindende rettsakter, og at det er selve 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 immaterielle rettigheter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF om håndheving av immaterielle rettigheter 29. april 2004 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. Norge er derfor ikke forpliktet til å gjennomføre reglene i direktivet. Ved lov 31. mai 2013 nr. 25, i kraft 1. juli 2013, ble imidlertid reglene om håndheving i lovgivningen om industrielt rettsvern endret slik at de ble brakt minst på nivå med det som gjelder i EU etter håndhevingsdirektivet, 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 i betydelig grad. 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

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 av 12. juni 2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter opphever tidligere forordning om slik grensekontroll, rådsforordning (EF) nr. 1383/2003. Forordningen har regler om tollmyndighetenes inngripen overfor varer som mistenkes å krenke immaterielle rettigheter, og om de tiltak som skal treffes med slike varer.

Verken den tidligere eller den nåværende forordningen om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter er innlemmet i EØS-avtalen, ettersom EFTA-statene ikke deltar i EUs tollunion, og bestemmelser om grensekontroll faller utenfor EØS-samarbeidet. I norsk rett finnes regler om tollmyndighetenes kontroll med varer som mistenkes å krenke 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 rettighetshaver 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 ved lovendringer i 2013, ble det gjort enkelte ytterligere endringer i reglene om tollmyndighetenes tilbakehold av varer som mistenkes å krenke immaterialrettigheter. 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 forordning nr. 1383/2003, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 66.

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 i en periode 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. For små forsendelser er det innført egne regler om en særlig forenklet fremgangsmåte. I tillegg har EU-domstolen i sak C-98/13 *Rolex* avgjort at tollmyndighetene i EU-landene kan holde tilbake og besørge ødeleggelse av varer der bare avsenderen handler i næring, dvs. der mottakeren er en privatperson som ikke opptrer i næringsvirksomhet ved kjøpet og innførselen av varen.

I høringsnotatet punkt 15 vil det foreslås endringer i tolloven som tar sikte å bringe det norske regelverket mer på nivå med reglene i EU etter forordning (EU) nr. 608/2013.

2.3 Gjennomføring av nytt varemerkedirektiv

EU-landenes frist for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet er 14. januar 2019, med unntak av kravet om å innføre en ordning med administrativ oppheving av varemerker, der gjennomføringsfristen er 14. januar 2023, jf. artikkel 54.

Direktivet er i det vesentlige EØS-relevant, og det arbeides på EFTA-siden med sikte på at en beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen kan fattes så snart som mulig og i løpet av 2018. Avhengig av blant annet tidspunktet for EØS-komiteens vedtak, tas det utgangspunkt i at lovendringene som gjennomfører direktivet i norsk rett, kan settes i kraft i løpet av våren 2019. I høringsnotatet punkt 3 til 12 behandles hvordan det nye varemerkedirektivet skal gjennomføres i norsk rett. I hovedsak foreslås direktivet gjennomført i varemerkeloven, men det er også nødvendig med enkelte endringer i varemerkeforskriften.

På samme måte som 2008-direktivet, gjelder det nye direktivet bare for varemerker vernet ved registrering, men det er ikke til hinder for at statene fortsetter å gi beskyttelse til varemerker vernet gjennom bruk, jf. direktivet artikkel 1 og fortalen punkt 11. Ved gjennomføringen av direktivet i norsk rett tas det generelt utgangspunkt i at bestemmelsene, så langt som det er mulig, 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 registrering 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 rent nasjonal søknadsprosess, eller etter en internasjonal registrering som er gitt virkning her i landet. Det nye varemerkedirektivet har videre en del egne bestemmelser om fellesmerker, men det fremgår av artikkel 1 at de alminnelige bestemmelsene gjelder også for fellesmerkene så langt det ikke er gitt særlige

regler, på tilsvarende måte som etter varemerkeloven. Dette systemet kan dermed videreføres etter gjennomføringen av det nye direktivet.

Direktivet bygger på et forslag fra EU-kommisjonen (KOM (2013) 162 endelig). EØS EFTA-statene avga uttalelse til dette direktivforslaget 24. mars 2014, og motsatte seg blant annet det daværende forslaget om at registreringsmyndighetene under søknadsbehandlingen ikke lenger skulle ha adgang til av eget tiltak å prøve søknaden mot relative registreringshindre i form av eldre rettigheter. På dette punktet ble Kommisjonens forslag ikke fulgt opp i det vedtatte direktivet. Dette betyr at de norske reglene i varemerkeloven § 20, som slår fast at Patentstyret av eget tiltak skal prøve søknaden mot eldre varemerkeregistreringer og varemerkesøknader, samt mot andre relative registreringshindre dersom Patentstyret blir oppmerksom på slike, kan videreføres.

Ved innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen legges det fra EØS EFTA-siden foreløpig opp til å be om en EØS-tilpasningstekst der bestemmelsen i artikkel 10 nr. 4, som gjelder adgang for merkehaveren til å gripe inn mot varer i transitt, ikke gis anvendelse for EFTA-statene. Bestemmelsen retter seg mot tollmyndighetenes grensekontroll, og viser til EUs forordning nr. 608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter. Siden denne forordningen ikke er EØS-relevant, og EFTA-statene ikke deltar i EUs tollunion eller handelspolitikk overfor tredjeland, anses denne bestemmelsen å falle utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde. Hvis det blir enighet om en tilpasningstekst på dette punktet, vil det ikke foreligge noen forpliktelse for EØS EFTA-statene til å gjennomføre artikkel 10 nr. 4 i direktivet. Det kan likevel vurderes på fritt grunnlag om lignende regler bør innføres i norsk rett, se punkt 15 i høringsnotatet.

Det er et spørsmål om direktivet artikkel 43 skal forstås slik at statene må begrense grunnlagene for opphevelse som kan påberopes i innsigelsesordningen for varemerkeregistreringer, slik at det bare skal være mulig å påberope relative registreringshindre i form av eldre rettigheter, og ikke absolutte registreringshindre, slik som for eksempel at kravet til særpreg ikke er oppfylt. EU-kommisjonens representanter har på et møte om gjennomføring av direktivet gitt uttrykk for at direktivet skal tolkes på denne måten, og har blant annet vist til forhistorien før direktivet ble vedtatt, der et forslag om å inkludere en henvisning i artikkel 43 til bestemmelsen i artikkel 4 om absolutte registreringshindre, ble forkastet i prosessen mellom Europaparlamentet og Rådet. Etter sin ordlyd, og ut fra fortalen til direktivet punkt 38, kan imidlertid mye tale for at artikkel 43 må forstås som en minimumsforpliktelse, der statene må åpne for at innsigelser kan baseres på relative registreringshindre, men står fritt til å la ordningen også omfatte absolutte hindre. I så fall er det ikke behov for en EØS-tilpasningstekst ved innlemmelsen av direktivet for å kunne videreføre den norske ordningen, der både absolutte og relative registreringshindre kan påberopes ved innsigelse. EØS EFTA-siden har på denne bakgrunn ikke tatt initiativ til en tilpasningstekst på dette punktet. Både Finland og Sverige har også lagt til grunn at direktivet åpner for å videreføre en innsigelsesordning der både absolutte og relative registreringshindre kan påberopes, se for det svenske lovforslaget Lagrådsremiss 19. april 2018 s. 162.

For øvrig er saksbehandlingsreglene i direktivet i stor utstrekning utformet slik at de gir visse alminnelige prinsipper, men der detaljene overlates til nasjonal rett og statene står fritt til å utforme mer spesielle regler, jf. fortalen til direktivet punkt 9.

Dette innebærer mindre behov for å vurdere EØS-tilpasninger til saksbehandlingsreglene, selv om slike regler faller utenfor kjernen av EØS-samarbeidet.

For øvrig har det også vært vurdert å be om en EØS-tilpasning som utelukker bestemmelsene i direktivet om særskilt pantsettelse og utlegg fra anvendelse for EØS EFTA-statene. Dette i lys av at det i forbindelse med lovendringer i kraft fra 1. juli 2015 ble lagt til grunn at det ikke var hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker, se Prop. 101 L (2013-2014) s. 19 og 36. Det er ikke tatt initiativ fra norsk side til en tilpasningstekst på dette punktet, da det kan være krevende å få gjennomslag for at slike regler ikke er EØS-relevante. Det kan dessuten være hensiktsmessig at norske regler gir tilsvarende muligheter til å benytte registrerte varemerker som sikkerhetsobjekt som det som gjelder i EU-landene. Bestemmelsene i direktivet er her utformet meget generelt, og overlater spillerom til nasjonal rett til å bestemme de nærmere forutsetningene for blant annet gyldigheten av en stiftelse av pant, samt forutsetningene for rettsvern og tvangsfullbyrdelse. Dette er hensiktsmessig i lys av de forskjellene som eksisterer i ulike EU/EØS-land når det gjelder reglene om slike forhold.

3 Tegn som kan være varemerke

3.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven § 2 er den generelle bestemmelsen om hva slags typer av tegn det kan oppnås enerett til etter loven, og den gjennomfører artikkel 2 og artikkel 3 nr. 1 bokstav e i gjeldende varemerkedirektiv. Varemerkeloven § 14 første ledd krever at varemerker som søkes registrert, må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2. Dermed fremgår det at kravene i § 2 utgjør registreringsvilkår, slik at søknader om registrering av tegn som ikke oppfyller kravene i § 2, skal avslås. Direktivet gjelder bare for varemerker som vernes ved registrering, mens lovbestemmelsen i § 2 også gjelder for merker som oppnår vern gjennom bruk.

Ved vurderingen av om det aktuelle tegnet faller innenfor § 2, er virkninger av bruk av merket ikke relevant, jf. varemerkeloven § 14 første ledd første punktum. Er merket en type tegn som ikke kan beskyttes som varemerke, kan denne registreringshindringen altså ikke overvinnes ved innarbeidelse av merket. Utgangspunktet etter § 2 første ledd er imidlertid at det ikke er noen begrensninger med hensyn til hvilke tegn som kan være varemerke, dvs. at ethvert tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, kan utgjøre et varemerke.

Bestemmelsen i § 2 første ledd oppstiller bare et abstrakt krav om at det aktuelle tegnet må ha særpreg som kjennetegn. Spørsmålet om merket konkret har særpreg som kjennetegn for visse varer og tjenester må vurderes etter § 3 tredje ledd for varemerker som anføres å ha oppnådd vern ved innarbeidelse, og etter § 14 for varemerker som søkes registrert.

I § 2 første ledd regnes det også opp en rekke eksempler på tegn som kan utgjøre varemerker. Dette omfatter ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje. 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. 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 andre ledd oppstiller imidlertid visse begrensninger med hensyn til hvilke tegn det kan oppnås varemerkerett til. Her utelukkes 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 bestemmelsen er å verne konkurransen, ved å hindre at varemerkebeskyttelsen gir eieren et monopol på produktegenskaper som det er sannsynlig at en bruker av produktet vil søke også i varene til konkurrenter, jf. EU-domstolens dom i sak C-299/99 *Philips* avsnitt 78. Det er tilstrekkelig at et av kriteriene i § 2 andre ledd er oppfylt for å utelukke varemerkevern, jf. sak C-371/06 *Benetton* avsnitt 26. Bestemmelsen gjelder varens form, dvs. tredimensjonale vareformer, men får også anvendelse på todimensjonale naturalistiske avbildninger av en form som er relevant for varens form, jf. EFTA-domstolens dom i sak E-5/16 *Vigeland* avsnitt 112 og 115.

Et merke som utelukkende består av slike tegn som omfattes av § 2 andre ledd, kan det ikke oppnås varemerkerettslig enerett til, verken ved registrering eller innarbeidelse. Skal det gis beskyttelse for denne typen vareformer eller vareutstyr, må det skje gjennom andre former for beskyttelse, slik som de tidsbegrensede rettighetene etter patent- og designloven.

3.2 Nytt varemerkedirektiv

I det nye varemerkedirektivet artikkel 3 videreføres regelen fra gjeldende direktiv om at «ethvert tegn» som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, kan utgjøre et varemerke. Sammenlignet med varemerkedirektivet 2008 er det nytt at lyder og farger er lagt til i oppregningen av hvilke tegn som kan utgjøre et varemerke. På tilsvarende måte som etter gjeldende direktiv kan oppregningen av typer av tegn i den nye artikkel 3 ikke anses som uttømmende, slik at inkluderingen av lyder og farger ikke innebærer noen egentlig realitetsendring.

Når det gjelder tegn som er utelukket fra varemerkerettsbeskyttelse, er det gjort en justering av ordlyden i bestemmelsene om dette i det nye direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav e (i) til (iii) slik at det ikke lenger bare skal gjelde tegn som utelukkende består av en vares form, men også tegn som utelukkende består av «en anden egenskab» ved varen som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller gir den en betydelig verdi. En tilsvarende endring er gjort i den nye varemerkeforordningen, se artikkel 7 nr. 1 bokstav e. Endringen må ses i sammenheng med endringen av kriteriet for gjengivelse av varemerker i varemerkeregistrene, som er ment i større grad enn tidligere å åpne for registrering av utradisjonelle varemerker, slik som lyder og farger, se punkt 4.2.2 i høringsnotatet. Med en slik oppmyking av kriteriet for gjengivelse i registeret, tas det i artikkel 4 nr. 1 bokstav e (i) til (iii) samtidig i betraktning at det for mer utradisjonelle varemerker kan være aktuelt at merket utelukkende består av andre funksjonelle karaktertrekk ved varen enn en «form», og at slike karaktertrekk på samme måte som formen kan følge av varens art, være nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Tanken bak endringene ved

artikkel 4 nr. 1 bokstav e er at slike merker bør være utelukket fra registrering på samme måte som varemerker bestående av selve vareformen. Det dreier seg altså ikke egentlig om en utvidelse av bestemmelsen om merker som er utelukket fra vern, men om en presisering av dens innhold i lys av utvidelsen av hvilke typer av merker som kan oppfylle de nye kravene til gjengivelse i varemerkeregisteret. Som eksempel kan det for et lydmerke tenkes at lyden av en motorsykkel for motorsykler vil være en funksjonell egenskap som følger av varens art, og som følgelig ikke kan utgjøre et varemerke.

Det sentrale ved vurderingen av om et tegn som består av en vareform eller annen egenskap ved en vare er utelukket fra vern, vil fortsatt være om formen eller egenskapen følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. I så fall kan tegnet ikke oppfylle varemerkets grunnleggende funksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og er utelukket fra vern, både ved registrering og innarbeidelse.

3.3 Endringsforslag

Det er nødvendig med visse endringer i varemerkeloven § 2 for å gjennomføre artikkel 3 bokstav a og artikkel 4 nr. 1 bokstav e i det nye varemerkedirektivet.

Ordlyden i oppregningen av tegn i varemerkeloven § 2 første ledd er ikke fullt ut sammenfallende med ordlyden i direktivet, som ikke nevner ordforbindelser, slagord, figurer eller vareutstyr. Ettersom oppregningen ikke er uttømmende har dette liten betydning, og det er klart at disse eksemplene uansett kan falle innenfor begrepet «tegn» etter direktivet, jf. for eksempel EU-domstolens dom i sak C-64/02 P *Das Prinzip der Bequemlichkeit* om slagord. For ordens skyld kan det likevel være hensiktsmessig at oppregningen i § 2 første ledd fullt ut tilpasses til direktivets ordlyd.

Samtidig må § 2 andre ledd om utelukkelse fra vern endres slik at også andre egenskaper ved varen enn formen omfattes i tilfeller der når det aktuelle tegnet utelukkende består av en slik egenskap og denne følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

Spørsmålet om andre egenskaper ved varen enn formen omfattes allerede av registreringshinderet etter artikkel 3 nr. 1 bokstav e i varemerkedirektivet 2008, er forelagt for EU-domstolen i sak C-163/16 *Louboutin and Christian Louboutin*. Saken gjelder om en rødfarge på en skosåle kan falle inn under bestemmelsen hvis fargen tilfører varen en betydelig verdi. Etter det nye direktivet vil slike egenskaper omfattes av bestemmelsen hvis den aktuelle egenskapen følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 2 og merknadene til bestemmelsen.

4 Registreringsvilkår

4.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven §§ 14 til 16 oppstiller de materielle registreringsvilkårene for varemerker. Disse deles inn i såkalte absolutte og relative registreringshindre, der

absolutte registreringshindre er begrunnet i ulike offentlige hensyn, mens relative registreringshindre gjelder eldre kolliderende rettigheter og er relative i den forstand at de bare vil utgjøre et hinder for registreringen av et yngre varemerke hvis innehaveren av den eldre rettigheten ikke samtykker i registreringen. Bestemmelsene i varemerkeloven §§ 14 til 16 gjennomfører artikkel 2, 3 og 4 i varemerkedirektivet 2008. Flere av bestemmelsene er valgfrie for statene, og ikke alle er gjennomført i norsk rett.

Det er i utgangspunktet parallellitet mellom de materielle registreringsvilkårene etter varemerkeloven §§ 14 til 16 og ugyldighetsgrunnene som kan medføre etterfølgende oppheving av en varemerkeregistrering ved innsigelse (jf. varemerkeloven § 29), administrativ overprøving og ugyldighetssøksmål (jf. varemerkeloven § 35). Unntak gjelder varemerker som er innarbeidet lokalt og merker der bruksplikten ikke er oppfylt, som utgjør registreringshinder ved søknadsbehandling og ved innsigelse, men ikke ugyldighetsgrunn, jf. varemerkeloven § 35 andre ledd.

Varemerkeloven § 14 oppstiller krav til at merket for å kunne registreres må utgjøre et tegn som kan oppnå vern etter varemerkeloven § 2, kunne gjengis grafisk og ha særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder og ikke være beskrivende eller generisk, jf. varemerkedirektivet 2008 artikkel 3 nr. 1 bokstav a til e. Kravet til særpreg og at merket ikke skal være beskrivende eller generisk, må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum. Ved vurderingen av om merket er beskrivende eller generisk, eller har tilstrekkelig 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.

Varemerkeloven § 15 oppstiller ytterligere registreringshindre satt av hensyn til offentlige interesser, og slår fast at et varemerke ikke kan registreres hvis det strider mot annen lov enn varemerkeloven, jf. varemerkedirektivet 2008 artikkel 3 nr. 2 bokstav a, hvis merket er egnet til å villedes, jf. artikkel 3 nr. 1 bokstav g i varemerkedirektivet 2008, eller hvis det strider mot offentlig orden eller moral, jf. varemerkedirektivet 2008 artikkel 3 nr. 1 bokstav f. Norge har ikke gjennomført den valgfrie bestemmelsen i 2008-direktivet artikkel 3 nr. 2 bokstav b om tegn av høy symbolsk verdi, slik som religiøse symboler, men slike symboler kan etter omstendighetene falle inn under bestemmelsen om offentlig orden og moral.

Terskelen for å nekte registrering på grunnlag av at merket vil stride mot offentlig orden eller moral er høy, jf. EFTA-domstolens dom i sak E-5/16 *Vigeland* avsnitt 102. Bestemmelsen ble anvendt av Klagenemnda for industrielle rettigheter ved avgjørelsen i forente saker VM 16/00148/159/150/151/153/154 *Vigeland*, der nemnda fant at det forelå helt spesielle omstendigheter ved at grunnleggende samfunnsinteresser tilsa at det ikke burde gis varemerkevern etter at den opphavsrettslige vernetiden for kunstverk av en helt spesiell kulturell verdi var utløpt. Normalt er det imidlertid ingenting i veien for overlappende vern gjennom opphavsrett og varemerkerett, og reglene om særpreg mv. vil gi tilstrekkelig grunnlag for å ivareta de hensyn som gjør seg gjeldende.

Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c forbyr registrering uten tillatelse av varemerker som inneholder statsflagg samt visse offentlige våpen og emblemer

mv. omfattet av straffeloven §§ 165 eller 166. Bestemmelsen gjennomfører Norges forpliktelser etter Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om industriell eiendomsrett artikkel 6ter og varemerkedirektivet 2008 artikkel 3 nr. 1 bokstav h. Muligheten etter direktivet artikkel 3 nr. 2 bokstav c til å oppstille et særskilt registreringshinder også for andre våpen, emblemer og segl av offentlig interesse enn dem som faller inn under Pariskonvensjonen artikkel 6ter er ikke utnyttet i norsk rett. Etter omstendighetene kan registreringshinderet for villedende merker, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b, få anvendelse.

Varemerkedirektivet 2008 har ikke egne bestemmelser om registreringshindre for varemerker som inneholder navn på land. Hvorvidt slike merker kan registreres, vil følgelig bero på anvendelse av de alminnelige registreringsvilkårene, med mindre det enkelte land har særskilt lovgivning om beskyttelse av landnavn. I norsk rett er det ikke gitt særskilt lovgivning som innskrenker registreringsadgangen for varemerker inneholdende landnavn, og adgangen til å registrere slike merker vil følgelig bero på de alminnelige bestemmelsene i varemerkeloven, herunder registreringshindrene for villedende og beskrivende varemerker.

I varemerkeloven § 15 andre ledd oppstilles et registreringshinder for varemerker som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk opprinnelsesbetegnelse for vin eller brennevin, med mindre varen har den opprinnelsen betegnelsen utpeker. Bestemmelsen oppfylder TRIPS-avtalen artikkel 23 nr. 2 og motsvares av markedsføringsloven § 31, som retter seg mot den urettmessige bruken av slike betegnelser.

Varemerkeloven § 16 oppstiller de relative registreringshindrene. Dette omfatter for det første eldre registrerte og innarbeidede varemerker, foretaksnavn og andre forretningskjennetegn (§ 16 bokstav a). At eldre registrerte varemerker samt registreringssøkte varemerker er obligatoriske registreringshindre der det foreligger forvekslingsfare, følger av varemerkedirektivet 2008 artikkel 4 nr. 1 og 2. Det samme skal etter artikkel 4 nr. 2 bokstav d gjelde for varemerker som er velkjent i det aktuelle landet, jf. Pariskonvensjonen artikkel 6bis. I norsk rett er alle innarbeidede eldre varemerker, også dem som ikke er velkjente, omfattet av § 16 bokstav a, noe direktivet artikkel 4 nr. 4 bokstav b åpner for. I norsk rett er videre velkjente varemerker etter varemerkeloven § 16 bokstav a gitt et utvidet vern mot registrering av yngre merker også der det ikke foreligger risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd, noe det er anledning til etter direktivet artikkel 4 nr. 4 bokstav a. Etter ordlyden i 2008-direktivet gjelder dette bare der varene eller tjenestene søknaden gjelder ikke er likeartede med dem det velkjente merket er registrert for, men etter EU-domstolens dom i sak C-292/00 *Zino Davidoff* kan den tilsvarende bestemmelsen i artikkel 5 nr. 2 også anvendes når varene eller tjenestene er identiske eller likeartede. Ordlyden i varemerkeloven § 4 andre ledd er utformet i samsvar med dette, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43, og tilsvarende gjelder etter § 16 bokstav a.

Adgangen til å oppstille registreringshindre etter § 16 for andre rettigheter, slik som foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, opphavsrettigheter og rett til navn og portrett, følger av artikkel 4 nr. 4 bokstav b og c i 2008-direktivet. I tillegg oppstiller varemerkeloven § 16 bokstav e et registreringshinder der det foreligger en eldre rett til visse betegnelser etter landbrukskvalitetsloven eller matloven. Dette gjelder betegnelser beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om

opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler. Dette registreringshinderet kan forankres i 2008-direktivet artikkel 4 nr. 4 bokstav a eller eventuelt c (iv).

I tillegg har varemerkeloven § 16 bokstav b en bestemmelse om 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 kjennetegn for varer eller tjenester og fortsatt bruker, hvis søkeren kjente til bruken og søknaden dermed anses innlevert i strid med god forretningsskikk. Denne bestemmelsen bygger på 2008-direktivet artikkel 4 nr. 4 bokstav g. 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 høyre spalte. Det er ikke noe krav etter § 16 bokstav b at merket er tatt i bruk i Norge, så også en tidligere bruker i utlandet vil kunne påberope seg bestemmelsen. Bestemmelsen vil for eksempel kunne være aktuell der en fullmektig, agent eller annen representant for den utenlandske merkehaveren har registrert varemerket her i landet uten merkehaverens tillatelse. I slike tilfeller vil merkehaveren kunne kreve registreringen overført til seg etter varemerkeloven § 21 eller § 28. Dette er i samsvar med kravene etter Pariskonvensjonen artikkel 6*septies*, som krever at merkehaveren, i tilfeller der en agent eller annen representant har søkt merket registrert uten dennes tillatelse, skal kunne protestere mot og kreve å få opphevet registreringen, alternativt kreve å få merket overført til seg der nasjonal rett tillater dette, og kunne motsette seg bruken av merket. I norsk, svensk og dansk rett er dette ivaretatt ved registreringshinderet for merker som en annen har vært først ute med å ta i bruk, og ved reglene om overføring av retten til merket. Det fremgår også av forarbeidene til varemerkeloven at bestemmelsene i § 21 og § 28 kan benyttes til å kreve overføring der en agent for merkehaveren uten samtykke har registrert «husets» merke for seg selv, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 56. Norsk varemerkelov oppstiller ellers ikke noe generelt registreringshinder for andre tilfeller der registreringsøknader inngis i ond tro.

4.2 Nytt varemerkedirektiv

4.2.1 Innledning

Det nye varemerkedirektivet gir, på samme måte som direktivet fra 2008, en uttømmende opplisting av registreringshindre og ugyldighetsgrunner som kan oppstilles av statene, likevel slik at flere av bestemmelsene er valgfrie, jf. fortalen punkt 14. I hovedsak videreføres de nåværende registreringsvilkår og ugyldighetsgrunner, men direktivet introduserer samtidig enkelte nye grunnlag.

Innholdet i kravet til særpreg, og bestemmelsene om merker som er beskrivende eller generiske, er videreført innholdsmessig uendret i det nye direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav b til d. Det samme gjelder bestemmelsene om merker som strider mot annen lov enn varemerkeloven eller offentlig orden eller moral, og om merker som er egnet til å villed, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav f og g og artikkel 4 nr. 3 bokstav a.

Registreringshinderet for statsflagg, våpen, merke og segl mv. som angitt i Pariskonvensjonen artikkel 6*ter*, videreføres også uendret i det nye varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav h. I likhet med nåværende direktiv

inneholder det nye direktivet ingen særskilte bestemmelser om varemerker som inneholder landnavn, slik at adgangen til registrering av slike merker fortsatt vil bero på anvendelse av de alminnelige registreringsvilkårene, eventuelt særskilt lovgivning i de landene som har innført dette.

Også når det gjelder de relative registreringshindrene, videreføres nåværende regelverk i stor grad uendret i det nye varemerkedirektivet, men regelverket suppleres med enkelte nye grunnlag for å nekte registrering også her. Ved vurderingen av forholdet til eldre velkjente varemerker er det en endring i det nye direktivet at det utvidede vernet for slike merker er gjort obligatorisk, jf. artikkel 5 nr. 3 bokstav a, mens det var valgfritt etter 2008-direktivet. Det er i tillegg presisert at vernet også gjelder for tilfeller der de aktuelle varene er av samme eller lignende slag som dem varemerkeregistreringen gjelder, noe som er en kodifisering av EU-domstolens praksis og allerede lagt til grunn i varemerkeloven § 4 andre ledd.

Som etter nåværende direktivs artikkel 13, er det også etter nytt direktiv slått fast at der det er grunnlag for å nekte registrering eller for ugyldighet bare for enkelte av varene eller tjenestene et varemerke er registrert for, skal registrering nektes eller kjennes ugyldig bare med virkning for disse varene eller tjenestene, jf. artikkel 7 og 21. Dette innebærer ingen realitetsendring, og er allerede slått fast i norsk rett i varemerkeloven § 38. Tilsvarende gjelder for grunnlag for sletting, jf. også nytt direktiv artikkel 21. Direktivet innebærer ingen endringer i hvilke grunnlag for sletting som kan gjøres gjeldende, jf. artikkel 20.

4.2.2 Krav til gjengivelsen av varemerket

I dag må varemerker for å registreres kunne gjengis grafisk, jf. varemerkeloven § 14 første ledd første punktum og artikkel 2 i varemerkedirektivet 2008. Vilkåret er oppstilt først og fremst av praktiske grunner, siden registrerte varemerker må føres inn i varemerkemyndighetenes registre og være egnet til å kunngjøres for allmennheten på en praktisk måte. Tegn som kan være varemerke etter varemerkeloven § 2, men som ikke kan gjengis grafisk, vil kunne oppnå beskyttelse ved innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Varemerkeforskriften § 8 har nærmere regler om formater og antall eksemplarer som skal leveres av gjengivelsen av merket i søknaden. For or enkelte typer av varemerker er dette nærmere utdypet i retningslinjer fastsatt av Patentstyret 1. februar 2009 i medhold av § 8 femte ledd.

For tegn som kan oppfattes visuelt, vil kravet om grafisk gjengivelse normalt ikke være problematisk. Det har imidlertid skapt problemer for registrering av mer utradisjonelle merker som ikke kan oppfattes visuelt, for eksempel lydmerker og duftmerker (luktmerker). EU-domstolen har i sin praksis lagt til grunn at merker som ikke kan oppfattes visuelt, må gjengis på en måte som er klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, varig og objektiv for å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse, jf. sak C-273/00 *Sieckmann*, der det ble lagt til grunn at en duft (luktmerke) ikke oppfylte kriteriet, verken ved angivelse av en kjemisk formel, deponering av en duftprøve eller ved en verbal beskrivelse. Lydmerker kan derimot etter omstendighetene oppfylle kravet om grafisk gjengivelse, jf. sak C-283/01 *Shield Mark*, der EU-domstolen la til grunn at en gjengivelse i form av et fullstendig notesystem med takter og pauser mv. oppfylte kravet. For lyder som ikke kan beskrives i form av noter vil derimot oppfyllelse av kravet om grafisk

gjengivelse være vanskelig. En lydfil vil ikke anses som en grafisk gjengivelse, og en verbal beskrivelse av lyden vil neppe være tilstrekkelig presis til å oppfylle de kriterier EU-domstolen har oppstilt. For farger kan derimot kravet om grafisk gjengivelse oppfylles ved bruk av en internasjonal fargeidentifikasjonskode, jf. sak C-104/01 *Libertel*. Hvis søknaden gjelder en kombinasjon av farger, må den i tillegg inneholde et systematisk arrangement av fargene på en bestemt måte, jf. sak C-49/02 *Heidelberger Bauchemie*.

I nytt varemerkedirektiv er kravet om grafisk gjengivelse fjernet og erstattet i artikkel 3 bokstav b med et krav om at merket må være egnet til å «blive gengivet i registret på en måte, der gjør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes». Denne endringen er innført også i EUs varemerkeforordning, se forordning (EU) nr. 2017/1001 artikkel 4 bokstav b. I fortalen til direktivet punkt 13 er det vist til kriteriene angitt av EU-domstolen i sak C-273/00 *Sieckmann*, og det vises til hensynet til registreringsystemets formål om å sikre rettssikkerhet og god forvaltning. Det anses ikke lenger nødvendig å kreve grafisk gjengivelse, men tilstrekkelig å oppstille et mer fleksibelt kriterium der det aktuelle tegnet kan gjengis på enhver måte ved bruk av den til enhver tid tilgjengelige teknologi, så lenge gjengivelsen er så klar og entydig at den er egnet til å gi tilstrekkelig klarhet om hva beskyttelsen omfatter.

Det nye kriteriet må forstås i samsvar med retningslinjene EU-domstolen stilte opp i C-273-00 *Sieckmann*, jf. fortalen punkt 13. Direktivet må antas å åpne for gjengivelse av lydmerker ved bruk av lydfiler, ved siden av bruk av notesystem. En lydfil vil kunne gi en tilstrekkelig objektiv, klar, entydig og varig beskrivelse av merket. Siden det nye kriteriet er teknologinøytralt, vil det kunne skje en utvikling over tid med hensyn til hvilke tegn som kan oppfylle kravet om klar og tydelig gjengivelse. Med dagens teknologi synes det imidlertid tvilsomt om man vil være i stand til å gjengi merker bestående av lukt eller smak på en slik tilstrekkelig objektiv, klar og entydig måte som direktivet krever.

I det nye utfyllende regelverket til varemerkeforordningen, se kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1431 av 18. mai 2017 artikkel 3, er det nedfelt detaljerte kriterier for antall eksemplarer og formater som skal leveres ved søknad om registrering av ulike typer varemerker. Det skal angis i søknaden hva slags type merke det gjelder, for eksempel om det er et ordmerke, tredimensjonalt merke eller et fargemerke, og det stilles nærmere krav til formatet for gjengivelse for ulike typer av merker og til antallet eksemplarer som skal innleveres. Det har vært lagt vekt på å utforme reglene i forordningen i samsvar med regel 3 i forskriftene til Singaporetraktaten om varemerkerett (se punkt 13.2 i høringsnotatet).

4.2.3 Tidspunkt for særpregvurderingen og mellomliggende rettigheter

Etter varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum må kravene til særpreg og at merket ikke skal være beskrivende eller generisk være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Dette gjelder også i etterfølgende innsigelsessaker etter varemerkeloven § 26, samt i ugyldighetssaker etter varemerkeloven § 35 første ledd. Det kan altså i slike saker ikke legges vekt på virkninger av bruk av merket som kan ha medført at særpreg er oppnådd i etterkant av registreringen, men før innsigelse ble fremsatt eller før ugyldighetssaken ble

reist. I stedet er det en ubetinget ugyldighetsgrunn at merket ikke hadde særpreg på søknadstidspunktet, selv om merket etter dette, men før et krav om ugyldighet er fremsatt, har oppnådd særpreg gjennom bruk. Regelen om at særpreg må ha foreligget på søknadstidspunktet hvis søkeren først etter at søknaden er innlevert igangsetter en intens markedsføringskampanje. Søkeren vil ikke kunne sikre seg prioritet for et merke som på søknadstidspunktet var beskrivende eller ellers manglet særpreg, og så etterpå innarbeide merket slik at det nødvendige særpreg oppnås.

Regelen i varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum om at særpregkravet må være oppfylt også på registreringstidspunktet har mindre praktisk betydning enn kravet om at særpreg må ha foreligget på søknadsdagen, men kan få betydning i tilfeller der merket hadde særpreg når det ble søkt, men ikke lenger har det på registreringstidspunktet. I avgjørelsen fra Patentstyrets annen avdeling om merket TØRKERULL (NIR 1985 s. 416) ble det lagt til grunn at merket gikk over fra å ha særpreg til å være beskrivende under søknadsbehandlingen. Saken var imidlertid spesiell ved at søknaden ble inngitt i 1970 og Annen avdelings endelige avgjørelse først kom i 1980.

Etter varemerkedirektivet 2008 artikkel 3 nr. 3 var det valgfritt for statene å legge vekt på virkningene av bruk av merket i etterkant av søknadsdagen. Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 blir det derimot et krav at det i etterfølgende ugyldighetssaker skal tas i betraktning om merket har oppnådd særpreg gjennom bruk i tiden etter søknads- og registreringsdagen, men før kravet om ugyldighet ble fremsatt. I så fall kan registreringen ikke oppheves som ugyldig. Dette er ikke nødvendigvis upraktisk, ettersom krav om ugyldighet kan fremsettes lenge etter registreringen. Etter ordlyden synes det som at bestemmelsen bare gjelder for ugyldighetssaker (jf. uttrykkene «erklæres ugyldig» og «begjæringen om ugyldighet»). I tilfeller der innsigelsesbehandling skjer i etterkant av registreringen, slik som i norsk rett, kan det være spørsmål om bestemmelsen må få anvendelse også i innsigelsessakene. Dette følger imidlertid ikke av ordlyden, og foreløpig antas at det er tilstrekkelig for å oppfylle direktivet at en slik regel legges til grunn for ugyldighetssakene. I innsigelsessaker er det også mindre praktisk at merket har oppnådd særpreg etter søknadstidspunktet, men før innsigelsen ble fremsatt, siden innsigelsesfristen er tre måneder fra kunngjøringen av varemerkeregistreringen.

Man kan stille spørsmål om berettigelsen av direktivets regel, som innebærer at registreringen ikke kan kjennes ugyldig til tross for at merket først har oppnådd særpreg etter søknads- og registreringsdagen, og dermed egentlig ikke skulle ha vært registrert i første omgang. Særpreg er jo et absolutt registreringsvilkår, og selv om tidspunktet for vurderingen flyttes, har merket fortsatt prioritet fra søknadsdagen, noe som kan fremstå som lite rimelig når kravet om særpreg først oppfylles i ettertid. På den annen side kan det være hensiktsmessig at merket ikke kan kjennes ugyldig når rettigheten uansett vil bestå i kraft av innarbeidelse, og følgelig vil kunne beskyttes gjennom en ny registreringssøknad. I direktivet er dessuten problemstillingene opp mot innehavere av kolliderende rettigheter ivaretatt gjennom artikkel 8 bokstav a, som slår fast at et eldre merke som først oppnådde særpreg etter at det ble registrert, ikke kan gi grunnlag for å kjenne registreringen av et yngre merke ugyldig hvis det eldre merket først oppnådde særpreg etter prioritetsdagen for det yngre merket. Det yngre merket kan da anses som en såkalt «mellomliggende rettighet», en betegnelse som benyttes i den

svenske utredningen om gjennomføringen av det nye direktivet, se SOU 2016: 79 s. 237. Mellomliggende rettigheter betegner da varemerkerettigheter som er stiftet i perioden etter at det eldre merket ble registrert, men før det hadde oppnådd en slik status at det kunne utgjøre registreringshinder 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. Etter direktivet er det bare i situasjoner der det eldre merket ved bruk hadde oppnådd særpreg på prioritetsdagen for det yngre merket, at det eldre merket vil utgjøre grunnlag for å oppheve registreringen av det yngre.

Artikkel 8 bokstav b og c i direktivet regulerer to beslektede varianter av mellomliggende rettigheter. Dette 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 artikkel 8 bokstav b kan en anførsel om ugyldighet på grunn av risiko for forveksling med et eldre merke bare føre frem hvis det eldre merket hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg på 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 på prioritetsdagen for det yngre.

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 merke ikke kan kjennes ugyldig etter artikkel 8, heller ikke kan få nedlagt forbud mot bruken av det yngre merket i en inngrepssak. Dette må antakelig tolkes slik at det heller ikke kan oppnås dom på andre inngrepssanksjoner. I tillegg 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 tilfeller av passivitet. For passivitetstilfellene viderefører artikkel 9 i det nye direktivet de tilsvarende bestemmelsene i varemerkedirektivet 2008 artikkel 9, jf. varemerkeloven § 8 og 9.

Lignende bestemmelser som artikkel 8 og 18 er innført i den reviderte varemerkeforordningen artikkel 60 og 16.

Bestemmelsene i direktivet om mellomliggende rettigheter har fått en litt komplisert utforming, men innebærer i realiteten ikke annet enn det som ellers ville følge av prinsippet om tidsprioritet, jf. varemerkeloven § 7. Artikkel 8 bokstav a innebærer imidlertid at særpreget for et eldre merke må vurderes prejudisielt når det tas stilling til registrerbarheten av et yngre merke. Dette er en endring sammenlignet med gjeldende norsk rett, der det eldre merket legges til grunn som gyldig registrert inntil det eventuelt reises egen sak om ugyldighet eller sletting, jf. Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett* 3. utgave s. 231 flg. Prøvingen av risiko for forveksling eller velkjenthets for et eldre merke etter artikkel 8 bokstav b og c innebærer derimot ingen endring utover de vurderinger som allerede må gjøres ved vurderingen av om det eldre merket utgjør et registreringshinder for det yngre merket.

4.2.4 Geografiske betegnelser

Geografiske betegnelser («geographical indications», GI) er et samlebegrep for ulike produktbetegnelser som kan beskyttes der det er en viss tilknytning mellom den aktuelle varen og det geografiske området betegnelsen gjelder. Vanligvis består slike betegnelser av et navn som angir at en vare kommer fra et visst avgrenset geografisk område, og der varens kvalitet eller annen egenskap kan henføres til denne geografiske opprinnelsen. For den typen betegnelser som kalles opprinnelsesbetegnelser («designations of origin»), kreves en sterkere kobling til det geografiske området enn hva som gjelder for «alminnelige» geografiske betegnelser. I tillegg finnes tradisjonelle betegnelser for vin, som er betegnelser som man etter tradisjon har benyttet for å beskrive produksjons- eller lagringsmetoden for den aktuelle vinen, og betegnelser for tradisjonelt særpreg (garanterte tradisjonelle spesialiteter i det nye varemerkedirektivets terminologi), som er en betegnelse som beskriver fremstillingen av et spesifikt produkt eller næringsmiddel som har en viss sammensetning, produksjon eller bearbeiding som samsvarer med tradisjonell praksis for dette produktet, eller som er fremstilt fra tradisjonelle råvarer. For alle typene av geografiske betegnelser fastsettes det produktforskrifter, som angir en rekke krav produktet må oppfylle for å kunne benytte den aktuelle betegnelsen. Enhver produsent som oppfyller disse kravene, kan benytte betegnelsen.

I norsk rett er situasjonen at EUs regler om vern av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser samt tradisjonelle betegnelser for vin, aromatiske vinprodukter og brennevin er gjennomført i forskrifter med hjemmel i matloven § 30. EUs regelverk om opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for vin (forordning (EU) nr. 1308/2013) er gjennomført i § 2 i vinforskriften (forskrift 21. mars 2013 nr. 370), mens forordning (EU) nr. 110/2008, som har regler om vern for geografiske betegnelser for brennevin, er gjennomført i spritforskriften (forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiske drikker mv.) § 2. Videre er geografiske betegnelser for aromatiserte vinprodukter beskyttet etter forordning (EU) nr. 251/2014 vernet i norsk rett gjennom spritforskriften § 4. Disse ordningene gjelder systemer for beskyttelse som oppnås ved søknad til Kommisjonen. Også betegnelser fra land utenfor EU kan oppnå vern. Regelverket om vern for de nevnte betegnelsene innskrenker registreringsadgangen for varemerker ved at varemerker som strider mot retten til slike betegnelser, ikke kan registreres, jf. også registreringshinderet for geografiske betegnelser for vin og brennevin etter varemerkeloven § 15 andre ledd.

I EU gjelder i tillegg forordning (EU) nr. 1151/2012 om vern av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksprodukter og næringsmidler. Denne forordningen gjelder landbruksområdet, og er ikke del av EØS-avtalen. Betegnelser vernet etter forordningen har følgelig ikke beskyttelse som sådan etter norsk rett, men vil kunne være utelukket fra varemerkeregistrering om alminnelige registreringsvilkår, slik som for eksempel registreringshinderet for villedende merker i § 15 første ledd bokstav b, kommer til anvendelse. I norsk rett eksisterer en egen ordning etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om vern av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg for næringsmidler. Slike betegnelser utgjør relativt registreringshinder for varemerker etter varemerkeloven § 16 bokstav e. Den norske merkeordningen er åpen også for utenlandske betegnelser. Geografiske betegnelser kan også beskyttes

på varemerkerettslig grunnlag, ved bruk av ordningen med fellesmerker, jf. varemerkeloven § 1 andre ledd og § 14 fjerde ledd.

Det nye varemerkedirektivet inneholder nye bestemmelser om geografiske betegnelser som både absolutte og relative registreringshindre for varemerker. Formålet med å introdusere egne bestemmelser om slike betegnelser er å sikre at EU-regelverk og nasjonal rett om vern for slike betegnelser anvendes på ensartet måte i de ulike land ved vurderingen av registrerbarheten av varemerker, jf. fortalen til direktivet punkt 15. Tilsvarende nye bestemmelser om geografiske betegnelser er innført i varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav j til l og artikkel 8 nr. 6.

Direktivet innfører for det første tre nye kategorier av absolutte registreringshindre knyttet til geografiske betegnelser i artikkel 4 nr. 1 bokstav i til k. I tillegg skal opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser utgjøre relative registreringshindre etter artikkel 5 nr. 3 bokstav c. Dette gir en dobbeltregulering. Formålet er antakelig at geografiske betegnelser skal vurderes under søknadsbehandlingen også av registreringsmyndigheter som bare prøver søknaden opp mot absolutte registreringshindre, slik systemet for eksempel er for registreringen av EU-varemerker ved EUIPO. Samtidig ønskes det at slike registreringshindre skal kunne påberopes ved innsigelse der innsigelsesordningen er begrenset til relative registreringshindre.

I norsk rett kan både absolutte og relative registreringshindre prøves både ved søknadsbehandling og innsigelse, slik at det ikke har så stor betydning om geografiske betegnelser oppstilles som absolutte eller relative registreringshindre. Oppstillingen av slike betegnelser som absolutte hindre vil imidlertid bety at Patentstyret av eget tiltak må ta slike betegnelser i betraktning ved vurderingen av søknaden etter varemerkeloven § 20 første ledd.

Etter artikkel 4 nr. 1 bokstav i skal et varemerke ikke registreres om det er utelukket fra registrering etter EU-lovgivning eller nasjonal rett, eventuelt internasjonale avtaler som EU eller den aktuelle staten er part i, som gir vern for opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser. Etersom EU-lovgivning og avtaler inngått av EU ikke har direkte virkning i EFTA-statene, legges det opp til en EØS-tilpasningstekst her, slik at bestemmelsen i artikkel 4 nr. 1 bokstav i for EØS EFTA-statene vil gjelde betegnelser utelukket fra registrering etter den lovgivningen som gjelder i den aktuelle EFTA-staten eller internasjonal avtale som denne staten er part i. Direktivbestemmelsen oppstiller ikke begrensninger med hensyn til hvilke typer av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser som omfattes, og i prinsippet kan den dermed omfatte betegnelser for både varer og tjenester, og innenfor alle sektorer, forutsatt at det eksisterer et vern etter lovgivning eller internasjonal avtale. I dag eksisterer bare beskyttelsesordninger for produktbetegnelser, og bare innenfor landbruks- og næringsmiddelsektoren. For norsk retts del innebærer dette at direktivet medfører et registreringshinder for de geografiske betegnelser for vin, brennevin og aromatisk vin som er vernet etter EUs ordninger for vern av slike betegnelser og gjennomført i norsk rett ved vin- og spritforskriften. Betegnelser for vin finnes i e-Bacchus-databasen administrert av Kommisjonen, mens geografiske betegnelser for brennevin er listet opp i vedlegg III til forordning (EU) nr. 110/2008, som oppdateres jevnlig. Det er bare registrert fem geografiske betegnelser for aromatiserte viner (Nürnberger

Glühwein, Samborski bermet, Thüringer Glühwein, Vermouth de Chambéry og Vermouth di Torino).

For at det skal foreligge registreringshinder, må varemerket være utelukket fra registrering etter det aktuelle underliggende regelverket for den enkelte betegnelsen. Det følger av det underliggende regelverket om vern for geografiske betegnelser for vin og brennevin at de vernede betegnelse vil utgjøre registreringshinder for varemerker der slik registrering vil medføre en konflikt med retten til betegnelsen. Betegnelsen har vern mot enhver direkte eller indirekte bruk av for sammenlignbare produkter som ikke oppfyller produktspesifikasjonen, som innebærer en utnyttelse av renomméet til den geografiske betegnelsen eller en misbruk, imitasjon eller henspilling 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» mv. 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.

Ettersom forordning (EU) nr. 1151/2012 ikke er en del av EØS-avtalen, vil betegnelser for landbruksprodukter og næringsmidler vernet etter denne EU-ordningen for norsk retts del ikke være omfattet av registreringshinderet etter artikkel 4 nr. 1 bokstav i slik denne forventes å lyde i EØS-tilpasset versjon. Bestemmelsen vil derimot omfatte betegnelser vernet ved registrering hos Mattilsynet etter den norske merkeordningen regulert i forskrift 5. juli 2002 nr. 698. Vernets utstrekning mot yngre varemerker er regulert i forskriften § 18, som slår fast at et yngre merke ikke kan registreres dersom det ville være egnet til å forveksles med en betegnelse vernet med eldre rett. Per i dag er det registrert seks opprinnelsesbetegnelser etter den norske forskriften, hvorav tre er norske og tre er italienske. Det er registrert 25 geografiske betegnelser som alle er norske, herunder «Fenalår fra Norge» og «Tørrfisk fra Lofoten». Disse to betegnelse er også registrert etter EUs ordning.

Når det gjelder internasjonale avtaler etter artikkel 4 nr. 1 bokstav i, vil dette omfatte TRIPS-avtalens vern for geografiske betegnelser for vin og brennevin i artikkel 23 nr. 2. Dette har blitt tolket slik at det også omfatter eventuelle bestemmelser i frihandelsavtaler Norge har inngått om vern for geografiske betegnelser for vin eller brennevin, se avgjørelsen fra Patentstyrets annen avdeling i PS-2006-7622 MISS TEQUILA. I tillegg vil henvisningen i direktivbestemmelsen til internasjonale avtaler omfatte opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for ost beskyttet etter Stresa-konvensjonen 1. juni 1951 om opprinnelsesbetegnelser og betegnelser for oster. Norge er tilsluttet denne konvensjonen, som forbeholder visse ostebetegnelser til opprinnelseslandet, for eksempel Roquefort som bare kan benyttes for oster fra Frankrike. Andre betegnelser kan benyttes også for oster produsert i andre land, så lenge man oppfyller visse krav til produktets art og klart angir hvilket land de er produsert i. Dette gjelder for eksempel Camembert. Det synes ikke nødvendig å ta inn en egen bestemmelse om registreringshinder for ostebetegnelser i varemerkeloven for å oppfylle forpliktelsene etter direktivet og Stresa-konvensjonen. Det må legges til grunn at bruk av de aktuelle betegnelse i varemerker for oster med annen opprinnelse allerede vil rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første

ledd bokstav b om villedende varemerker, som må tolkes i lys av konvensjonsforpliktelsen.

Artikkel 4 nr. 1 bokstav j og k gjelder tilfeller der varemerker ikke skal registreres i medhold av regler om vern av hhv. tradisjonelle betegnelser for vin eller betegnelser for tradisjonelt særpreg for næringsmidler («traditional specialities»). Også her legges det opp til en EØS-tilpasningstekst som innebærer at dette for EØS EFTA-statene vil gjelde betegnelser vernet etter lovgivningen som gjelder i det enkelte EFTA-landet, eller internasjonale avtaler inngått av den aktuelle EFTA-staten. Tradisjonelle betegnelser for vin vernet etter forordning (EF) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 607/2009 har vern i norsk rett etter vinforskriften § 2 og § 5, og vil dermed omfattes av artikkel 4 nr. 1 bokstav j. Slike betegnelser benyttes for å vise at den aktuelle vinen har en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, som eksempelvis «appellation d'origine contrôlée» eller «indicazione geografica tipica», eller for å vise til et trekk ved produksjonsmetoden eller kvaliteten mv. for viner som innehar slike betegnelser, slik som «chateau», «grand cru» eller «riserva», se forordning 1308/2013 artikkel 112. Betegnelsene som er vernet er listet i vedlegg XII til forordning (EU) nr. 607/2009, og finnes også i E-Bacchus-databasen. Etter forordning 1308/2013 artikkel 113 nr. 2 og forordning 607/2009 artikkel 40 nr. 2 har slike betegnelser vern mot ethvert misbruk, også der dette skjer sammen med uttrykk som «type», «lignende» mv., og mot andre uriktige eller villedende angivelser når det gjelder egenskaper mv. ved produktet samt annen praksis som kan villeder forbrukeren, særlig ved å gi inntrykk av at den aktuelle vinen kvalifiserer for bruk av den beskyttede tradisjonelle betegnelsen.

Når det gjelder betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler, er EUs ordning for vern av slike betegnelser etter forordning (EU) nr. 1151/2012 del III ikke del av EØS-avtalen, slik at det for norske retts del utelukkende vil være betegnelser for tradisjonelt særpreg vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698 § 11 som vil falle inn under artikkel 4 nr. 1 bokstav k slik denne forventes å lyde i EØS-tilpasset versjon. Slike betegnelser har vern mot registrering av yngre varemerker som er egnet til å forveksles med betegnelsen, jf. forskriften § 18. Per i dag er det registrert bare én slik betegnelse for tradisjonelt særpreg etter den norske ordningen (Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis). TRIPS-avtalen regulerer ikke betegnelser for tradisjonelt særpreg, og Norge har ikke inngått andre internasjonale avtaler om beskyttelse av slike betegnelser. Henvisningen til slike avtaler i bokstav k er følgelig ikke relevant.

I tillegg til de nye absolutte registreringshindrene, oppstiller det nye varemerkedirektivet i artikkel 5 nr. 3 bokstav c et nytt og obligatorisk relativt registreringshinder knyttet til opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. For at en betegnelse skal utgjøre registreringshinder etter denne bestemmelsen, må den ha et vern etter lovgivning som innebærer en 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 gjennomført i vin- og spritforskriften samt betegnelser for næringsmidler vernet etter den norske merkeordningen etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698. De underliggende regelverkene for disse betegnelsene gir innehaveren av rettigheten til en betegnelse rett til å forby registrering og bruk av et yngre varemerke der dette krenker retten til betegnelsen, for eksempel fordi varemerkeregistreringen vil innebære en utnyttelse av det renommé som er knyttet til betegnelsen.

4.2.5 Planteforedlerrettigheter

Enerett til å utnytte en plantesort kan oppnås ved søknad om planteforedlerrett til Plantesortsnemnda, jf. planteforedlerloven § 4. Nemnda kunngjør sorten og fører den inn i Plantesortsregisteret hvis vilkårene for vern er oppfylt, jf.

planteforedlerloven § 10 andre ledd. Beskyttelsen varer i 20 år, men i 25 år for trær og vinranker, jf. planteforedlerloven § 13. Den vernede sorten må gis et sortsnavn, som skal sikre en klar og ensartet identifikasjon av sorten, og må oppfylle flere vilkår, jf. planteforedlerloven § 5. Sortsnavnet skal benyttes av enhver som omsetter plantemateriale av den beskyttede sorten, også etter at beskyttelsen er opphørt, jf. planteforedlerloven § 20. Det følger av planteforedlerloven § 5 andre ledd bokstav d at det ikke kan benyttes sortsnavn som kan forveksles med et sortsnavn som allerede er registrert som navn på en annen sort i det norske plantesortsregisteret, eller i en fremmed stat.

I EU gjelder i tillegg til nasjonale regler om planteforedlerrett, 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 av 27. juli 1994 om fellesskapets planteforedlerrettigheter.

Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, og rettigheter etter forordningen har følgelig ikke virkning i Norge.

Varemerkeloven har i dag ingen egne bestemmelser om at varemerker som inneholder betegnelser på plantesorter, ikke kan registreres som varemerker. Imidlertid vil slike betegnelser utgjøre det beskrivende navnet på sorten, og vil dermed måtte nektes registrert i medhold av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a eller b. Det er 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 (1992-1993) s. 16. Sortsnavnet anses som en alminnelig varebetegnelse, som gjelder sorten som sådan, uansett hvem som selger den. Sortsnavnet kan dermed ikke fungere som et varemerke, som viser varens tilknytning til en bestemt næringsdrivende.

Det nye varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l slår fast at et varemerke ikke kan registreres dersom det består av eller i det vesentlige gjengir et navn på en plantesort som er registrert i samsvar med EU-lovgivning eller nasjonal rett i den aktuelle staten, eller etter internasjonale avtaler om beskyttelse av planteforedlerrettigheter inngått av EU eller den aktuelle staten. Bestemmelsen gjelder bare dersom varemerkesøknaden gjelder plantesorter av samme eller nært beslektet art med dem planteforedlerretten gjelder. For EØS EFTA-statene legges det opp til en EØS-tilpasningstekst slik at bestemmelsen vil omfatte navn på plantesorter beskyttet med planteforedlerrett etter lovgivningen i den enkelte EFTA-stat eller etter internasjonale avtaler som den aktuelle EFTA-staten er part i. Dette vil dermed for norsk rett omfatte navn på plantesorter for sorter beskyttet med planteforedlerrett etter planteforedlerloven. Når det gjelder internasjonale avtaler, er Norge medlem av Den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV), og har tiltrådt Den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av nye plantesorter 2. desember 1961, som endret 10. november 1972 og 23. oktober 1978 (UPOV 1978). Etter UPOV 1978 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. Det følger av planteforedlerloven § 5 tredje ledd at hvis det er søkt om vern i en annen stat som er medlem i UPOV, skal det benyttes samme sortsnavn i Norge, jf. § 5 tredje ledd.

Registreringshinderet i artikkel 4 nr. 1 bokstav l vil etter dette være til hinder for at det registreres et varemerke som består av eller gjengir vesentlige elementer av et plantesortsnavn for en plantesort som det allerede er meddelt planteforedlerrett for her i landet etter planteforedlerloven. Det relevante skjæringstidspunktet er at sorten må være søkt beskyttet med planteforedlerrett før prioritetsdagen for varemerkesøknaden. Siden dette er et absolutt registreringshinder vil Patentstyret altså, der en søknad gjelder plantemateriale, måtte undersøke om det finnes planteforedlerrettigheter som er relevante for vurderingen av det søkte varemerket. Artikkel 4 nr. 1 bokstav l er bare til hinder for registrering av varemerket dersom søknaden gjelder plantesorter av samme eller nært beslektet art. I andre tilfeller, for eksempel dersom navnet søkes registrert for helt andre varer eller plantesorter som ikke er nært beslektet, får artikkel 4 nr. 1 bokstav l ikke anvendelse. Imidlertid kan det da bli spørsmål om registrering av et varemerke uansett må nektes da merket kan være beskrivende eller villedende, jf. varemerkeloven §§ 14 andre ledd bokstav b og 15 første ledd bokstav b.

Bestemmelsen i direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l er til hinder for varemerkeregistrering selv om innehaveren av den aktuelle planteforedlerrettigheten selv har innlevert varemerkesøknaden eller gitt samtykke til dette. Etter planteforedlerloven § 5 bokstav f kan det heller ikke brukes 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 (1992-1993) s. 16. Tilsvarende innebærer direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l at et navn på en plantesort som gjelder en sort beskyttet ved planteforedlerrett, heller ikke kan søkes registrert som varemerke.

Direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l regulerer bare forholdet til navn på plantesorter der sorten er vernet etter regler om planteforedlerrettigheter. For andre plantesortsnavn vil de alminnelige bestemmelsene om krav til særpreg, samt om beskrivende og villedende varemerker, jf. varemerkeloven §§ 14 første og andre ledd og § 15 første ledd bokstav b, kunne få anvendelse.

4.2.6 Bestemmelser om «ond tro»

Varemerkeloven har i § 16 bokstav b en bestemmelse om 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 kjennetegn for varer eller tjenester og fortsatt bruker, hvis søkeren kjente til bruken og søknaden dermed anses innlevert i strid med god forretningsskikk. Varemerkedirektivet 2008 artikkel 4 nr. 4 bokstav g åpner for å oppstille et slikt registreringshinder, men kun for varemerker tatt i bruk i utlandet. Når den norske bestemmelsen også omfatter merker som utelukkende er tatt i bruk i Norge, må dette ses i sammenheng med at direktivet i artikkel 3 nr. 2 bokstav d åpner for et generelt registreringshinder knyttet til ond tro.

Den svenske varumärkeslagen 2 kap. 8 § første ledd nr. 4 inneholder en tilsvarende bestemmelse som § 16 bokstav b, mens bestemmelsen i den danske

varemærkeloven § 15 stk 3 nr. 3 er avgrenset til merker tatt i bruk i utlandet. Heller ikke svensk eller dansk varemærkelov oppstiller noe generelt registreringshinder knyttet til ond tro.

Varemerkedirektivet 2008 inneholdt bare valgfrie bestemmelser om ond tro som registreringshinder, men ved det nye direktivet artikkel 4 nr. 2 blir det obligatorisk å oppstille en ubetinget ugyldighetsgrunn for tilfeller der en søknad om varemerkeregistrering ble innlevert i ond tro. Det er valgfritt om dette i tillegg oppstilles som et registreringshinder. Samtidig som en generell bestemmelse om ond tro som ugyldighetsgrunn er blitt obligatorisk, er den smalere bestemmelsen om tilfeller der søkeren på søknadstidspunktet var i ond tro om en annens eldre bruk av et forvekselbart merke videreført med enkelte endringer som et valgfritt relativt registreringshinder i artikkel 5 nr. 4 bokstav c. Etter begge bestemmelsene er det hvorvidt søkeren var i ond tro på søknadstidspunktet som er avgjørende, og ikke om vedkommende senere har kommet i ond tro.

En generell bestemmelse om ond tro som ugyldighetsgrunn finnes også i varemerkeforordningen artikkel 59 nr. 1 bokstav b, og en lignende regulering finnes også i flere EU-land, slik som Tyskland og Østerrike. Begrepet ond tro i forordningen og det nye direktivet har et annet innhold enn i den alminnelige formueretten, og tar først og fremst sikte på handlinger av illojal karakter eller i strid med god forretningsskikk, slik som tilegnelse av en annens kjennetegn. Dette er også de handlinger som ligger i kjerneområdet for artikkel 5 nr. 4 bokstav c i direktivet. Det må gjøres en konkret helhetsvurdering av alle relevante faktorer for å vurdere om søkeren har handlet i ond tro ved å tilegne seg en annens kjennetegn, jf. EU-domstolens dom i sak C-529/07 *Lindt Goldhase*. Særlig relevante faktorer kan være om det gjelder et forvekselbart kjennetegn, om søkeren kjente til det eldre kjennetegnet og om omstendighetene tilsier at søkeren har hatt illojale hensikter med registreringen. Andre relevante momenter kan være søkerens formål med registreringen, kjennetegnets karakter, hvor lang tid det andre kjennetegnet har vært i bruk og om det er knyttet et omdømme til det i omsetningskretsen, jf. *Lindt Goldhase* avsnitt 46, 50 og 51. Søkeren vil typisk være i ond tro hvis det eneste formålet med søknaden 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 tilfeller av snylting på andres kjennetegn vil være i kjerneområdet for den generelle ond tro-bestemmelsen, har den et bredere virkeområde og kan også omfatte tilfeller som ligger nært opp til allmenne hensyn, for eksempel der det innleveres gjentakende registreringssøknader for et merke for å unngå å måtte oppfylle bruksplikten, se Underrettens avgjørelser i saker T-136/11 *Pelikan* og T-82/14 *Luceo*. I norsk rett har slike spørsmål kommet opp i forbindelse med vurderingen av bruksplikt, der det er lagt til grunn at suksessive registreringer må identifiseres med hverandre ved vurderingen av bruksplikten, 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*.

Den smalere bestemmelsen i artikkel 5 nr. 4 bokstav c i det nye varemerkedirektivet har en noe endret ordlyd sammenlignet med den tilsvarende bestemmelsen i direktivet fra 2008. Der søkerens onde tro etter 2008-direktivet måtte knytte seg til at et merke tidligere var tatt i bruk i utlandet av en annen, krever det nye direktivet at det eldre merket skal være vernet i utlandet for en

annen. Dette synes å oppstille et noe strengere krav til statusen for det eldre merket. Det må imidlertid legges til grunn at vern ved innarbeidelse vil være tilstrekkelig, dvs. at det ikke kreves at innehaveren av det eldre merket har en varemerkeregistrering i utlandet.

I tillegg til bestemmelsene om merker vernet for en annen i utlandet og den generelle ond tro-bestemmelsen, har det nye direktivet også et obligatorisk relativt registreringshinder i artikkel 5 nr. 3 bokstav b for tilfeller der en agent eller annen representant for merkehaveren søker om registrering i sitt eget navn uten merkehaverens samtykke, med mindre vedkommende kan rettferdiggjøre sin handling. Disse tilfellene vil gjerne også dekkes av den generelle bestemmelsen om ond tro, og av bestemmelsen om merker vernet i utlandet for en annen, men etter artikkel 5 nr. 3 bokstav b er vilkårene for å nekte registrering ikke utformet som et krav om ond tro. Kriteriet her er at søknaden er innlevert uten samtykke, og at handlingen ikke kan rettferdiggjøres av agenten eller representanten. Dette vil gjerne rette seg mot handlinger fra representanten som må anses som illojale overfor merkehaverens interesser, slik at det innholdsmessig vil være stor grad av samsvar med de bestemmelsene som oppstiller ond tro som kriterium. I tillegg har direktivet i artikkel 13 en bestemmelse om at merkehaveren, hvis merket har blitt urettmessig registrert av agenten eller representanten, kan motsette seg bruk av merket og kreve at registreringen overføres til seg. Bakgrunnen for bestemmelsene i direktivet om tilfellene med agenter og representanter er Pariskonvensjonen artikkel 6*septies*, som har tilsvarende bestemmelser om at merkehaveren i slike tilfeller skal kunne motsette seg registreringen og kreve den opphevet, eller overført til seg hvis nasjonal rett åpner for dette.

Når det gjelder begrepene «agent» og «representant», følger det av praksis etter de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (se artikkel 8 nr. 3 og 13) at disse 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 *First Defense Aerosol Pepper Projector* avsnitt 64. Det må vurderes konkret om det eksisterer et slikt samarbeidsforhold mellom partene at det gir grunnlag for en lojalitetsforpliktelse knyttet til interessene til merkehaveren. Dette 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 imidlertid ikke være tilstrekkelig.

Hvis merkehaveren først protesterer mot en varemerkesøknad eller -registrering, vil det være agenten eller representanten som må rettferdiggjøre handlingen, dvs. sannsynliggjøre at det var et rimelig grunnlag for den, for eksempel i form av et samtykke fra merkehaveren eller konkrete omstendigheter som har gitt representanten grunn til å tro at merket er oppgitt fra merkehaverens side.

4.3 Endringsforslag

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 gitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1431 av 18. mai 2017 artikkel 3. 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.

Høyesterett har lagt til grunn at merker i svart-hvitt er beskyttet i enhver fargesammensetning, jf. Rt-1932-353 *English Crown* og Rt-1992-1030 *Spendrup*. Dette har også vært lagt til grunn i Patentstyrets praksis, jf. for eksempel Annen avdelings avgjørelse 15. oktober 2001 i sak 7049 *Welu*, og har også vært praksis i de øvrige nordiske land. Dette får betydning når Patentstyret skal vurdere registrerbarheten av et yngre merke opp mot et eldre, der det legges til grunn at merker registrert i svart-hvitt har vern som om det var registrert i enhver fargesammensetning. Dette innebærer at det gjerne vil være tilstrekkelig å registrere et merke i svart-hvitt, fremfor å registrere det i enhver fargesammensetning som det kan være aktuelt å benytte. Vurderinger av hva som vernes ved en registrering i svart-hvitt, har også en side til reglene om bruksplikt.

Spørsmålet om verneomfanget for et merke må vurderes etter varemerkeloven § 4, og ikke på grunnlag av kriteriene for gjengivelse i registeret. Når det nye varemerkedirektivet krever at gjengivelsen må være tilstrekkelig klar og entydig til at det kan fastslås tydelig hva som er gjenstand for beskyttelsen, kan det likevel være spørsmål om direktivets bestemmelse om krav til gjengivelsen har en slik kobling til merkets beskyttelsesomfang at det blir spørsmål om den norske praksisen med å anse merker i svart-hvitt som vernet i enhver fargesammensetning ikke kan videreføres. Det blir i så fall spørsmål om en slik praksis vil medføre at kriteriet for gjengivelse av merket ikke kan anses oppfylt, ettersom det blir for uklart hva som er omfattet av vernet.

På den annen side er det ikke noen nødvendig sammenheng mellom kravene til gjengivelse i registeret og hvilket verneomfang et varemerke anses å ha ved vurderingen opp mot andre varemerker. Et ordmerke som søkes registrert i svart-hvitt, vil klart nok være tilstrekkelig klart og entydig gjengitt til at det vil oppfylle direktivets krav. At en slik registrering medfører at merket får et beskyttelsesomfang som gir det vern mot andre fargesammensetninger av merket, følger av en tolkning av reglene om risiko for forveksling i varemerkeloven § 4 første ledd, men har ingen nødvendig kobling mot reglene om krav til gjengivelse i

registeret. Det synes også som at en løsning som den norske er brukervennlig, ettersom søkerne da ikke blir nødt til å søke merket registrert i en rekke farger for å være sikker på å oppnå vern for slike kombinasjoner. Samtidig må andre næringsdrivende uansett legge til grunn at merker registrert i svart-hvitt omfatter vern for merket i farger, på bakgrunn av reglene i varemerkeloven § 4 og den tolkning som har vært lagt til grunn i rettspraksis.

En rekke andre europeiske registreringsmyndigheter, blant annet EUIPO, har imidlertid en strengere praksis, der det ved vurderingen av forholdet til eldre rettigheter legges til grunn at registreringer i svart-hvitt bare har vern slik de er gjengitt («what you see is what you get»). Det har vært gjennomført et såkalt «Convergence Programme» i regi av EUIPO med sikte på harmonisering av europeisk praksis, der en rekke lands registreringsmyndigheter stilte seg bak denne praksisen, se rapporten *Common Communication on the Common Practice on the Scope of Protection of Black and White Marks* 15. april 2014. Danmark, Sverige og Norge stilte seg imidlertid ikke bak konklusjonene i harmoniseringsprosjektet, da de nordiske landene som nevnt har hatt en praksis der svart-hvitt merker anses vernet i alle fargesammensetninger. Foreløpig antas det at direktivet ikke krever noen endring av den nordiske praksis på dette punktet.

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 sameksistens 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.

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 brennevin 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.

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 varemerkeloven i § 15 første ledd, om at et varemerke ikke kan registreres hvis det inneholder eller gjengir vesentlige elementer av et navn på en plantesort beskyttet etter planteforedlerloven for samme eller nært beslektede arter som de varene varemerkesøknaden gjelder. Utover den nye særlige bestemmelsen om navn på plantesorter beskyttet etter regler om planteforedlerrett, vil det også kunne foreligge registreringshinder for navn på plantesorter etter de alminnelige bestemmelsene om beskrivende og generiske betegnelser i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og b.

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 registreringshinder 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 de tilfellene med illojale handlinger mellom næringsdrivende 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. I SOU 2016:79 s. 262-263 ble den tilsvarende svenske bestemmelsen antatt å fylle et praktisk behov, og den ble foreslått videreført med enkelte justeringer. I den svenske lagrådsremissen 19. april 2018 legges det imidlertid, i motsetning til utredningen, til grunn at innsigelsesordningen ikke må begrenses til relative registreringshindre. Det legges da i tillegg til grunn at det ikke er nødvendig å gjøre ond tro til både absolutt og relativt registreringshinder, og at det ikke er behov for å gjøre endringer i den nåværende ond tro-bestemmelsen for å gjennomføre direktivet, se s. 170 i lagrådsremissen.

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. Etersom 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.

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.

Det vises ellers til forslaget til ny § 7 a, og til endringer i varemerkeloven §§ 9, 14, 15, 16 og § 35. I tillegg vises det til endringene i varemerkeforskriften § 8, og til merknadene til de nevnte bestemmelsene.

5 Enerettens innhold

5.1 Gjeldende rett

Bestemmelsene om enerettens innhold i varemerkeloven § 4 gjennomfører varemerkedirektivet 2008 artikkel 5 for så vidt gjelder registrerte varemerker, men gjelder i tillegg for varemerker som er vernet ved innarbeidelse.

Etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a innebærer varemerkeretten 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, og gjelder typisk såkalte varemerkeforfalskninger («counterfeit goods»). Foruten tegn som er identiske med varemerket, omfattes også tilfeller der det benyttes tegn som skiller seg så lite fra varemerket at ulikhetene kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker, 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 § 4 første ledd bokstav b er varemerkeretten 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 gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling) eller komme til å tro at det foreligger 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, 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*, der det ble vist til retningsgivende praksis fra EU-domstolen om hvilken bruk vernet gjelder. I varemerkeloven § 4 tredje ledd er det gitt en ikke uttømmende oppregning av eksempler på slik bruk i næringsvirksomhet som kan forbyes av merkehaveren hvis vilkårene i første eller andre ledd er oppfylt, og det er klargjort i fjerde ledd at muntlig bruk rammes, på samme måte som skriftlig bruk. Som bruk anses etter § 4 tredje ledd det 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), innførsel eller utførsel av varer med merket på (bokstav c) og bruk på forretningspapirer og i reklame (bokstav d).

Bestemmelsen om innførsel og utførsel i bokstav c omfatter ikke varer i transitt eller opplagring på frilager, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43. 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 495/09 *Philips/Nokia*. Derimot kan det ikke på grunnlag av varemerkeloven § 4 gripes inn mot de rene tilfeller av transitt eller frilager.

5.2 Nytt varemerkedirektiv

Det nye varemerkedirektivet artikkel 10 viderefører i hovedsak gjeldende rett når det gjelder enerettens innhold, men innebærer en klargjøring på flere punkter, i lys av blant annet rettspraksis fra EU-domstolen.

I artikkel 10 nr. 1 klargjøres at en varemerkeregistrering gir innehaveren en enerett, og artikkel 10 nr. 2 tydeliggjør at eneretten ikke kan gjøres gjeldende mot innehavere av eldre rettigheter, jf. også forbeholdet for eldre rettigheter i TRIPS-avtalen artikkel 16 nr. 1. Videre er det klargjort i artikkel 10 nr. 2 at eneretten bare rammer andres bruk av tegn i forbindelse med varer eller tjenester. I fortalen punkt 19 heter det: «Det er hensigtsmæssigt at fastsætte, at en krænkelse af et varemærke kun kan konstateres, hvis det etableres, at det krænkende mærke 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 tydeliggjøres her at det må dreie seg om en form for bruk som kan påvirke varemerkets funksjoner, for at det skal foreligge inngrep i varemerkeretten. Det foreligger en omfattende praksis fra EU-domstolen knyttet til avgrensningen av hvilke former for bruk som omfattes av eneretten, se bl.a. sak C-2/00 *Hölterhoff*, C-206/01 *Arsenal*, C-48/05 *Adam Opel* og C-17/06 *Céline*, sak C-236/08 til C-238/08 *Google* og sak C-558/08 *Portakabin*.

Den tidligere valgfrie bestemmelsen om utvidet vern for velkjente varemerker er gjort obligatorisk i artikkel 10 nr. 2 bokstav c, og det er klargjort at dette vernet ikke bare gjelder der de aktuelle varene eller tjenestene er av annet slag som 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*. Den nærmere reguleringen av vernets innhold, risiko for forveksling og det utvidede vernet for velkjente merker er ellers videreført uten innholdsmessige endringer i artikkel 10 nr. 2 bokstav a til c.

I artikkel 10 nr. 3 er det føyd til enkelte nye tilfeller i den ikke uttømmende oppregningen av eksempler på inngrepshandlinger. Dette gjelder for det første bruk av et tegn som foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn («trade or company name»), jf. ny bokstav e. At bruk av et tegn som er forvekselbart med et varemerke som foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn kan utgjøre et varemerkeinngrep hvis gjennomsnittsforbrukeren vil anta at tegnet benyttes som kjennetegn for varer eller tjenester, er i samsvar med ordlyden i varemerkeloven § 4, og følger allerede av praksis, se EU-domstolens dom i sak C-17/06 *Céline*. Det er presisert i direktivets fortale punkt 19 at bruk av sekundært forretningskjennetegn eller foretaksnavn bare kan utgjøre inngrep i varemerkeretten hvis bruken skjer «for the purpose of distinguishing goods or services». Det er altså bare bruk av slike kjennetegn for varer eller tjenester som kan utgjøre varemerkeinngrep. Det som reguleres 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.

Videre slår ny bokstav f i artikkel 10 nr. 3 fast at merkehaveren kan forby bruk av varemerket i sammenlignende reklame hvis reklamen ikke oppfyller kravene i direktiv 2006/114/EF 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame. Direktivet er gjennomført i norsk rett i forskrift 19. desember 2000 nr. 1653 om sammenlignende reklame, som er gitt i medhold av 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 overlapp mellom disse kravene og vilkårene for varemerkeinnngrep, og bruk av varemerker i reklame kan dermed etter omstendighetene forbys som varemerkeinnngrep allerede etter gjeldende rett jf. varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav d og avgjørelsene fra EU-domstolen i sak C-533/06 *O2 Holdings* avsnitt 36 og 37 og sak C-487/07 *L'Oreal* avsnitt 53. Direktivet innebærer altså på dette punktet bare en klargjøring og kodifisering av det som allerede følger av praksis etter det gjeldende varemerkedirektivet. EU-domstolen har lagt til grunn at merkehaveren ikke kan forby bruken av merket hvis alle vilkårene i direktivet om sammenlignende reklame artikkel 4 er oppfylt, 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 som sådan 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, som slår fast at merkehaveren kan hindre tredjeparter i å innføre 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 punkt 22 alle tollsituasjoner der varene ikke er ment å skulle plasseres på markedet i den aktuelle staten, dvs. både transitt, omlastning, lagring, innførsel i en frison, midlertidig lagring, foredling eller midlertidig innførsel. Adgangen for merkehaveren til å gripe inn mot slike varer gjelder hvis varene, herunder emballasjen, kommer fra tredjeland utenfor EU, og bærer et merke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke registrert i det aktuelle landet for de samme varene. Direktivet tar altså sikte på tilfellene med varemerkeforfalskninger, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Merkehaverens rett til å gripe inn skal opphøre dersom det under en rettssak initiert i samsvar med forordning (EU) nr. 608/2013 for å få fastslått hvorvidt det er skjedd et varemerkeinnngrep, 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.

Bestemmelsen i artikkel 10 nr. 4 gjelder forordning nr. 608/2013, forholdet til tredjeland utenfor EU og EUs tollsamarbeid. Den anses derfor ikke for å være EØS-relevant, og det ligger an til at EØS EFTA-statene vil be om en EØS-tilpasningstekst der den utelukkes fra anvendelse i EFTA-statene ved innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen, jf. punkt 2.3 i høringsnotatet. Det kan likevel vurderes om lignende regler bør innføres i norsk rett på fritt grunnlag, se punkt 15 i høringsnotatet.

5.3 Endringsforslag

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 forbys 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.

Det vises ellers til forslaget til endringer av varemerkeloven §§ 4 og 5 og til merknadene til bestemmelsene.

6 Begrensninger i eneretten

6.1 Gjeldende rett

En viktig begrensning av varemerkeretten etter varemerkeloven § 4 er at den bare gjelder bruk av tegn i næringsvirksomhet, og ikke f.eks. privat bruk.

Varemerkeloven § 5 oppstiller ytterligere avgrensninger 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 skulle falle 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. Det siktes her til registreringshindrene i § 14, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44. Selv om et varemerke som helhet er funnet registrerbart, kan det være at merkets enkeltdeler ikke kunne ha oppnådd beskyttelse alene, fordi de mangler særpreget 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 særpreget oppnås gjennom innarbeidelse.

Etter § 5 andre ledd er varemerkeretten heller ikke til hinder for visse handlinger, så lenge disse handlingene foretas i overensstemmelse med de krav som stilles til god forretningsskikk. Disse bestemmelsene gjennomfører bestemmelser i artikkel 6 nr. 1 i varemerkedirektivet 2008. 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 retten til å bruke eget navn omfatter både personnavn og foretaksnavn. Lovteksten er utformet i samsvar med dette. 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 varene er en reservedel til en vare beskyttet ved varemerket.

For alle tilfellene nevnt i andre ledd er det en forutsetning for at bruken skal være tillatt at den skjer i samsvar med god forretningsskikk. Dette innebærer en plikt til å opptre rimelig opp mot merkehaverens berettigede interesser, jf. EU-domstolens avgjørelser i sak C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen* og sak C-228/03 *Gillette*. Normalt vil bruken ikke være i samsvar med god forretningsskikk hvis det gis inntrykk av en kommersiell forbindelse med merkehaveren, eller hvis varemerkets særpreget 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. Bakgrunnen er at slike merker kan registreres selv om de er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til de aktuelle varene, se varemerkeloven § 14 fjerde ledd. Fellesmerker utgjør dermed et alternativ til eget vern som opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse. Bestemmelsen i § 5 tredje ledd gjennomfører artikkel 6 nr. 2 i varemerkedirektivet 2008. Hvis det i bestemmelsene for bruken av et fellesmerke som angir en geografisk opprinnelsesbetegnelse er fastsatt krav de aktuelle varene eller tjenestene må

oppfylle for å kunne bruke merket, vil det normalt ikke være i samsvar med god forretningsskikk å benytte en tilsvarende geografisk opprinnelsesbetegnelse for varer som ikke oppfyller disse kravene. Dette vil kunne utgjøre en uberettiget snylting på det renommé som er knyttet til varene som selges under fellesmerket.

I tillegg til bestemmelsene om avgrensning av eneretten i varemerkeloven § 5, 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 under varemerket. Unntak gjelder bare hvis merkehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning av varene.

6.2 Nytt varemerkedirektiv

Det nye varemerkedirektivet viderefører i artikkel 14 i stor grad bestemmelsene om begrensninger i eneretten i artikkel 6 i varemerkedirektivet 2008, men innebærer også noen endringer. Bestemmelsen om EØS-regional konsumpsjon er videreført uendret i det nye direktivet artikkel 15.

På samme måte som etter gjeldende rett er det etter alle de tre unntaksalternativene i artikkel 14 nr. 1 fortsatt en forutsetning for at bruken skal være tillatt at den skjer i samsvar med god forretningsskikk, jf. artikkel 14 nr. 2. Dette innebærer at det i hvert tilfelle må gjøres en vurdering av om den aktuelle handlingen er i samsvar med alminnelige krav til lojal og redelig opptreden mellom næringsdrivende, i tråd med den standard som etter EU-domstolens praksis gjelder for dette til enhver tid.

Etter artikkel 14 nr. 1 bokstav a begrenses unntaket 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 innehavers personnavn. Bestemmelsen innebærer en innsnevring sammenlignet med EU-domstolens praksis, der foretaksnavn har blitt ansett omfattet, jf. sak C-245/02 *Anheuser Busch*, og formålet er å gi varemerker et bedre vern mot bruk av merket i foretaksnavn, i lys av at foretaksnavn og andre forretningskjennetegn normalt gis vern mot yngre varemerker, jf. fortalen punkt 27 og for norsk rett foretaksnavneloven § 3-2 jf. § 3-3.

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 sammenlignet med varemerkedirektivet 2008 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 som 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 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 en lovlig parallellimport, normalt bør være tillatt så lenge dette skjer i overensstemmelse med god markedsføringskikk. Videre gis det uttrykk for at bruk av et varemerke i kunstneriske uttrykk i samsvar med god markedsføringskikk bør være tillatt, og at direktivet bør anvendes på en måte som sikrer full respekt for de grunnleggende rettigheter og friheter, herunder ytringsfriheten. Tilfeller der et varemerke benyttes i forbindelse med kunstverk eller kritiske ytringer vil for så vidt også kunne falle utenfor eneretten allerede etter artikkel 10 dersom det ikke foreligger en slik bruk for varer eller tjenester som faller innenfor eneretten i utgangspunktet.

Bestemmelsen om begrensning i eneretten til fellesmerker som inneholder geografiske opprinnelsesangivelser, er videreført i nytt varemerkedirektiv artikkel 28 nr. 4 og 29 nr. 3.

6.3 Endringsforslag

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.

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

7 Forbud mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep

7.1 Gjeldende rett

Det nye varemerkedirektivet har i artikkel 11 en ny bestemmelse om adgang for merkehaveren til å få nedlagt forbud mot visse forberedende handlinger forut for et varemerkeinngrep, og mot handlinger som kan utgjøre medvirkning til et inngrep. En slik bestemmelse finnes ikke i varemerkedirektivet 2008. Etter norsk rett er forberedelseshandlinger og medvirkning til varemerkeinngrep regulert av de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 og § 4, samt § 59 om tiltak for å forebygge inngrep.

Hvis det foreligger et varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, kan merkehaveren få nedlagt forbudsdom mot inngrep, jf. varemerkeloven § 57, og også påberope andre sanksjoner etter varemerkeloven kapittel 8, slik som tiltak for å forebygge inngrep etter 59. Forbud kan ikke bare rettes mot inngriperen selv, men også mot eventuelle medvirkere, jf. § 57 første punktum.

Der noen ikke har gjennomført et inngrep enda, men har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre slikt inngrep, eller hvis noen på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan merkehaveren kreve at vedkommende ved dom forbys å gjennomføre handlingen, jf. varemerkeloven § 57 andre punktum. Det må foreligge klare holdepunkter for at den som forbudet skal rette seg mot vil utføre bestemte handlinger som vil utgjøre et inngrep, jf. Prop. 81 L (2012-203) s. 93, jf. s. 121, men det kreves ikke at det foreligger et straffbart forsøk, dvs. det er ikke krav om fullbyrdesforsett. Det kreves ikke at den som utfører forberedelseshandlingene 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 vil komme til å gjøre inngrep, uavhengig av om vedkommende vet eller bør vite at handlingen vil utgjøre et inngrep, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 18. Når det gjelder alternativet om 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 sammen med forfalskede varemerker som kan festes på disse varene. Det vil kunne nedlegges forbud mot slike forberedende handlinger, selv om merket ikke er satt på og varene ikke solgt enda. Forbudet kan imidlertid ikke rette seg mot andre handlinger enn de konkrete forberedelseshandlingene, eller mot inngrep helt generelt.

Foruten at det etter § 57 andre punktum kan nedlegges forbud mot forberedende handlinger forut for et inngrep der disse foretas av samme person som senere ville begå inngrepet, kan det etter varemerkeloven § 57 første punktum nedlegges forbud mot handlinger utført av den som medvirker til et inngrep, dvs. den som har bidratt til, eller på annen måte vært delaktig i, en annens inngrep. Det er

imidlertid ikke slik at det kan nedlegges forbud mot enhver perifer handling som kan ha hatt betydning for et inngrep. 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 vil følgelig bero på en vurdering av om det foreligger medvirkning om det kan nedlegges forbud og andre sanksjoner mot handlinger som foretas av andre enn den endelige inngriperen. For at det skal foreligge et medvirkningsansvar, er det et subjektivt krav om at den som utfører de aktuelle handlinger i hvert fall burde forstå at disse midlene vil bli benyttet til varemerkeinngrep. 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 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 inngripende varer, slik som for eksempel falske merkelapper eller 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, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 28. Dette forutsetter imidlertid at dette finnes rimelig, dvs. at kravet til forholdsmessighet som § 59 oppstiller er oppfylt. Forebyggende tiltak skal normalt gjennomføres for den som pålegges tiltakene sin regning, jf. § 59 tredje ledd andre punktum.

Ved nært forestående inngrep vil det ofte haste med å få på plass et forbud, og det mest praktiske er da midlertidig forføyning. Der det foreligger sikringsgrunn, kan rettighetshaveren be om midlertidig forføyning etter tvisteloven kapittel 34, slik at et midlertidig forbud mot handlingene nedlegges. Dette kan besluttes også i forberedelsestilfellene omfattet av varemerkeloven § 57 andre punktum, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 62. Bestemmelsen i tvisteloven § 34-3 første ledd om hva en midlertidig forføyning kan gå ut på gir et vidt spillerom, og vil omfatte tiltak som kan besluttes etter varemerkeloven § 59. Retten kan imidlertid ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å tilfredsstille behovet for midlertidig sikring, og det kan ikke besluttes irreversible forføyninger som i realiteten vil innebære en foregrepet fullbyrdelse av hovedkravet, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 29.

7.2 Nytt varemerkedirektiv

Etter artikkel 11 i det nye varemerkedirektivet gis 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, merkelapper 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, merkelapper eller andre midler som varemerket kan påføres, vil benyttes på en måte som vil utgjøre varemerkeinngrep.

Av fortalen til direktivet punkt 26 fremgår at formålet med bestemmelsen er å gi merkehavere en praktisk og effektiv mulighet til å gripe inn mot omsetning av varemerkeforfalskninger, ved å kunne forby fremstilling av falske merkelapper

eller emballasje eller andre midler som tegn som ligner varemerket kan settes på, samt andre handlinger knytte til slike merkelapper mv.

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 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 den svenske utredningen om gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv, se SOU 2016: 79 s. 239. Denne bestemmelsen vil gi 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. Dermed gir artikkel 11 bokstav a også anledning til å gripe inn mot den som medvirker til varemerkeinngrep ved å utføre et tidligere trinn i prosessen frem mot slik omsetning, uten at det etter direktivets ordlyd synes å gjelde noe subjektivt skyldkrav til vedkommende. Det synes ut fra direktivets ordlyd å være tilstrekkelig at det foreligger en objektiv risiko for at det senere vil skje et varemerkeinngrep. På den annen side vil det normalt måtte legges til grunn at en som utfører slike former for handlinger som bestemmelsen omfatter, ut fra handlingenes art burde forstå at det vil skje et senere varemerkeinngrep

For det andre kan merkehaveren etter artikkel 11 bokstav b forby at merkelapper, emballasje eller andre midler som varemerket er festet eller på annen måte anbrakt på, utbys eller bringes i omsetning, eller lagres for slike formål, eller importeres eller eksporteres. Dette omfatter blant annet salg av etiketter med forfalskede varemerker. Alternativet i artikkel 11 bokstav b vil omfatte ikke bare forberedelseshandlinger til varemerkeinngrep som utføres av den aktuelle inngriperen selv, men også tilfeller der andre enn den som til slutt utbyr og omsetter de aktuelle varene som utgjør inngrep, omsetter eller på annen måte nevnt i bestemmelsen har befatning med slike merkelapper og etiketter som senere kan benyttes ved salget av varer som utgjøre inngrep. Bestemmelsen vil altså også kunne ramme den som ikke selv begår inngrep. Direktivet oppstiller heller ikke for alternativet i artikkel 11 bokstav b noe skyldkrav hos den som utfører handlingene, eller noe krav om at handlingen kan kategoriseres som en medvirkning til et inngrep.

Forbud kan etter artikkel 11 bare nedlegges mot de handlingene som er angitt i bestemmelsen. Det vil altså bare kunne nedlegges forbud mot de aktuelle konkrete handlingene, og ikke mot andre handlinger eller mot inngrep generelt, på tilsvarende måte som ved forberedelses- og medvirkningshandlinger etter varemerkeloven § 57 andre punktum. Forbud kan også bare nedlegges mot den som opptrer i næringsvirksomhet. Direktivet oppstiller videre bare et krav om at det skal kunne nedlegges forbud, og ikke om andre sanksjoner, slik som for eksempel erstatning. Dette er dermed overlatt til nasjonal rett.

7.3 Vurdering

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 forberedestiltak» 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 som 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 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 medvirkningshandling. Dette ville i så fall bryte med lovens system med generelt utformede bestemmelser om slike forhold.

Foreløpig er det etter dette ikke utformet forslag til lovendringer på dette punktet.

8 Gjengivelse av varemerke i oppslagsverk

8.1 Gjeldende rett

En gjengivelse av et varemerke i en ordbok, et leksikon eller lignende faglig skrift vil normalt ikke utgjøre en slik form for bruk av merket som kan utgjøre inngrep etter varemerkeloven § 4, fordi merket da ikke brukes som kjennetegn for varer eller tjenester. Det vil derfor gjerne ikke kunne rettes inngreps sanksjoner etter varemerkeloven kapittel 8 mot slik bruk, slik som forbud mot bruken av merket 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, ettersom bruken kan bidra til at merket mister sitt særpreg og går over til å oppfattes som en sedvanlig betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for.

På denne bakgrunn gir varemerkeloven § 11 innehavere av registrerte varemerker mulighet 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 mister sin distinktive evne og går over til å bli en generisk betegnelse for slike varer som det gjelder, jf. NOU 2001: 8 (Varemerkeutredningen II) s. 72.

Bestemmelsen gjelder uansett om det aktuelle skriftet utgis i trykt eller elektronisk form, jf. NOU 2001: 8 s. 73. Etter ordlyden i varemerkeloven 1961 gjaldt den tilsvarende bestemmelsen bare for trykte skrifter.

For å oppfylle kravet om å angi at merket er vernet ved registrering, følger det av varemerkeloven § 11 tredje ledd at det alltid vil være tilstrekkelig å gjengi varemerket 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 «registrert varemerke». Bakgrunnen for at lovteksten angir symbolet ® som en tilstrekkelig angivelse av registreringsvernet, er at dette er vanlig i mange land, og at det ble ansett hensiktsmessig at loven ga anvisning på et tegn som alltid skulle anses som en tilstrekkelig markering, men som ikke skulle være den eneste markering som kan brukes, jf. NOU 2001: 8 s. 73.

Hvis et krav om angivelse av at merket er beskyttet ved registrering som er fremsatt i rimelig tid før utgivelsen ikke blir etterkommet, kan merkehaveren kreve at skriftets forfatter, utgiver, hovedredaktør eller forlegger bekoster en rettelse som offentliggjøres på en slik måte og i et slikt omfang som finnes rimelig. Merkehaveren kan altså velge hvilken av disse rettssubjektene kravet om rettelse rettes mot. Angivelse av at merket er vernet ved registrering etter § 11 kan kreves så lenge det aktuelle merket er innført i varemerkeregisteret. Hvis utgiver av det aktuelle skriftet mener at merket er degenerert til å utgjøre en sedvanlig betegnelse for varene eller tjenestene det er registrert for, slik at vilkårene for vern ikke lenger er oppfylt, må det i så fall fremsettes et krav om sletting, jf. varemerkeloven § 36 bokstav b.

Lignende bestemmelser som den norske varemerkeloven § 11 finnes i den svenske varumärkeslagen 1. kap 17 § og i § 11 i den danske varemærkeloven. Til forskjell fra den norske lovteksten inneholder ikke de svenske og danske bestemmelsene et eget vilkår om at kravet fra merkehaveren må ha vært fremsatt i rimelig tid for at en rettelse skal kunne kreves. De svenske og danske bestemmelsene har heller ingen bestemmelser om at bruk av symbolet ® på en tydelig måte alltid vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet om angivelse av registreringsvernet.

8.2 Nytt varemerkedirektiv

Varemerkedirektivet 2008 har ingen bestemmelse om gjengivelse av varemerker i leksikon mv, men dette innføres med det nye direktivet artikkel 12. Etter denne bestemmelsen kan 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 merket er registrert for, kreve at utgiveren så snart som mulig, og senest i neste utgave for trykte verk, sørger for at gjengivelsen følges av en angivelse av at det dreier seg om et registrert varemerke. Varemerkeforordningen artikkel 12 har en lignende bestemmelse for EU-varemerker.

På tilsvarende 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 rettelse slik at det angis at det dreier seg om et registrert varemerke. Direktivet dekker i realiteten de samme tilfellene som den norske bestemmelsen, men er på flere punkter utformet noe annerledes.

På samme måte som den norske bestemmelsen, gjelder direktivet både trykte og elektroniske verk. Etter den norske lovteksten er det ikke et vilkår at gjengivelsen gir inntrykk av at merket er en generisk betegnelse, men i praksis har dette liten betydning da det nettopp vil være et slikt inntrykk som kan skapes der det ikke angis at merket er vernet ved registrering. Direktivet presiserer ikke uttrykkelig at den kravet om retting rettes mot, også skal bekoste rettelsen, men dette må innfortolkes ettersom adgangen til å kreve retting ellers blir lite verdt. Direktivet nevner, i motsetning til varemerkeloven § 11, bare utgiveren som en person krav om retting kan fremsettes overfor. I praksis vil det antakelig uansett være utgiveren som det er mest aktuelt for merkehaveren å rette krav mot, men den norske løsningen med flere mulige personer å rette krav mot er mer fleksibel, og gir merkehaveren flere muligheter i eventuelle tilfeller der utgiveren ikke responderer på kravet. I motsetning til norsk rett presiserer direktivet at rettelsen senest må skje i neste opplag av verket for trykte verk. For elektroniske verk vil det derimot måtte vurderes konkret hva som er innenfor tidsrammen «snarest mulig», men normalt vil man måtte handle raskt med retting i slike verk.

I motsetning til den norske lovteksten har direktivet ingen bestemmelser om at bruk av symbolet ® normalt vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet om å unngå at merket fremstilles som en generisk betegnelse. Det må imidlertid legges til grunn at dette vil være tilstrekkelig også etter direktivet, ettersom dette er den vanlige måten å opplyse om registreringsvernet på. På samme måte som etter norsk rett vil registreringsvernet også kunne angis på andre måter, så lenge angivelsen er tilstrekkelig til å hindre at merket kan forstås som en sedvanlig betegnelse for de varene eller tjenestene det er registrert for.

På tilsvarende måte som norsk rett oppstiller direktivet 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.

8.3 Endringsforslag

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 en slik 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.

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

9 Bruksplikt

9.1 Gjeldende rett

Regler om bruksplikt for registrerte varemerker følger av varemerkeloven § 37, og ble innført i norsk rett ved gjennomføringen av det første varemerkedirektivet (direktiv 89/104/EF) i 1992. Bruksplikten 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. Deretter må merket ikke gå ut av bruk i fem sammenhengende år. Hvis kravene til bruk 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 § 40. Kravet til rettslig interesse må tolkes vidt når det gjelder sletting på grunn av manglende bruk, slik at krav om sletting i realiteten 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 administrativ overprøving fremsettes, hvis forberedelser til bruken er innledet først etter at merkehaveren har fått kjennskap til at et søksmål eller krav om administrativ 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, anses som en slik bruk som kan bidra til å oppfylle bruksplikten. Det samme gjelder dersom 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 en lisenshavers bruk kan være tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten.

I tillegg til at det kan fremsettes krav om sletting der bruksplikten ikke er oppfylt, vil et eldre registrert varemerke som ikke oppfyller kravene til bruk, ikke gi 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, selv om det eldre merket ikke er slettet fra registeret. Dette innebærer et 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., jf. også varemerkeloven § 60. Bestemmelsen i § 35 andre ledd første punktum innebærer et begrenset unntak fra dette, ved at spørsmålet om registreringen av det eldre merket kan slettes, kan prøves prejudisielt både ved ugyldighetssøksmål og administrativ overprøving av registreringens gyldighet, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 67.

Etter varemerkedirektivet 2008 er det valgfritt om manglende bruk gis betydning for varemerkets status som registreringshinder under søknadsbehandling og ved innsigelser, jf. artikkel 11 nr. 2, og om dette tillegges vekt 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 må Patentstyret følgelig legge eldre registrerte merker til grunn som registreringshindre, 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. Heller ikke i inngrepssaker gjøres det noen prejudisiell vurdering av om bruksplikten for saksøkers merke er oppfylt.

9.2 Nytt varemerkedirektiv

Bakgrunnen for reglene om bruksplikt er å begrense omfanget av registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten bidra til at det blir større rom for nye merker og færre varemerkekonflikter, jf. fortalen til nytt varemerkedirektiv punkt 31. Det materielle innholdet i bruksplikten for registrerte varemerker videreføres i alt vesentlig uendret i det nye direktivet artikkel 16, men det er gjort

noen presiseringer når det gjelder utgangspunktet for beregningen av femårsfristen for å ta merket i bruk.

I artikkel 16 nr. 2 presiseres at der statene har regler om innsigelsesbehandling i etterkant av varemerkeregistreringen («post grant opposition»), skal femårsperioden for å ta merket i bruk regnes fra tidspunktet da innsigelsesfristen er utløpt eller da en eventuell innlevert innsigelse er avgjort eller saken trukket. Det samme vil gjelde for tilfeller der den nasjonale varemerkeregistreringen bygger på en internasjonal varemerkeregistrering etter Madridprotokollen, jf. artikkel 16 nr. 3. Det fremgår her at femårsfristen skal regnes fra tidspunktet da fristen for å avslå at registreringen gis virkning nasjonalt er utløpt, eller fra utløpet av innsigelsesfristen. Siden innsigelsesbehandlingen skjer i etterkant av vurderingen av om det skal avslås å gi registreringen virkning, er det utløpet av innsigelsesfristen, eventuelt tidspunktet for endelig avgjørelse der det innkommer innsigelse, som blir avgjørende også for internasjonale registreringer.

Registreringsmyndigheten skal føre inn datoen som er utgangspunkt for beregningen av femårsperioden i varemerkeregisteret for nasjonale registreringer, jf. artikkel 16 nr. 4. Denne plikten gjelder ikke for internasjonale registreringer, men statene vil stå fritt til å gjøre dette også for slike registreringer. Det må antas at bestemmelsen om innføring i registeret er en ordensregel, som ikke rokker ved at det er innehaveren av registreringens eget ansvar å sette seg inn i kravene til bruk og når disse oppstår.

Artikkel 16 nr. 5 og 6 viderefører bestemmelser i 2008-direktivet artikkel 10 nr. 1 og 2 om visse typer bruk som skal tas i betraktning ved vurderingen av om bruksplikten er oppfylt. I bestemmelsen om at bruk av merket i en form som ikke endrer dets særpreg sammenlignet med slik det ble registrert, skal tas i betraktning, klargjøres at dette gjelder uansett om merket i den endrede formen er registrert for merkehaveren eller ikke. Det har altså ingen betydning for vurderingen av om særpreget er endret, om merket i den endrede formen er særskilt beskyttet ved registrering.

Når det gjelder prosessuelle aspekter ved reglene om bruksplikt, innfører direktivet nye obligatoriske sanksjoner mot manglende bruk for å effektivisere håndhevingen av bruksplikten, jf. fortalen til direktivet punkt 31 og 32. I tillegg til å videreføre at manglende bruk gir grunnlag for sletting, jf. artikkel 19, og at en eldre varemerkeregistrering ikke gir grunnlag for å sette til side en yngre registrering som ugyldig dersom bruksplikten for det eldre merket ikke er oppfylt, jf. artikkel 46, blir to sanksjoner som var valgfrie etter 2008-direktivet obligatoriske. Dette innebærer at det også i innsigelsessaker og saker om inngrep skal være slik at innsiger eller saksøker ikke kan vinne frem dersom bruksplikten for deres varemerke ikke er oppfylt, jf. artikkel 44 og 17.

For ugyldighetssaker presiseres i artikkel 46 at spørsmålet om bruksplikten er oppfylt bare skal prøves der innehaveren av den yngre varemerkeregistreringen fremsetter anførsler om manglende bruk, og at det i så fall er opp til innehaveren av den eldre registreringen å sannsynliggjøre at bruksplikten er oppfylt. Videre innføres bestemmelser om at 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

mothold hvis det hadde vært ute av bruk i femårsperioden forut for søknadsdagen for det yngre merket. Det fremgår av artikkel 46 at spørsmålet om bruksplikten 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. 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 inngrepssak mot den yngre merkehaverens bruk av sitt merke. Dessuten kan heller ikke innehaveren av det yngre merket få nedlagt forbud mot bruken av det eldre, jf. artikkel 18 nr. 3.

Artikkel 44 har en tilsvarende bestemmelse for innsigelsessaker, og slår fast at innsigeren, der dette kreves, 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, eller eventuelt prioritetsdagen der dette 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 gjelder bare der det hadde gått mer enn fem år fra registreringen av det eldre merket før søknaden om registrering av det yngre ble innlevert. Rettsvirkningen etter artikkel 44 er at innsigelsen skal avslås hvis bruksplikten ikke er oppfylt. Den eldre registreringen vil imidlertid ikke bli slettet fra registeret som følge av dette. Dersom det eldre merket i tillegg ønskes slettet, må det i så fall leveres eget krav om sletting.

Endelig blir det etter artikkel 17 i det nye varemerkedirektivet obligatorisk å ha regler om at innehaveren av en varemerkeregistrering som ikke har gjort reell bruk av merket sitt i de siste fem årene før stevning ble tatt ut, ikke kan vinne frem i en inngrepssak. 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 merket når inngrepssøksmålet tas ut. Bestemmelsen i 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.

Det er viktig å understreke at så lenge femårsfristen fra registreringen ikke er utløpt, inntreffer ikke kravet om at merket må være i reell bruk. Ved en inngrepsvurdering får det altså ingen betydning om merket ikke er tatt i bruk for den typen varer og tjenester som inngriperen markedsfører så lenge femårsperioden ikke er utløpt, jf. EU-domstolens dom i sak C-654/15 *Länsförsäkringar*. I så fall må merket legges til grunn som gyldig registrert for alle de varer det er registrert for, uten at merkehaveren må påvise at merket faktisk har vært brukt for de varene og tjenestene som er mest relevant for vurderingen av forvekslingsfare. I den aktuelle saken var det eldre merket et EU- varemerke registrert for en rekke varer og tjenester, herunder bygningstjenester, men merket var bare benyttet innen bank, investering og forsikringstjenester. At merket ikke var brukt for bygningstjenester fikk likevel ingen betydning for

inngrepsvurderingen, ettersom femårsfristen for å ta merket i bruk ikke var utløpt. Högsta domstolen kom ved dom i saken 22. november 2017 (sak T-3403/14) i den konkrete vurderingen likevel til at det ikke forelå forvekslingsfare, og heller ikke inngrep etter reglene om utvidet vern for velkjente merker.

9.3 Endringsforslag

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 varemerkeregisteret 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 varemerkeregistreringer, 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 varemerkeregistrering ikke kan oppheves som ugyldig der grunnlaget er et eldre merke som ikke oppfyller bruksplikten, videreføres i tråd med artikkel 46 i det nye direktivet. Bestemmelsen må imidlertid justeres slik at det fremgår at bruksplikten både må være oppfylt i de fem årene før ugyldighetssaken 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 rettighetenes status fortsatt stor vekt.

Det vises ellers til forslagene til endringer i varemerkeloven §§ 29, 35, 37 og 60, samt til merknadene til bestemmelsene. I tillegg vises det til endringene i varemerkeforskriften §§ 29 og 30.

10 Varemerker som eiendomsobjekt

10.1 Overdragelse

10.1.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 53 kan varemerkerettigheter overdras, i eller uten forbindelse med den virksomheten varemerket er knyttet til. Dette gjelder både registrerte og innarbeidede varemerker. Søknader om varemerkeregistrering gir en rettsposisjon som kan overdras, på lik linje med en registrert rettighet, uten at dette fremgår uttrykkelig av lovteksten.

Varemerker kan altså omsettes fritt, uten tilknytning til virksomheten. Dette i motsetning til foretaksnavn, som bare kan overdras sammen med virksomheten eller den vesentligste del av denne, jf. foretaksnavneloven § 4-1 første ledd. Sekundære forretningskjennetegn kan derimot overdras uten tilknytning til virksomheten kjennetegnet er knyttet til, jf. foretaksnavneloven § 4-3. I varemerkeloven § 53 andre ledd er det gitt en deklatorisk bestemmelse om at retten til varemerker knyttet til en virksomhet går over til erververen ved overdragelse av virksomheten, med mindre annet er avtalt. Den samme tolkningsregelen gjelder for foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn, se foretaksnavneloven § 4-1 andre ledd og § 4-3 andre ledd første punktum.

Dersom en overdragelse medfører at bruken av et varemerke blir villedende på den nye eierens hånd, vil bruken kunne forbys i medhold av varemerkeloven § 10, se lignende bestemmelser for foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn i foretaksnavneloven § 2-3 og § 4-3 fjerde ledd.

Etter varemerkeloven § 56 andre ledd skal overdragelser av registrerte varemerker innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres hvis en av partene krever dette. I praksis registrerer Patentstyret også overdragelser av varemerkesøknader, selv om ikke dette fremgår av lovteksten.

Virkingen av en innføring i varemerkeregisteret er at søksmål alltid kan rettes mot den som står som merkehaver i registeret, og meldinger som Patentstyret skal gi merkehaveren, kan alltid sendes til vedkommende, jf. også varemerkeloven § 77. Varemerkeloven knytter imidlertid ikke ytterligere rettsvirkninger til en innføring i registeret, dvs. at registreringen ikke har betydning for overdragelsens gyldighet eller for kollisjoner mellom ulike rettsverv.

10.1.2 Nytt varemerkedirektiv

Det nye varemerkedirektivet 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 hele eller deler av de varer eller tjenester som merket er registrert for. At overdragelse må kunne skje med eller

uten sammenheng med virksomheten varemerket er knyttet til, er også i samsvar med TRIPS-avtalen artikkel 21.

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

Etter artikkel 22 nr. 3 må statene ha på plass ordninger for registrering av overdragelser i varemerkeregistrene.

10.1.3 Endringsforslag

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 varemerkerettighetene 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.

Det vises etter dette til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 53, 56 og 56 b samt til merknadene til bestemmelsene.

10.2 Pantsettelse og utlegg

10.2.1 Gjeldende rett

Registrerte eller innarbeidede varemerker, samt såkalte «naturlige varekjennetegn» vernet etter varemerkeloven § 1 tredje ledd, 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. Foretaksnavn kan ikke pantsettes, verken særskilt eller som del av et driftstilbehør, jf. den uttømmende oppregningen i panteloven § 3-4 andre ledd bokstav b. Sekundære forretningskjennetegn vernet etter foretaksnavneloven vil imidlertid inngå i driftstilbehørspant etter panteloven § 3-4 andre ledd bokstav b, på lik linje med varemerker. Dette er hensiktsmessig i lys av den nære sammenhengen og ofte overlapp som ofte eksisterer mellom sekundære forretningskjennetegn og varemerker. Verken varemerker, foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn kan pantsettes på frivillig grunnlag på annen måte enn gjennom driftstilbehørspant. Videre er det en begrensning at immaterialrettigheter som utelukkende utnyttes eller er bestemt for å utnyttes gjennom overdragelse eller lisenser, ikke inngår i et driftstilbehørspant, jf. patentloven § 3-4 andre ledd siste punktum.

I forbindelse med at det fra 1. juli 2015 ble åpnet for særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerrettigheter, jf. panteloven § 4-11 og § 4-13, ble det lagt til grunn at det ikke var hensiktsmessig å åpne for slik særskilt pantsettelse for andre registrerbare immaterialrettigheter, slik som varemerker, jf. Prop. 101 L (2013-2014) punkt 3.4 på s. 36, jf. punkt 3.2 s. 19 med henvisning til en forutgående utredning fra advokat Astri Lund. I utredningen ble det fremholdt at det ikke var like stort behov for pantsettelse av slike rettigheter, samt pekt på en rekke grunner til at design, varemerker og andre kjennetegn egner seg dårlig for særskilt pantsettelse. Det ble blant annet pekt på at gjenstanden for en kjennetegnsrett oftere vil være omfattet også av andre immaterialrettigheter enn det som er tilfelle for patenter og planteforedlerrettigheter, slik at retten til å utnytte gjenstanden for rettighetene vil avhenge av at den som skal stå for utnyttelsen er innehaver av samtlige rettigheter eller er berettiget til dette gjennom lisenser. Det kan også has betydning at kjennetegnsrettigheter har nær tilknytning

til den virksomheten som er innehaver av merket. En overdragelse ved realisasjon av pantet vil for et varemerke bl.a. kunne innebære en risiko for at merket blir villedende på den nye innehaverens hånd. Når det gjelder innarbeidede varemerker, ble det i utredningen vist til at det for slike rettigheter vil være vanskeligheter knyttet til identifikasjon av patentet og å få oversikt over rettighetsforholdene.

Registrerte og innarbeidede 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. Disse særbestemmelsene går foran panteloven § 5-4 om utlegg i driftstilbehør, slik at kjennetegnsrettighetene ikke vil inngå i et slikt utlegg i driftstilbehøret. Bakgrunnen for forbudet mot utlegg og annen separat tvangsforfølgning i varemerker og andre kjennetegn er betraktninger om at det ikke ville være heldig om retten til et varemerke ved en kreditors særforfølgning kunne skilles fra virksomheten det er knyttet til, jf. Innst. 1958 s. 22 og Ot.prp. nr. 50 (1984-1985) s. 100 når det gjelder forretningskjennetegn. På tilsvarende måte som for særskilt pantsettelse, kan samspillet med andre varemerker, kjennetegn og immaterialrettigheter gjøre registrerte varemerker og varemerkesøknader dårlig egnet også for utlegg. Ved en frivillig overdragelse vil det gjerne være enklere å komme frem til betingelsene knyttet til hvorvidt overlappende andre kjennetegn og immaterialrettigheter ellers skal følge med ved overdragelsen, hvilke begrensninger som skal gjelde med hensyn til dette mv., enn hva som vil være mulig ved tvangsforfølgning.

Retten til varemerker går imidlertid inn i et konkursbo, på samme måte som debtors omsettelige aktiva ellers, jf. dekningsloven § 2-2. Dette gjelder også som hovedregel for foretaksnavn, men det gjelder enkelte særregler for foretaksnavn som inneholder et personnavn, se foretaksnavneloven § 4-2 andre ledd. Det samme gjelder i utgangspunktet for sekundære forretningskjennetegn, men hvis dette kjennetegnet samtidig er et registrert eller innarbeidet varemerke, gjelder bare reglene om varemerker, jf. foretaksnavneloven § 4-3 andre ledd.

10.2.2 Nytt varemerkedirektiv

Etter nytt varemerkedirektiv 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 den virksomheten som innehar varemerket. Slike pantsettelser skal kunne registreres i varemerkeregistrene. Direktivet krever altså at statene åpner for frivillig pantsettelse av varemerker som særskilt sikkerhetsobjekt, uten at dette er knyttet til virksomheten. Den norske ordningen med driftstilbehørpant kan ikke anses å være uavhengig av virksomheten slik direktivet krever, og oppfyller dermed ikke de krav til muligheter for pantsettelse som direktivet forutsetter.

Etter artikkel 24 jf. artikkel 26 er det videre et krav at registrerte varemerker og varemerkesøknader skal kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse («levy of execution»), dvs. utlegg og arrest i norsk rett. Også slik tvangsfullbyrdelse skal kunne anmerkes i registrene, på tilsvarende måte som særskilte pantsettelser. Direktivet krever altså at statene må åpne for særskilt

tvangsfølgning fra kreditorene av varemerkerettigheter, selv om dette innebærer at merkerettighetene vil kunne bli skilt fra virksomheten de er knyttet til.

Direktivet stiller bare krav om at statene må åpne adgang til særskilt pantsettelse og utlegg for registrerte varemerker og varemerkesøknader, og oppstiller ikke nærmere krav til innholdet i de nasjonale reglene om dette, slik som bla. om fremgangsmåten for å stifte pant eller utlegg, gyldighet av panterett, det nærmere innholdet i panteretten, rettsvern eller om hvordan tvangsfullbyrdelse skal skje. Dette er altså overlatt til nasjonal rett.

Det nye varemerkedirektivet stiller heller ikke krav til den nasjonale reguleringen av situasjonen ved konkurs. Her kan altså nåværende rettstilstand videreføres.

10.2.3 Endringsforslag

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 tvangsfølgning. 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 planteforedlerrettigheter, 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 varemerke, 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 varemerkeregisteret 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 rettsverv 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 panteretten i varemerkeregisteret. Kreditorer vil dermed ikke trenge å respektere eldre pantsettelser som ikke er registrert når et utlegg registreres eller senest dagen før konkurs åpnes. I tillegg foreslås at også andre frivillige rettsverv enn pantsettelser må registreres for at de skal ha kreditorvern. Ved kollisjon mellom frivillige rettsverv som går ut på overdragelse av retten til et varemerke, meddelelse av lisenser og pantsettelser, skal yngre rettsverv som er anmeldt til registrering gå foran eldre rettsverv 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 panterett 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 immaterialrettigheter 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.

Det vises etter dette til forslaget til ny §§ 4-15 og 4-16 i panteloven samt til forslagene til ny §§ 56 a og 56 b i varemerkeloven. Videre vises det til forslagene til endringer i varemerkeloven §§ 40, 46, 55, 56, 64 og 82 og varemerkeforskriften §§ 29, 30 og 41. I tillegg vises det til merknadene til bestemmelsene.

10.3 Lisens

10.3.1 Gjeldende rett

En innehaver av et registrert eller innarbeidet varemerke, eller et såkalt «naturlig varekjennetegn» vernet etter varemerkeloven § 1 tredje ledd, kan gi andre lisens, dvs. en rett til å bruke varemerket i næringsvirksomhet, jf. varemerkeloven § 54 første ledd første punktum og artikkel 8 nr. 1 i varemerkedirektivet 2008.

Lisensavtalene inndeles gjerne i kategoriene enlisensavtaler, eksklusive lisensavtaler og enkle lisensavtaler. Ved en enlisensavtale får lisenshaveren en enerett til å bruke varemerket, dvs. at merkehaveren ikke kan gi en tilsvarende bruksrett til andre, men likevel slik at merkehaveren selv ikke er avskåret fra å bruke merket. Ved en eksklusiv lisensavtale kan heller ikke merkehaveren selv bruke merket. Ved en enkel lisens gis lisenshaveren en rett, men ikke en enerett, til å utnytte oppfinnelsen, slik at merkehaveren også kan gi tilsvarende bruksrett til

andre. Både enkle lisenser og enlisenser er ikke-eksklusive, siden andre enn lisenshaveren – i tilfellet med enlisens bare merkehaveren selv – kan ha rett til å bruke merket. En lisens kan gjelde hele eller deler av riket, og alle eller en mindre andel 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. Lisenshaveren kan etter varemerkeloven § 54 første ledd andre punktum ikke overdra sin rett videre, med mindre det er avtalt med merkehaveren at han skal ha rett til å gjøre dette.

Varemerkeloven § 54 inneholder ingen nærmere angivelse av ulike typer av lisensavtaler som loven gjelder for, til tross for at enkelte avtaletyper er nevnt i artikkel 8 nr. 1 i varemerkedirektivet fra 2008. I artikkel 8 nr. 1 heter det at en lisens kan gjelde deler av eller alle de varer eller tjenester merket er registrert for, og hele eller deler av landet. Det slås også fast at en lisens kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv. I varemerkeloven 1961 § 34 første ledd var alternativet om hele eller deler av riket og hele eller deler av varefortegnelsen nevnt i lovteksten, men i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 80 ble det lagt til grunn at det ikke var grunn til å nevne bare enkelte av de mulige variantene av lisensavtaler særskilt, siden det uansett var klart at de typer av lisensavtaler som spesielt nevnes i artikkel 8 i nr. 1 i det gjeldende varemerkedirektivet kan inngås etter norsk rett, jf. også NOU 2001: 8 (Varemerkeutredningen II) s. 102.

Hvis lisenshaveren overtrer lisensavtalens bestemmelser, er dette et kontraktsbrudd, og merkehaveren som lisensgiver vil dermed kunne gjøre gjeldende sanksjoner mot lisenshaveren på kontraktsrettslig grunnlag. Bruddet kan imidlertid 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 gjeldende varemerkedirektiv, 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, om i hvilken utforming merket kan brukes, for hvilke varer og tjenester det kan brukes eller 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 § 4 også uten bestemmelsen i § 54 andre ledd, slik at bestemmelsen for så vidt er overflødig for disse tilfellene. For andre tilfeller, slik som overtredelse av lisensavtalens bestemmelser om krav til merkets utforming eller kvaliteten av varene det brukes for, er det ikke nødvendigvis klart at dette ville anses som varemerkeinngrep. Etter § 54 andre ledd kan imidlertid sanksjoner mot varemerkeinngrep uansett gjøres gjeldende i disse tilfellene, slik at merkehaverens stilling her er styrket.

Etter varemerkeloven § 56 kan lisenser til et varemerke som er registrert eller søkt registrert, kreves innført i varemerkeregisteret og kunngjort av Patentstyret. Det samme gjelder hvis en registrert lisens til et merke eller en søknad er overdratt eller opphørt. Det kreves ikke gebyr for slike innføringer i registeret. At det er adgang til å gi lisens også til retten som følger av varemerkesøknader følger ikke av lovteksten i § 54, men det fremgår altså indirekte at loven åpner for dette ved at slike lisenser kan kreves innført i registeret etter § 56 tredje ledd. I disse tilfellene

vil det gjerne være særskilt regulert i avtalen hva som skal skje dersom varemerket senere skulle bli nektet registrert.

Varemerkeloven § 63 har en deklatorisk regel om søksmålsrett i tilfeller der det er gitt lisens til et varemerke, og slår fast at både lisenshaveren og merkehaveren kan reise søksmål om varemerkeinngrep innenfor lisenshaverens område, med mindre annet er avtalt. Dette innebærer at så lenge ikke annet er bestemt i lisensavtalen, vil lisenshaveren ha rett til å reise søksmål om inngrep som faller innenfor omfanget av den bruksrett lisensavtalen gir. Søksmålsretten er ikke avhengig av at merkehaveren samtykker til søksmålet, men det må gis melding til merkehaveren etter varemerkeloven § 64 første ledd andre punktum. Hvis denne varslingsplikten ikke overholdes, skal søksmålet avvises etter utløpet av en eventuelt fastsatt tilleggsfrist, jf. § 64 andre ledd. At lisenshaveren ikke er avhengig av merkehaverens samtykke for å gå til søksmål med mindre annet er avtalt, gjelder uansett om det dreier seg om en eksklusiv lisens, en enlisens eller en enkel lisens.

Bestemmelsen i § 64 avklarer bare søksmålsretten i forholdet mellom merkehaveren og lisenshaveren. For at det skal kunne reises søksmål i det enkelte tilfellet, må søksmålsvilkårene etter tvisteloven være oppfylt, herunder kravet til rettslig interesse jf. tvisteloven § 1-3. Bestemmelsen i varemerkeloven § 63 er dessuten en ren kompetanseregulering, og har ikke betydning for partenes materielle rettsstilling. Den avklarer for eksempel ikke 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. En slik bestemmelse er det heller ikke behov for, ettersom lisenshaveren har selvstendig søksmålsrett etter § 63. Lisenshaveren vil imidlertid kunne ha rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren dersom vilkårene etter tvisteloven § 15-3 er oppfylt, og avtalen mellom partene ikke er til hinder for inntreden. Dersom det for eksempel gjelder et krav om erstatning for skade påført lisenshaveren ved inngrepet, vil det være en slik sammenheng med merkehaverens krav i anledning inngrepet at lisenshaverens krav vil kunne behandles i samme sak, jf. § 15-3 første ledd bokstav b. Lisenshaveren vil dermed ha rett til inntreden med slike krav, med mindre det fremsettes på et for sent stadium under saksforberedelsen, jf. § 15-2 tredje ledd jf. § 15-3 andre ledd.

10.3.2 Nytt varemerkedirektiv

Artikkel 25 i det nye varemerkedirektivet viderefører i nr. 1 og 2 bestemmelsene i varemerkedirektivet 2008 artikkel 8 om adgang til lisensiering, typer av lisensavtaler og om tilfeller av kontraktsbrudd fra lisenshaverens side der merkehaveren kan gjøre gjeldende sanksjoner mot varemerkeinngrep. I tillegg innfører det nye 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 bestemmelser finnes ikke i varemerkedirektivet 2008. Det er også nytt at det i artikkel 25 nr. 5 er innført et krav om at statene har 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 registreringssøknader. Bestemmelsen i direktivet artikkel 25 tilsvarer artikkel 25 i den nye varemerkeforordningen.

Når det gjelder søksmålsrett, er det i artikkel 25 nr. 3 gitt en deklarasjonsregel om at lisenshaveren som utgangspunktet 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, altså der også merkehaverens egen bruk av merket er utelukket innenfor lisensavtalens område, er regelen likevel at lisenshaveren 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. I direktivet er det ikke nevnt at det må gjelde et inngrep innenfor lisenshaverens område for at lisenshaveren skal ha søksmålsrett, men dette må gjelde likevel, ettersom det kun er innenfor avtalens område at lisenshaveren vil ha en rettighet å håndheve.

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 om det er et fullbyrdelsessøksmål der det kreves forbud og eventuelt andre sanksjoner slik som erstatning og tiltak for å hindre inngrep.

Ettersom bestemmelsene om søksmålsrett i direktivet artikkel 25 nr. 3 er deklarasjonsregler, kan partene avtale andre løsninger. Dette er praktiske spørsmål, og det må antas at partene ofte vil regulere dette særskilt i lisensavtalen, slik at direktivets deklarasjonsregulering får mindre betydning.

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 med henvisning til at partene kan avtale noe annet, 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 må gis 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.

10.3.3 Endringsforslag

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 varemerkeregistrering, 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 varemerkeloven § 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 enlisenser.

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 merkeholderne 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 lisenser i stedet må sende varsel til merkehaveren. Siden både det nye direktivets og lovens regler er deklarasjonskrav, vil avtalt regulering 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 fastsettelsesdom 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 lisenshaveren 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 inngrepssøksmål 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 kunngjøres, men etter varemerkeloven § 56 skal Patentstyret gjøre dette.

En lisens, eller en overdragelse, er etter gjeldende rett like gyldig selv om en anmerkning 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, jf. punkt 10.2.3 ovenfor.

Det vises etter dette til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 54 og 63 og til merknadene til bestemmelsene.

11 Fellesmerker

11.1 Innledning

Varemerker som benyttes for varer eller tjenester i næringsvirksomhet av flere medlemmer i en sammenslutning, kan beskyttes som såkalt kollektivmerke, jf. varemerkeloven § 1 andre ledd første punktum. Et slikt varemerke benyttes av flere ulike næringsdrivende, som utad skal oppfattes som en og samme aktør. Eksempler på kjente kollektivmerker er Interflora og Jernia. Kollektivmerker kan også benyttes for å beskytte geografiske betegnelser, ettersom forbudet mot registrering av merker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til varer eller tjenester ikke gjelder for slike merker, se varemerkeloven § 14 fjerde

ledd. Vern som kollektivmerke kan følgelig være et alternativ til vern under særskilte ordninger for beskyttelse av geografiske betegnelser.

I tillegg finnes varemerker som benyttes av flere brukere og som har en garanti- eller kontrollfunksjon, ved at de anvendes for varer eller tjenester som oppfyller de kriterier som merkeholderen oppstiller. Slike varemerker kalles garanti- eller kontrollmerker, jf. varemerkeloven § 1 andre ledd andre punktum. Et slikt merke kan innehas av en offentlig myndighet, eller av en privatrettslig sammenslutning. Formålet med slike merker er å gi et felles kjennetegn for produkter eller tjenester som oppfyller visse felles krav til egenskaper. Et eksempel på et slikt garanti- eller kontrollmerke er det kombinerte merket «Godkjent økologisk av Debio», som kan benyttes for visse produkter som er sertifisert opp mot krav til økologisk produksjon.

Kollektivmerker og garanti- eller kontrollmerker kalles med en fellesbetegnelse for fellesmerker, jf. varemerkeloven § 1 andre ledd tredje punktum. Det finnes om lag 400 registrerte fellesmerker i Norge. Slike merker kan også beskyttes ved innarbeidelse, og kan som andre varemerker bestå av alle slags tegn, og være for eksempel ordmerker, figurmerker eller kombinerte merker. Ved vedtakelsen av varemerkeloven 2010 ble den egne loven 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker opphevet, og dens bestemmelser tatt inn i varemerkeloven. Lovens system er at de alminnelige bestemmelsene også gjelder for fellesmerkene, samtidig som det er gitt enkelte særlige bestemmelser for fellesmerkene. Med unntak av definisjonene i § 1 andre ledd er disse bestemmelsene felles for både kollektivmerkene og garanti- eller kontrollmerkene. For slike merker skal 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.

Fellesmerker kan registreres ved bruk av nasjonal søknad om varemerkeregistrering etter varemerkeloven kapittel 2, men også ved bruk av en internasjonal registrering etter Madridprotokollen, jf. varemerkeloven kapittel 10. Søkeren må da levere til Patentstyret bestemmelsene for bruken av merket, jf. varemerkeforskriften § 47.

Etter varemerkedirektivet 2008 er det valgfritt for statene om man ønsker å ha regler om registrering av fellesmerker. Direktivet inneholder likevel i artikkel 15 enkelte særlige regler for 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. Denne muligheten er benyttet i varemerkeloven, som oppstiller enkelte særlige registreringsvilkår samt grunnlag for ugyldighet og sletting for fellesmerker.

Etter det nye varemerkedirektivet blir det obligatorisk for medlemsstatene 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 nye bestemmelsene stemmer i stor grad overens med det som gjelder for EU-kollektivmerker etter varemerkeforordningen (forordning (EU) nr. 2017/1001) artikkel 74 til 82. Det er fortsatt valgfritt etter det nye direktivet om statene ønsker å ha regler om garanti- eller kontrollmerker, jf. artikkel 28 nr. 1, men dersom statene først velger å åpne for registrering av slike merker, har direktivet enkelte særlige regler som må oppfylles om blant annet definisjoner, registreringsvilkår, ugyldighet og sletting. Det gis imidlertid ikke en like omfattende regulering for

slike merker som for kollektivmerkene. Også garanti- og kontrollmerker kan registreres etter varemerkeforordningen, der bestemmelsene om slike merker finnes i artikkel 83 til 93.

Direktivet inneholder langt flere bestemmelser for kollektivmerker enn for garanti- og kontrollmerker. Varemerkeloven har i dag ikke ulike regler for de to typene av fellesmerker, utover definisjonen i § 1 andre ledd. Det synes hensiktsmessig å videreføre dette i størst mulig grad, dvs. slik at direktivets regler om kollektivmerker gis anvendelse også for garanti- og kontrollmerkene, med mindre det er særlige grunner som tilsier unntak for disse merkene.

11.2 Definisjoner og personkrets

11.2.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 1 andre ledd første punktum er et kollektivmerke et felles varemerke som en forening eller annen sammenslutning har enerett for sine medlemmer til å bruke for varer eller tjenester i næringsvirksomhet. Forutsetningen er altså at innehaveren av merket er en privatrettslig sammenslutning, og at brukerne av merket er medlemmer av sammenslutningen. Ellers stiller lovteksten ikke nærmere krav til formål eller bakgrunn for sammenslutningen, eller til hvilke egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene som begrunner bruken av et felles varemerke.

Når det gjelder garanti- og kontrollmerker, følger det av varemerkeloven § 1 andre ledd andre punktum at slike merker kan innehas av offentlig myndighet, men også av privatrettslige stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger. Den aktuelle myndighet eller sammenslutning må imidlertid fastsette normer for eller føre annen kontroll med varer eller tjenester, og kan da oppnå enerett til å bruke et varemerke for varer eller tjenester av den art normene eller kontrollen gjelder. Slike merker kan altså bare benyttes der innehaveren av merket driver en kontrollordning, og der de varer eller tjenester som merket brukes for, oppfyller de krav denne kontrollordningen oppstiller.

11.2.2 Nytt varemerkedirektiv

Det nye varemerkedirektivet har definisjoner av kollektivmerker og garanti- og kontrollmerker i artikkel 27. Et kollektivmerke defineres 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. Videre fremgår det av direktivet at et slikt merke kan innehas av en sammenslutning av tilvirkere, produsenter, leverandører av tjenesteytere eller andre næringsdrivende som etter den relevante rett kan ha plikter og rettigheter i eget navn, inngå kontrakter og delta i søksmål, samt av offentligrettslige rettssubjekter, 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. Et garanti- eller kontrollmerke kan ifølge artikkel 28 nr. 2 innehas av enhver naturlig eller juridisk person, inkludert

institusjoner, myndigheter og andre offentligrettslige rettssubjekter, så fremt det aktuelle rettssubjektet ikke selv driver en næringsvirksomhet som omfatter omsetning av de varer eller tjenester som garantien eller kontrollen gjelder. Medlemstatene kan kreve at vedkommende rettssubjekt er kompetent til å sertifisere de varene eller tjenestene som merket er registrert for.

11.2.3 Endringsforslag

Definisjonene av de to typene av fellesmerker i varemerkeloven gjelder både for registrerte fellesmerker, og fellesmerker vernet ved innarbeidelse. For denne typen merker er registrering den klart mest praktiske formen for vern. Uansett er det hensiktsmessig at de samme definisjoner og den samme personkrets av mulige merkehavere legges til grunn både for registrerte og innarbeidede fellesmerker.

Det synes ikke nødvendig å endre definisjonen av kollektivmerke i varemerkeloven § 1 andre ledd, da denne allerede er i samsvar med definisjonen i direktivet artikkel 27 bokstav b. Direktivet krever at kollektivmerket skal være egnet til å skille varene eller tjenestene til medlemmene som har rett til å bruke merket fra andres varer eller tjenester. Dette fremgår ikke av definisjonen i § 1 andre ledd, men følger av kravet til særpreg jf. varemerkeloven § 2 første ledd og § 14 første ledd andre punktum. Det synes heller ikke nødvendig å gjøre endringer i kretsen av rettssubjekter som kan inneha kollektivmerker, jf. direktivet artikkel 29 nr. 2. Varemerkeloven § 1 andre ledd første punktum åpner allerede for at enhver sammenslutning kan inneha et slikt merke. Det må gjøres en avgrensning mot eventuelle privatrettslige sammenslutninger som ikke har slik selvstendig rettslig status at de kan inneha rettigheter og forpliktelser samt saksøkes i eget navn, men dette er overlatt til nasjonal rett i direktivet artikkel 29 nr. 2 og nødvendiggjør ingen lovendring. Det må også legges til grunn at begrepet «sammenslutning» i lovteksten er generelt nok til å kunne omfatte eventuelle sammenslutninger underlagt offentligrettslig regulering med medlemmer som bruker et felles merke.

Etter direktivets bestemmelse om garanti- og kontrollmerker i artikkel 28 nr. 2 kan enhver fysisk eller juridisk person inneha et slikt merke, og dette synes videre enn personkretsen omfattet av varemerkeloven § 1 andre ledd andre punktum. Selv om det synes mindre praktisk, bør definisjonen i loven derfor utvides slik at også fysiske personer kan inneha garanti- eller kontrollmerker, i tillegg til offentlige myndigheter, stiftelser, selskaper eller andre sammenslutninger. I tillegg foreslås 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, jf. artikkel 28 nr. 2. Det synes ikke nødvendig å angi i lovteksten de ulike eksemplene på egenskaper som kontrollen ifølge artikkel 27 bokstav a kan gjelde, ettersom det uansett fremgår av lovens ordlyd at oppregningen ikke er uttømmende. Heller ikke er det nødvendig å angi i lovteksten at merket skal være egnet til å skille de varer og tjenester som er kontrollert av merkehavere fra varer eller tjenester som ikke har gjennomgått en slik kontroll, da dette allerede følger av kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 2 første ledd og § 14 første ledd andre punktum.

Det fremstår ikke som hensiktsmessig 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 kompetanse til å sertifisere de aktuelle varene

eller tjenestene. Det er neppe en god løsning at slike forhold skal kontrolleres av Patentstyret ved registrering av varemerker. Slike forhold kan bedre ivaretas av de relevante tilsynsmyndigheter på ulike områder.

At det skal angis i søknaden om registrering at det gjelder et kollektivmerke eller garanti- eller kontrollmerke der slike merker søkes registrert er selvsagt, og det er ikke nødvendig å presisere dette i kravene til søknader etter varemerkeloven § 12.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 1 andre ledd og til merknadene til bestemmelsen.

11.3 Særlige registreringsvilkår

11.3.1 Gjeldende rett

De alminnelige registreringsvilkårene for varemerker gjelder også for fellesmerker. Følgelig kan ikke slike merker registreres hvis de f.eks. er villedende, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b, og registreringen kan slettes hvis kravene til bruken av merket etter varemerkeloven § 37 ikke er oppfylt. I tillegg til de alminnelige registreringsvilkårene gjelder i tillegg enkelte særlige bestemmelser for fellesmerkene, begrunnet i disse merkene særlige karakter av å være et merke som skal benyttes av flere næringsdrivende og identifisere fellestrekk ved de varer eller tjenester disse tilbyr. Disse fellestrekene vil komme til uttrykk ved at merkehaveren fastsetter bestemmelser for bruken av merket, for eksempel om krav til produksjonsmåte eller kvalitet for varer eller tjenester som må oppfylles for at merket skal kunne benyttes. Innholdet i disse bestemmelsene blir derfor sentralt for fellesmerkene, og de særlige registreringsvilkårene for slike merker knytter seg i alt vesentlig til disse.

For det første må søknad om registrering av et fellesmerke inneholde bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, jf. varemerkeloven § 12 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 4, jf. § 47 for internasjonale varemerkeregistreringer. Bestemmelsene må angi hvem som har rett til å bruke merket og vilkårene for bruken, hvilke følger urettmessig bruk eller bruk i strid med vilkårene kan medføre, innehaverens 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 de senere blir endret vesentlig, skal den endrede teksten meldes til Patentstyret for ny registrering og kunngjøring.

Etter varemerkeloven § 14 fjerde ledd gjelder ikke forbudet mot registrering av beskrivende merker for fellesmerker som brukes til å angi den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste. Samtidig er en fellesmerkeregistrering som gjelder et fellesmerke som angir geografisk opprinnelse, ikke til hinder for at andre bruker den samme geografiske betegnelsen hvis dette skjer i samsvar med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 5 tredje ledd. Disse bestemmelsene er i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i varemerkedirektivet 2008.

11.3.2 Nytt varemerkedirektiv

Det nye varemerkedirektivet inneholder i artikkel 29 til 31 en del særskilte bestemmelser om registreringsvilkår for kollektivmerker.

For det første videreføres bestemmelsen om at slike merker kan registreres selv om de angir den geografiske opprinnelsen for de aktuelle varene eller tjenestene, jf. artikkel 29 nr. 3, og det samme gjør presiseringen av at dette ikke begrenser andres rett til å bruke geografiske betegnelser i samsvar med god forretningsskikk. Den samme regelen videreføres også for garanti- eller kontrollmerker i artikkel 28 nr. 4. For øvrig har direktivet ikke ytterligere bestemmelser om særskilte registreringsvilkår for garanti- eller kontrollmerker, utover å videreføre bestemmelsen fra 2008-direktivet om at medlemsstatene kan oppstille ytterligere registreringsvilkår der disse merkenes funksjon krever dette, jf. artikkel 28 nr. 3.

For kollektivmerkene inneholder direktivet i artikkel 30 et krav til at bestemmelser om bruken av merket skal utgjøre en del av søknaden om registrering for slike merker. Det oppstilles også krav til innholdet i bestemmelsene. Bestemmelsene skal minst angi hvem som kan bruke merket, vilkårene for medlemskap i sammenslutningen og vilkårene for bruk av merket, herunder sanksjoner der vilkårene ikke er oppfylt. I tilfeller der merket angir den geografiske opprinnelsen for varene eller tjenestene som omsettes under merket, skal bestemmelsene åpne for at enhver person som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det aktuelle området har rett til å bli medlem av sammenslutningen som innehar merket, såfremt vedkommende oppfyller de øvrige vilkårene i bestemmelsene. Dette er i samsvar med det som gjerne gjelder for egne ordninger for vern av geografiske betegnelser, der alle produsenter som oppfyller kravene i produktspesifikasjonen for sine varer, normalt kan benytte betegnelsen. Det vil da gjerne være et kontrollorgan som har ansvar for å føre kontroll med at kravene i produktspesifikasjonen er oppfylt. Det nye direktivet legger opp til en tilsvarende ordning for kollektivmerker som gjelder geografiske betegnelser.

I artikkel 31 oppstilles særskilte registreringsvilkår for kollektivmerker. For det første vises det til at de alminnelige registreringsvilkårene etter artikkel 4 og 5 gjelder også for kollektivmerkene. Videre kreves det at slike merker må oppfylle definisjonen av et kollektivmerke og kravene til personkretsen som kan inneha slike merker. I tillegg må bestemmelser om bruken av merket innleveres med søknaden, og disse må oppfylle kravene etter artikkel 30, dvs. at de for eksempel må fastslå at enhver næringsdrivende som omsetter varer fra det aktuelle geografiske området merket gjelder og oppfyller bestemmelsene kan bli medlem av sammenslutningen. I tillegg er det et registreringsvilkår at bestemmelsene om bruken av merket ikke må stride mot offentlig orden eller moral. Dette kan for eksempel tenkes å være tilfelle hvis bestemmelsene inneholder diskriminerende vilkår. I tillegg skal søknaden avslås hvis merket kan være egnet til å villedende når det gjelder dets karakter og betydning, særlig der det kan oppfattes som noe annet enn et kollektivmerke. Dette kan være tilfelle for eksempel 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.

I artikkel 31 nr. 3 presiseres det at søknaden likevel ikke skal avslås hvis retting av bestemmelsene om bruken av merket medfører at det ikke lenger foreligger en avslagsgrunn. Hvis bestemmelsene om bruken av kollektivmerket endres i

etterkant av registreringen, 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 med mindre de endrede bestemmelsene ikke oppfyller kravene etter artikkel 30 og 31. Endringene skal få effekt fra den dagen de registreres i varemerkeregisteret.

11.3.3 Endringsforslag

At fellesmerker kan registreres selv om de angir den geografiske opprinnelsen for varer eller tjenester som leveres under merket, og at dette ikke hindrer andre å bruke den geografiske betegnelsen i samsvar med god forretningsskikk, er allerede gjeldende norsk rett etter varemerkeloven § 14 fjerde ledd og § 5 tredje ledd, og direktivet krever ingen endring i dette.

Kravet til innlevering av bestemmelser om bruken av merket, som direktivet oppstiller for kollektivmerkene, kan også videreføres for begge typene av fellesmerker. Direktivets minimumskrav til innholdet i bestemmelsene, jf. artikkel 30, krever imidlertid enkelte endringer i varemerkeforskriften § 4, som ikke krever at bestemmelsene skal opplyse om vilkårene for medlemskap i sammenslutningen som innehar merket. Videre må § 4 endres slik at det for merker som angir geografisk opprinnelse skal følge av bestemmelsene at enhver næringsdrivende som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det geografiske området merket gjelder har rett til å bli medlem av sammenslutningen som innehar merket, forutsatt at øvrige vilkår i bestemmelsene er oppfylt. Denne bestemmelsen er så vidt viktig at den også bør fremgå av lovteksten, og foreslås tatt inn i varemerkeloven § 15 nytt tredje ledd.

Både kravet om å opplyse om vilkårene for medlemskap i sammenslutningen og kravet om å opplyse om muligheter for medlemskap synes bare å passe for kollektivmerkene, og foreslås følgelig ikke gjort gjeldende for garanti- og kontrollmerker.

Ettersom direktivet oppstiller minimumskrav, foreslås å videreføre de ytterligere kravene til bestemmelsenes innhold som oppstilles i varemerkeforskriften § 4. Dette omfatter også vilkår som går utover artikkel 30 nr. 2, i form av kravet om at bestemmelsene skal regulere merkehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene, og andre forpliktelser og rettigheter for merkehaveren, herunder rett til kontroll.

Når det gjelder de særskilte registreringsvilkårene etter artikkel 31, følger det ikke uttrykkelig av varemerkeloven at en søknad om registrering av hhv. kollektivmerke eller garanti- eller kontrollmerke skal avslås hvis kravene til merket, eller til den personkrets som kan være innehaver av slike merker, ikke er oppfylt. I et slikt tilfelle vil det imidlertid ikke dreie seg om et fellesmerke, slik at søknaden vil måtte vurderes etter bestemmelsene om alminnelige varemerker. Det må følgelig anses forutsatt i loven at søknaden ikke vil føre til en registrering som fellesmerke hvis definisjonen ikke er oppfylt, og det er ikke nødvendig med lovendringer på dette punktet. At søknaden skal avslås hvis ikke kravene til innholdet i bestemmelsene om bruken av merket er oppfylt, følger allerede av varemerkeloven § 20.

Bestemmelsen om villedende merker i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b retter seg generelt mot varemerker som er egnet til å villedende, 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.

Alle registreringsvilkårene etter artikkel 31 er absolutte vilkår, dvs. at søknaden må avslås hvis de ikke er oppfylt. Etter varemerkeloven § 23 gis søkeren anledning til å rette mangler ved søknaden, herunder å innlevere manglende bestemmelser om bruken av merket eller endre innholdet slik at bestemmelsene oppfyller kravene som stilles til innholdet i disse. Dette oppfyller kravet til mulighet for retting etter direktivet artikkel 31 nr. 3, slik at en særskilt gjennomføring av denne bestemmelsen ikke er nødvendig.

Etter varemerkeloven § 22 andre ledd gjelder allerede krav om å melde inn endringer i bestemmelsene om bruken av fellesmerker i etterkant av registreringen, men bare der det skjer «vesentlige endringer». Etter artikkel 33 nr. 1 i direktivet skal «any amendment» meldes inn, og lovteksten bør justeres i tråd med dette. I tillegg bør det fremgå at Patentstyret skal vurdere om de endrede bestemmelsene oppfyller de innholdsmessige kravene, herunder at de ikke strider mot offentlig orden eller moral. Varemerkeloven angir ikke fra hvilket tidspunkt de nye bestemmelsene skal gjelde, jf. direktivet artikkel 33 nr. 3, og for ordens skyld bør presiseres i lovteksten at dette skal være fra innføringen i varemerkeregisteret selv om det må antas å følge også av gjeldende rett. Direktivet synes imidlertid her å ta sikte på virkningen av bestemmelsene overfor tredjeparter, dvs. at mellom brukerne av merket vil imidlertid bestemmelsene kunne ha avtalerettslig virkning fra et tidligere tidspunkt. Dette må anses å følge av presiseringen av at endringene skal ha virkning fra innføringen i registeret «for the purposes of this Directive», dvs. implisitt ikke for andre formål slik som f.eks. avtaleforholdet mellom de involverte i sammenslutningen som eier merket.

Det vises ellers til forslagene til endring av varemerkeloven §§ 15 og 22 samt varemerkeforskriften § 4, og til merknadene til bestemmelsene.

11.4 Særlige grunnlag for ugyldighet og sletting

11.4.1 Gjeldende rett

De alminnelige ugyldighetsgrunnene og grunnlagene for sletting av registrerte varemerker gjelder også for fellesmerkene. I tillegg gjelder enkelte særlige grunnlag for ugyldighet og sletting begrunnet i fellesmerkens særlige funksjon. De særlige grunnlagene for ugyldighet og sletting knytter seg særlig til bestemmelsene for bruken av slike merker.

Når det gjelder ugyldighetsgrunner, er det en særskilt ugyldighetsgrunn for fellesmerker at registreringen 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 når kravet om ugyldighet er reist.

Videre kan registreringen av fellesmerker slettes hvis det er gjort vesentlige endringer i bestemmelsene for bruken uten at dette er meldt til Patentstyret for registrering og kunngjøring, eller hvis merket er brukt i strid med de innleverte bestemmelsene uten at merkehaveren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre slik bruk. Bakgrunnen for disse bestemmelsene er at tredjeparter bør kunne innrette seg på at de kunngjorte bestemmelsene er styrende for bruken av merket.

11.4.2 Nytt varemerkedirektiv

De alminnelige ugyldighets- og slettingsgrunnene etter direktivet gjelder, med unntak for forbudet mot registrering av merker som beskriver den geografiske opprinnelsen til varene eller tjenestene, også for kollektivmerker samt garanti- og kontrollmerker. Utover dette foreskriver direktivet i artikkel 35 og 36 enkelte særlige grunnlag for ugyldighet og sletting av kollektivmerker. For garanti- eller kontrollmerker er det bare slått fast i artikkel 28 nr. 3 at statene kan oppstille ytterligere ugyldighets- og slettingsgrunner for slike merker begrunnet i deres funksjon, men direktivet stiller ikke innholdsmessige krav til eventuelle slike ytterligere grunnlag som oppstilles i nasjonal rett.

Når det gjelder ugyldighet, følger det av artikkel 36 at det er et særskilt ugyldighetsgrunnlag for kollektivmerker hvis merket er registrert i strid med de særlige registreringsvilkårene etter artikkel 31, for eksempel hvis merket er egnet til å villedde med hensyn til dets karakter og betydning. Ved artikkel 36 sikres altså parallellitet mellom de særlige registreringsvilkårene og ugyldighetsgrunnene for kollektivmerker. Samtidig følger det av artikkel 36 at registreringen likevel ikke skal kjennes ugyldig dersom merkehaveren, ved å endre bestemmelsene om bruken av merket, sørger for at vilkårene i artikkel 31 oppfylles. Etter denne bestemmelsen kan altså merkehaveren, etter at en ugyldighetssak er kommet opp, rette bestemmelsene slik at f.eks. en anførsel om at merket er blitt villedende eller om at bestemmelsene om bruken av merket er mangelfulle eller strider mot offentlig orden eller moral, likevel ikke fører frem fordi forholdet rettes. Dette er en annen løsning enn etter varemerkeloven, som bygger på at merket skal kjennes ugyldig hvis registreringsvilkårene ikke var oppfylt på søknadstidspunktet. På tilsvarende måte som når direktivet forskyver tidspunktet for særpregvurderingen i ugyldighetssaker, jf. punkt 4.2.3 ovenfor, medfører det også her en adgang for innehaveren av kollektivmerker til å rette opp mangler ved bestemmelsene om bruken av merket i ettertid. Dette kan imidlertid ikke gjelde for kravet til innlevering av bestemmelser for bruken av merket før registrering, jf. artikkel 30 nr. 1. Adgangen til retting etter artikkel 36 gjelder bare endringer som gjør at allerede innleverte bestemmelser oppfyller kravene etter artikkel 31.

Når det gjelder sletting, skal registreringen av et kollektivmerke etter direktivet kunne slettes der innehaveren ikke tar rimelige skritt for å hindre at merket brukes på en måte som er i strid med bestemmelsene for bruken av det slik disse er innført i registeret, jf. artikkel 35 bokstav a. Videre skal registreringen kunne slettes 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. Endelig slås det fast at registreringen skal kunne slettes om en endring av vilkårene for bruk av merket har blitt innført i registeret til tross for at endringene medfører at vilkårene i artikkel 30 eller 31 ikke er oppfylt, jf. artikkel 35 bokstav c, dvs. for eksempel der endringene medfører at bestemmelsene er blitt i strid med offentlig orden eller moral.

Siden de alminnelige reglene gjelder også for fellesmerkene, gjelder bl.a. reglene om bruksplikt for registrerte varemerker også for kollektivmerker og garanti- eller kontrollmerker. 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 i direktivet presiseres at bruksplikten for et kollektivmerke vil være oppfylt der merket er i reell bruk av minst en av de næringsdrivende som er berettiget til å bruke det, dvs. når merket brukes av noen som er medlem i sammenslutningen. Det samme gjelder for garanti- eller kontrollmerker, jf. artikkel 28 nr. 5.

11.4.3 Endringsforslag

Det må gjøres visse endringer i varemerkeloven § 35 for å gjennomføre bestemmelsene i det nye varemerkedirektivet om særskilte ugyldighetsgrunner for kollektivmerker. Bestemmelsen om at slike registreringer skal kjennes ugyldige der det ikke var levert bestemmelser om bruken av merket kan videreføres, men det må i tillegg tas inn nye bestemmelser om tilfeller der bestemmelsene ikke oppfylte de innholdsmessige kravene og mangelen ikke rettes i forbindelse med ugyldighetssaken, jf. artikkel 31 og 36. Det blir altså mulig for merkehaveren å reparere slike ugyldighetsgrunner i etterkant av registreringen, på tilsvarende måte som for manglende særpreg. Dette bør gjelde tilsvarende for garanti- og kontrollmerker, slik at reglene om fellesmerker blir like på dette punktet.

Når det gjelder grunnlag for sletting, er det ikke nødvendig med endringer i varemerkeloven § 36 for å oppnå fullt samsvar med artikkel 35 i direktivet, ettersom bestemmelsene allerede oppfyller direktivets krav. Bokstav d i § 36 dekker allerede tilfellene nevnt i direktivet artikkel 35 bokstav a, der merkehaveren ikke innen rimelig tid tar skritt for å hindre at merket brukes i strid med bestemmelsene for bruken av det. Bestemmelsen i § 36 bokstav b om merker som har blitt villedende dekker også tilfeller der det merket har blitt villedende med hensyn til dets karakter og betydning som fellesmerke, herunder hvis det er endringer i bestemmelsene for bruken av merket som har medført at merket har blitt villedende, jf. artikkel 35 bokstav b. Der en endring av bestemmelsene for bruken av merket er blitt registrert i varemerkeregisteret i strid med kravene til innholdet i slike bestemmelser, dvs. der registrering av endringen ikke skulle skjedd, er det grunnlag for sletting etter direktivet artikkel 35 bokstav c. Dette omfattes av § 36 bokstav d om tilfeller der endringer ikke meldes inn i samsvar med § 22 andre ledd andre punktum. Denne bestemmelsen vil omfatte tilfeller der endringer blir registrert til tross for at de ikke er i samsvar med kravene § 22 andre ledd andre punktum viser til.

Varemerkeloven § 37 om bruksplikt har i andre ledd en bestemmelse om at det skal tas i betraktning bruk av enhver som bruker merket med samtykke av merkehaveren ved vurderingen av om bruksplikten er oppfylt. Dette dekker tilfeller der et fellesmerke brukes av brukerne med rett til å benytte merket, og

dermed er bestemmelsene om dette i artikkel 28 nr. 5 og 32 oppfylt uten at det er nødvendig med lovendringer på dette punktet.

Det vises ellers til forslaget til endring av varemerkeloven § 35 første ledd og merknadene til bestemmelsen.

11.5 Inngrepssøksmål

Varemerkeloven har enkelte særlige prosessuelle regler for fellesmerker. Bare merkehaveren har søksmålsrett ved inngrep i slike merker, jf. varemerkeloven § 63 andre ledd. Merkehaveren kan imidlertid også kreve erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket, dvs. på vegne av brukerne av merket, jf. varemerkeloven § 58 sjette ledd.

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 34 gjelder reglene om søksmålsrett for lisenshavere og lisenshaverens rett til å tre inn i merkehaverens inngrepssøksmål, jf. direktivet artikkel 25 nr. 3 og 4, tilsvarende for brukerne av et kollektivmerke. Dette innebærer at brukerne av kollektivmerker ikke vil ha rett til å gå til søksmål om inngrep uten samtykke fra de beslutningsdyktige organer i den sammenslutning som er innehaver av merket, med mindre annet er avtalt. Annet kan være avtalt ved at dette er fastsatt i bestemmelsene for bruken av merket.

På den annen side 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 vederlag og erstatning i tilknytning til den del av inngrepet som rammer dem. Bestemmelsen om eksklusive lisenshavere i artikkel 25 nr. 3 annet punktum er ikke relevant for kollektivmerkene.

Samtidig følger det av artikkel 34 nr. 2 at merkehaveren i inngrepssaker skal ha rett til å kreve erstatning på vegne av brukere av kollektivmerket som er påført tap som følge av inngrepet. Dette utgjør ikke en prosessforutsetning, men en materiell regel om rett til å kreve kompensasjon i den aktuelle situasjonen, jf. SOU 2016:79 s. 318.

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 av 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 inntreden ikke vil være noen nødvendighet for brukerne i de tilfeller der merkehaveren håndterer dette.

Selv om direktivets bestemmelser om søksmålsrett og inntreden ved inngrep bare gjelder for kollektivmerker, synes det hensiktsmessig å la disse få tilsvarende anvendelse også for garanti- og kontrollmerkene.

Det vises etter dette til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 63 og 64 samt til merknadene til bestemmelsene.

12 Saksbehandlingsregler

12.1 Innledning

Regler om behandlingen av nasjonale søknader om varemerkeregistrering er gitt i varemerkeloven kapittel 2, som utfylles av regler i varemerkeforskriften kapittel 1. De materielle vilkårene for varemerkeregistrering er i all hovedsak regulert i loven, mens forskriften har utfyllende bestemmelser om en rekke formelle krav. For søknader om internasjonal varemerkeregistrering etter Madridprotokollen gjelder reglene i varemerkeloven kapittel 10 og varemerkeforskriften kapittel 7.

Søknader om nasjonal varemerkeregistrering sendes til og behandles av Patentstyret, jf. varemerkeloven § 12. Patentstyret kontrollerer at de formelle og materielle kravene til søknaden er oppfylt, jf. § 20. Hvis det er mangler ved søknaden, gis søkeren anledning til å rette disse før søknaden henlegges eller avslås, jf. §§ 23 og 24. Er det ikke mangler ved søknaden, eventuelt etter retting, blir merket registrert i varemerkeregisteret og kunngjort av Patentstyret, jf. varemerkeloven § 22. I etterkant av registreringen kan enhver innen tre måneder fra kunngjøringsdagen levere innsigelse til Patentstyret og anføre at merket ikke oppfyller registreringsvilkårene, jf. varemerkeloven § 26. Hvis innsigelsen tas til følge, oppheves registreringen etter § 29, eventuelt overføres til innsiger etter § 28 der det er grunnlag for dette. Etter at innsigelsesfristen er gått ut, kan registreringen angripes ved krav om administrativ overprøving for Patentstyret eller ved søksmål for domstolene å få kjent registreringen ugyldig eller slettet, jf. varemerkeloven §§ 35 til 37. Et søksmål eller krav om administrativ overprøving kan fremsettes i hele registreringens gyldighetstid. En varemerkeregistrering varer i ti år fra søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 32. Varigheten regnes etter denne bestemmelsen fra søknadsdagen, og ikke fra en eventuell tidligere prioritetsdag, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 65.

Patentstyrets endelige avgjørelse av søknad om varemerkeregistrering kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter hvis avgjørelsen går mot søkeren, jf. varemerkeloven § 49. Klageadgang foreligger også mot avgjørelser i innsigelsessaker og administrativ overprøving. Avgjørelser fra Klagenemnda kan bringes inn for domstolene etter reglene i varemerkeloven § 52.

For internasjonale varemerkeregistreringer er kravene til søknaden i hovedsak tilsvarende som for nasjonale søknader, men søknaden, herunder listen over varer og tjenester som merket søkes registrert for, skal være på engelsk, jf. varemerkeloven § 67. Patentstyret gjør en kontroll av formelle krav, herunder at det foreligger en norsk registrering eller søknad som den internasjonale søknaden bygger på, og oversender søknaden til Det internasjonale byrået ved WIPO, jf. § 68. Det er deretter myndighetene i de enkelte landene der registreringen kreves gitt virkning, som vurderer om de materielle vilkårene 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 at vilkårene i varemerkeloven §§ 14 til 16 er oppfylt. For fellesmerker må det leveres bestemmelser for bruken av merket, jf. varemerkeforskriften § 47. Hvis Patentstyret finner at vilkårene for å gi registreringen virkning i Norge ikke er oppfylt helt eller delvis, skal det avslås å gi registreringen virkning så langt registreringshinderet rekker, jf. § 71 andre ledd første punktum. Innehaveren kan deretter be om at Patentstyret gjør en fornyet vurdering innen tre måneder fra meldingen om det foreløpige avslaget ble sendt, jf. varemerkeforskriften § 48.

Enhver kan innen tre måneder fra kunngjøringsdagen fremsette innsigelse mot at den internasjonale varemerkeregistreringen gis virkning i Norge. Behandlingen av innsigelser følger reglene om behandlingen av innsigelsessaker for nasjonale varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 71. En internasjonal varemerkeregistrering som er gitt virkning i Norge, har ellers de samme virkningene som nasjonale registreringer, og kan kjennes ugyldig og slettes for så vidt gjelder rettighetene i Norge i medhold av varemerkeloven §§ 35 til 37. Dette kan skje både ved søksmål og administrativ overprøving etter varemerkeloven § 40. Registreringen 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.

Varemerkedirektivet fra 2008 harmoniserte ikke regelverket om registreringsmyndighetenes saksbehandling. Det nye direktivet har en rekke bestemmelser om dette, men disse er i stor utstrekning utformet slik at de gir visse alminnelige prinsipper, men der detaljene overlates til nasjonal rett, og statene står fritt til å utforme mer spesielle regler, jf. fortalen til direktivet punkt 9.

Siden direktivet gjelder også for varemerker som er gjenstand for internasjonal varemerkeregistrering, må det vurderes hvilke av saksbehandlingsbestemmelsene som må gis anvendelse for slike registreringer. For øvrig følger saksbehandlingsreglene for internasjonale registreringer reglene i Madridprotokollen.

12.2 Krav til søknaden

12.2.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 12 andre ledd bokstav a skal nasjonal søknad om registrering av et varemerke oppgi søkerens navn og adresse. Videre skal søknaden inneholde en gjengivelse av merket og en liste over de varer og tjenester det søkes registrert for. Nærmere bestemmelser om gjengivelsen av merket finnes i varemerkeforskriften § 8. En søknad om registrering av et fellesmerke skal i tillegg inneholde bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, jf. varemerkeloven § 12 andre ledd andre punktum. Etter § 12 tredje ledd må søknaden i tillegg oppfylle kravene fastsatt i forskrift, og det skal betales søknadsgebyr. Gebyrets størrelse er fastsatt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Varemerkeforskriften har bestemmelser om at søknaden må innleveres på eget skjema og utfylles med trykt skrift, jf. § 1, og at den skal være undertegnet av søkeren eller eventuell fullmektig, jf. § 2. Ved siden av søkerens navn og adresse

skal også fullmektigens navn og adresse oppgis dersom søkeren benytter fullmektig, og det skal opplyses om det kreves prioritet etter varemerkeloven § 19. For fellesmerker gjelder tilleggskrav til søknadens innhold knyttet til innholdet i bestemmelsene for bruken av merket, jf. varemerkeforskriften § 4, se punkt 11.3.

Søknaden, listen over varer eller tjenester som merket søkes registrert for (varefortegnelsen) og eventuelle bestemmelser om bruken av fellesmerker må være på norsk, mens øvrige dokumenter i saken skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk, jf. varemerkeforskriften § 6. Dette er annerledes enn for internasjonale varemerkeregistreringer, der varefortegnelsen og bestemmelsene for bruken av fellesmerker vil foreligge på engelsk, jf. varemerkeloven § 67 andre ledd og varemerkeforskriften § 47 første ledd tredje punktum.

12.2.2 Nytt varemerkedirektiv

Det nye varemerkedirektivet artikkel 37 nr. 1 oppstiller visse minimumskrav til innholdet i søknader om registrering av varemerker. Statene må følgelig oppstille disse kravene, samtidig som det kan stilles mer omfattende krav til søknadens innhold etter nasjonal rett.

Etter artikkel 37 nr. 1 må søknaden 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 b, dvs. som er så klar og entydig at det blir mulig for registreringsmyndigheten og allmennheten å fastslå presist hva som er gjenstand for den beskyttelsen registreringen vil gi, jf. punkt 4.2.2 i høringsnotatet.

Etter artikkel 37 nr. 2 skal det kreves søknadsgebyr, men gebyrets størrelse er overlatt til den enkelte staten å fastsette.

12.2.3 Endringsforslag

Direktivets krav til varemerkesøknadens innhold er i alt vesentlig samsvarende med gjeldende norsk rett. Etter varemerkeloven § 12 kreves riktignok ikke uttrykkelig at søknaden må inneholde en anmodning om registrering, jf. direktivet artikkel 37 nr. 1 bokstav a, men dette ligger forutsetningsvis i at det sendes inn en søknad nettopp om slik registrering. Kravet i varemerkeloven § 12 andre ledd bokstav a om angivelse av navn og adresse for søkeren gjelder opplysninger som identifiserer den som søker om registrering på en entydig måte, og må følgelig anses i samsvar med direktivet artikkel 37 nr. 1 bokstav b. Når det gjelder liste over varer og tjenester som merket søkes registrert for, jf. artikkel 37 nr. 1 bokstav c, er det allerede et krav i norsk rett at søknaden inneholder en slik varefortegnelse, jf. varemerkeloven § 12 andre ledd bokstav c.

Etter varemerkeloven § 12 andre ledd bokstav b og varemerkeforskriften § 2 første punktum nr. 3 kreves at søknaden inneholder en gjengivelse av det varemerket som søknaden gjelder, men det stilles ikke nærmere krav til gjengivelsen, som etter direktivet skal være klar og entydig. Dette bør tas inn i lovteksten i § 12 og i varemerkeforskriften § 2 første punktum nr. 3.

Ettersom direktivet oppstiller minimumskrav, er det ikke til hinder for å videreføre de ytterligere kravene som oppstilles i norsk rett om bl.a. opplysning om prioritet og navn og adresse på eventuell fullmektig der søkeren har valgt å benytte dette, jf. varemerkeforskriften § 2. Også kravet til bruk av søknadsskjema, og språkkrav

for søknader og andre dokumenter, jf. varemerkeforskriften §§ 1 og 6, kan videreføres.

Direktivet regulerer ikke språkkrav, og griper dermed ikke inn i reguleringen av forvaltningsspråk i de enkelte landene. Ettersom det for internasjonale varemerkeregistreringer er slik at varefortegnelsen vil være på engelsk, jf. varemerkeloven § 67, og internasjonale registreringer utgjør om lag halvparten av det totale antall varemerkeregistreringer i Norge, kan det være spørsmål om man uavhengig av direktivet bør endre varemerkeforskriften §§ 5, 6 og 10 for å åpne for at varefortegnelsen kan være på engelsk også for nasjonale varemerkeregistreringer. En slik endring kan medføre effektivisering, ved at det blir mindre behov for oversettelser. På den annen side kan varefortegnelser inneholde tekniske og kompliserte begrep, der det kan være hensiktsmessig med bruk av norsk av hensyn til tredjeparter. Da man på patentområdet åpnet for bruk av engelsk i europeiske og nasjonale patenter, ble det stilt krav om at patentkravene fortsatt skal oversettes til norsk, jf. patentloven § 21 tredje ledd og § 66 c andre ledd. Etter endringen er det på patentområdet om lag 75 prosent av sakene der muligheten til å levere på engelsk er utnyttet, innbefattet europeiske patenter. Foreløpig er det ikke utformet forslag til endringer i varemerkeforskriften når det gjelder språkkrav, men det er ønskelig med innspill dersom høringsinstansene mener dette kunne være hensiktsmessig.

Kravene til søknader etter det nye varemerkedirektivet artikkel 37 er ikke relevante for varemerkelovens regler om internasjonale varemerkeregistreringer, der kravene til søknadens innhold er regulert i Madridprotokollen artikkel 3 og regel 9 i de utfyllende reglene.

Det vises ellers til forslaget til endring av varemerkeloven § 12 og varemerkeforskriften § 2, og til merknadene til bestemmelsene.

12.3 Vilkår for å få søknadsdag

12.3.1 Gjeldende rett

Kravene for å få søknadsdag er regulert i varemerkeloven § 23 andre ledd og varemerkeforskriften § 5. Etter varemerkeloven § 23 andre ledd anses søknaden i utgangspunktet som levert den dagen den kom inn til Patentstyret etter § 12. Søknaden regnes likevel ikke som innlevert før gjengivelsen av varemerket og listen over de varer eller tjenester det skal registreres for, er kommet inn. I tillegg krever varemerkeforskriften § 5 at varefortegnelsen må oppfylle språkkravet i § 6, dvs. foreligge på norsk, og at søknaden må inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren eller en eventuell fullmektig. Først når alle disse kravene er oppfylt, får søknaden tildelt en dato som utgjør søknadsdag, eller leveringsdag slik det heter i varemerkeforskriften § 5.

Det at søknaden får søknads- eller leveringsdag, vil ha betydning der den skal benyttes som grunnlag for å påberope prioritet i en senere søknad, jf. varemerkeloven § 19. Søknadsdagen er også utgangspunktet for beregningen av registreringens varighet etter varemerkeloven § 32. Søknadsdagen vil også være utgangspunktet for vurderingen etter de nye reglene om mellomliggende rettigheter, jf. forslaget til ny § 7 a i varemerkeloven og punkt 4.2.3 i høringsnotatet, med mindre det foreligger en tidligere prioritetsdag.

At søknaden får leveringsdag, betyr ikke at den oppfyller vilkårene for registrering. For å oppfylle registreringsvilkårene, er det nødvendig at alle kravene som loven og forskriften stiller til søknaden, er oppfylt. At søknaden gis leveringsdag, har altså bare betydning for dens tidsprioritet og reglene om beregning av registreringsens varighet. Søkeren vil gis anledning til å rette mangler ved søknaden som er nødvendige for å få leveringsdag etter varemerkeloven § 23 innenfor de rammer loven ellers setter for endringer. Men det er altså først når de påkrevde opplysningene er innkommet at Patentstyret registrer en dato som utgjør søknads- eller leveringsdagen for søknaden.

12.3.2 Nytt varemerkedirektiv

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 38 nr. 1 skal søknaden få søknadsdag den dagen dokumenter som inneholder informasjon som oppfyller kravene i artikkel 37 nr. 1, er levert til registreringsmyndigheten av søkeren. Dette innebærer at det må være levert et dokument som inneholder en anmodning om registrering, opplysninger som gjør det mulig å identifisere søkeren, en varefortegnelse og en klar og entydig gjengivelse av merket.

Derimot behøver ikke statene å kreve at søknadsgebyret skal være betalt for at søknaden skal få leveringsdag, men direktivet åpner for at statene kan velge å kreve at betaling er skjedd før søknadsdag gis, jf. artikkel 38 nr. 2.

12.3.3 Endringsforslag

Det er nødvendig med visse endringer i varemerkeloven § 23 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 5 for å oppfylle artikkel 38 i direktivet.

I § 23 andre ledd andre punktum bør det føyes til at opplysninger som identifiserer søkeren, må være innkommet for at søknaden skal få søknadsdag, i tillegg til en gjengivelse av merket og en varefortegnelse. Dette er allerede et krav etter varemerkeforskriften § 5, men bør fremgå også av lovteksten.

For å gi fullt samsvar med det nye direktivet må videre varemerkeforskriften § 5 endres, slik at det presiseres at gjengivelsen av merket må være klar og entydig for at søknadsdag skal oppnås. Dette innebærer ikke at gjengivelsen må oppfylle detaljkrav til angivelse av typen merke, formater og antall eksemplarer mv. som angitt i varemerkeforskriften § 8 med utfyllende retningslinjer. Det er tilstrekkelig for å få søknadsdag at det innleveres én gjengivelse av varemerket som er tilstrekkelig klar og entydig til at gjenstanden for vern kan fastslås.

Videre bør kravet etter varemerkeforskriften § 5 om at det skal være mulig å kontakte søkeren eller fullmektigen antakelig utgå, da dette kravet ikke gjenfinnes uttrykkelig i direktivet. I praksis vil opplysninger som identifiserer søkeren, normalt gjøre det mulig å kontakte søkeren, slik at dette ikke innebærer noen vesentlig realitetsforskjell. Direktivet har ikke med et alternativ om at det skal være mulig å identifisere fullmektigen, og dette bør derfor utgå som et alternativ til identifikasjon av søkeren i § 5.

Siden direktivet ikke berører nasjonale språkkrav, kan kravet etter varemerkeforskriften § 5 første ledd om at varefortegnelsen må være på norsk for å få søknadsdag videreføres uavhengig av direktivet. Dette kravet synes imidlertid unødvendig strengt, og det foreslås derfor å sløyfe det. Dette vil innebære at man vil få søknads- eller leveringsdag hvis varefortegnelsen tilstrekkelig klart angir de

varer eller tjenester som søknaden gjelder. Det sentrale vil være at det er mulig å forstå hvilke varer og tjenester som det søkes vern for, noe som kan oppfylles også med en fortegnelse på for eksempel svensk eller engelsk, men ikke med en varefortegnelse på et språk som ikke forstås av Patentstyrets saksbehandlere eller interesserte tredjeparter.

Før merket kan registreres, vil uansett listen over varer og tjenester måtte oversettes til norsk, med mindre det eventuelt åpnes for bruk av engelsk i varefortegnelser for nasjonale varemerkeregistreringer, jf. punkt 12.2.

Det er ikke aktuelt å benytte muligheten etter direktivet artikkel 38 nr. 2 til å kreve at betaling skal være foretatt for at søknaden skal tildeles søknadsdag.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 23 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 5, samt til merknadene til bestemmelsene.

12.4 Listen over varer og tjenester

12.4.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven § 12 krever at en søknad om varemerkeregistrering må inneholde en liste over de varer eller tjenester som varemerket søkes registrert for (varefortegnelsen). Registreringen skal alltid skje for bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vare- eller tjenesteklasser. Det kan altså ikke benyttes rene klasseangivelser, men må oppstilles konkrete angivelser av de enkelte varene og tjenestene registreringen skal omfatte. Varemerkeloven § 12 inneholder imidlertid ikke nærmere krav til innholdet i og oppstillingen av varefortegnelsen. Slike nærmere krav oppstilles i varemerkeforskriften § 10.

Etter varemerkeforskriften § 10 andre ledd skal varene og tjenestene angis klart og entydig. Hvis man benytter 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 dette alltid å oppfylle kravet til klar og entydig angivelse. Det er imidlertid ikke noe krav at Nice-betegnelsene benyttes, så lenge angivelsen av varer og tjenester er klar og entydig. Forskriften krever at varene og tjenestene oppføres i de klassene de tilhører, og at klassene settes opp i stigende nummerorden. Klasseoverskrifter kan benyttes der disse er tilstrekkelig klare og entydige.

For å få søknadsdag er det tilstrekkelig å levere en varefortegnelse som oppfyller språkkravet i § 5. Kravene i § 10 andre ledd behøver ikke å være oppfylt ved levering av søknaden, men kan oppfylles i ettertid ved retting, jf. varemerkeloven § 23. Etter varemerkeforskriften § 10 tredje ledd kan likevel ikke varefortegnelsen senere utvides til å gjelde andre varer og tjenester enn dem som er angitt i søknaden ved leveringen. Dette har sammenheng med at søkeren ikke i ettertid skal kunne utvide vernet med prioritet fra tidspunktet for innlevering av den opprinnelige søknaden.

Etter varemerkedirektivet 2008 artikkel 13 skal et grunnlag for avslag, ugyldighet eller sletting som bare gjelder deler av de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, ikke gis virkning i større utstrekning enn grunnlaget rekker. Hvis et registreringshinder bare gjør seg gjeldende for enkelte av varene eller tjenestene i varefortegnelsen, skal registrering altså ikke nektes for øvrige varer eller tjenester. Dette er en materiell bestemmelse om hvor langt en avslagsgrunn eller grunnlag

for ugyldighet eller sletting rekker, men den regulerer ikke hvordan saksbehandlingen hos registreringsmyndigheten skal være innrettet med hensyn til om søkeren selv må endre varefortegnelsen der det foreligger registreringshinder for enkelte varer eller tjenester, eller om registreringsmyndigheten av eget tiltak foretar en endring av varefortegnelsen i slike tilfeller. For nasjonale varemerkeregistreringer er det etter norsk rett slik at søkeren alene har rådighet over søknaden frem til registrering, herunder varefortegnelsen, og det er følgelig søkeren som må foreta eventuelle endringer der Patentstyret, eller eventuelt Klagenemnda for industrielle rettigheter, finner at det foreligger registreringshinder for enkelte av varene og tjenestene søknaden omfatter, jf. varemerkeloven § 23. Det må imidlertid sørges for at søkeren underrettes om muligheten for delvis registrering før søknaden avslås, jf. Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2009-99914 *Tippinga*. Ordningen med at endringer overlates til søkeren har gode grunner for seg, og kan bidra til å hindre at varemerkeregisteret fylles opp av registreringer for varer og tjenester som søkeren ikke har reell interesse i. Løsningen for nasjonale søknader er her annerledes enn systemet for internasjonale varemerkeregistreringer etter Madridprotokollen, der Patentstyret, hvis det foreligger avslagsgrunnlag bare for enkelte av varene eller tjenestene registreringen gjelder, fører inn registreringen i varemerkeregisteret for øvrige varer eller tjenester, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.

Etter varemerkeforskriften § 58 har merkehaveren ansvar for ved behov å sørge for oppdatering av varefortegnelsen i etterkant av registreringen, slik at den er i samsvar med den til enhver tid gjeldende versjon av Nice-klassifikasjonen. I denne henseende kan merkehaveren be om en presisering eller begrensning av varefortegnelsen. Der Patentstyret ser at det er behov for oppdatering av en varefortegnelse, kan Patentstyret av eget tiltak fastsette slike endringer, etter at merkehaveren er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 58 tredje ledd. Slike omklassifiseringer benyttes gjerne til «oppryddinger» i varemerkeregisteret, og ble for eksempel gjennomført for eldre registreringer da man i 1961 gikk over fra et eldre norsk vareklassesystem til internasjonale klasser etter Nice-systemet.

12.4.2 Nytt varemerkedirektiv

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 39 nr. 1 skal listen over varer og tjenester som merket søkes registrert for, angis i samsvar med klassifiseringssystemet etablert ved Niceavtalen. Dette betyr ikke nødvendigvis at man må benytte Nice-klassifikasjonen, men varene og tjenestene skal identifiseres på en tilstrekkelig klar og entydig måte til at registreringsmyndigheten og andre næringsdrivende på grunnlag av varefortegnelsen kan fastslå omfanget av beskyttelsen, jf. artikkel 39 nr. 2.

Artikkel 39 nr. 1 er en kodifisering av EU-domstolens avgjørelse i sak C-307/10 *IP TRANSLATOR*, der domstolen la til grunn at et krav om klar og entydig angivelse av varene og tjenestene som søkes beskyttet følger allerede av varemerkedirektivet 2008, til tross for at dette direktivet ikke inneholder uttrykkelige bestemmelser om dette. Det ble vist til at både registreringsvilkårene og spørsmålet om inngrep måtte vurderes i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene omfattet av registreringen, og at det derfor var nødvendig at disse var angitt tilstrekkelig klart og presist (se *IP TRANSLATOR* avsnitt 43 til 49).

Betegnelse i klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen eller andre generelle begreper kan benyttes, forutsatt at disse er tilstrekkelig klare og entydige, jf. artikkel 39 nr. 3. Hvis en betegnelse i varefortegnelsen ikke er tilstrekkelig klar og entydig, 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 en klasse, skal varene og tjenestene oppføres i de klassene de tilhører etter Nice-klassifikasjonen, med nummerering angitt foran hver klasse, og klassene skal settes opp i stigende nummerorden, jf. artikkel 39 nr. 6.

Artikkel 39 oppstiller i tillegg to tolkningsregler knyttet til varefortegnelsen. Etter artikkel 39 nr. 5 skal bruken av generelle betegnelser tolkes som omfattende alle varer og tjenester som klart dekkes av ordlyden til den aktuelle betegnelsen, men ikke tolkes utvidende til å omfatte varer eller tjenester som ikke faller innenfor ordlyden. Disse prinsippene stammer fra *IP TRANSLATOR*, og legges allerede til grunn som gjeldende rett. Ettersom formålet med varefortegnelsen nettopp er å gi en klar angivelse av hvilke varer og tjenester et varemerke søkes registrert for, må ikke ordlyden tolkes utvidende til å omfatte annet enn det som klart dekkes av den. Dette ligger allerede underforstått i kravet om at angivelsene av varene og tjenestene skal være klar og entydig, jf. artikkel 39 nr. 2 og varemerkeforskriften § 10 andre ledd første punktum.

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. Dette er en tolkningsregel relatert til vurderingen av risiko for forveksling, og den innebærer at klassetilhørighet i seg selv ikke skal ha noen betydning for vurderingen av om det foreligger en slik risiko. Det må altså vurderes konkret om varer og tjenester er tilstrekkelig likeartede til at dette, sammenholdt med vurderingen av merkelikhet, medfører en risiko for forveksling. At det skal gjøres en slik konkret helhetsvurdering, og ikke en vurdering basert på klassetilhørighet, legges allerede til grunn etter 2008-direktivet artikkel 10 nr. 2 og varemerkeloven § 4 første ledd, jf. EU-domstolens dom i sak C-39/97 *Canon* og også Lassen/Stenvik, *Kjennetegnssrett*, 3. utgave s. 181 og s. 347-348.

Bestemmelsene om at grunnlag for avslag, ugyldighet og sletting som bare gjelder enkelte av de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, bare skal gis virkning for disse varene eller tjenestene, videreføres i artikkel 7 og 21 i det nye direktivet. På samme måte som gjeldende direktiv må disse bestemmelsene forstås som materielle bestemmelser om hvor langt en avslags- eller ugyldighetsgrunn rekker, som ikke får betydning for registreringsmyndighetenes saksbehandling med hensyn til om det overlates til søkeren selv å gjøre en avgrensning av varefortegnelsen i slike tilfeller. Det nye direktivet er følgelig ikke til hinder for å videreføre ordningen etter varemerkeloven § 23, der Patentstyret vil underrette søkeren om at det foreligger et registreringshinder for enkelte av varene eller tjenestene søknaden gjelder, og søkeren deretter må foreta endringer i varefortegnelsen for å unngå at søknaden avslås i sin helhet.

12.4.3 Endringsforslag

Kravene til varefortegnelsen etter norsk rett er allerede i samsvar med direktivet artikkel 39. Etter varemerkeforskriften § 10 andre ledd kreves allerede at angivelsen av varer og tjenester skal skje i samsvar med systemet i Nice-

klassifikasjonen, ved at varene og tjenestene skal oppstilles i klassene de tilhører etter denne klassifikasjonen, jf. artikkel 39 nr. 1. Kravet om klare og entydige angivelser av varer og tjenester følger allerede av § 10, som også inneholder krav til grupperingen i klasser etter stigende nummerorden. Det er følgelig ikke behov for endringer for å gjennomføre artikkel 39 nr. 2 og 6 i direktivet. At de generelle betegnelsene i Nice-klassifikasjonen, slik som klasseoverskriftene, og andre generelle betegnelser bare kan benyttes der de oppfyller kravene til klarhet og entydighet, følger allerede av henvisningen i den norske forskriften til Nice-betegnelsene sammenholdt med kravet til klarhet og entydighet. Forskriften er følgelig allerede i samsvar med artikkel 39 nr. 3.

Etter varemerkeloven § 23 vil søkeren bli gitt anledning til å rette eventuelle mangler ved varefortegnelsen før søknaden avslås, i samsvar med artikkel 39 nr. 4. Direktivets regel gjelder bare retting av betegnelser som allerede er tatt inn som en del av fortegnelsen, og berører ikke forbudet etter varemerkeforskriften § 10 tredje ledd mot å utvide varefortegnelsen i etterkant av søknadsdagen.

Når det gjelder tolkningsregelen i artikkel 39 nr. 5 knyttet til at generelle betegnelser ikke skal gis en utvidende tolkning utover det som klart følger av ordlyden, følger dette allerede av kravet til klare og entydige angivelser i varemerkeforskriften § 10. Når det er en forutsetning at betegnelser må være klare og entydige med hensyn til det beskyttelsesomfanget en varemerkeregistrering gir, kan de heller ikke gis en tolkning som går utover betydningen av ordlyden. Det synes følgelig ikke nødvendig å endre § 10 på dette punktet for å gjennomføre artikkel 39 nr. 5. Samme vurdering er gjort for svensk retts del i SOU 2016: 79 s. 249.

Heller ikke synes det nødvendig med lov- eller forskriftsendring for å oppfylle direktivet artikkel 39 nr. 7. Det følger allerede av varemerkeloven § 4 første ledd og EU-domstolens praksis at det skal foretas en konkret vurdering av vare- og tjenesteslagslikhet som ledd i vurderingen av om det foreligger risiko for forveksling. En tilsvarende vurdering om at artikkel 39 nr. 7 ikke gir behov for lovendring, er lagt til grunn i SOU 2016: 79 s. 249.

Krav til søknaden om internasjonal registrering der denne leveres til Patentstyret, er regulert i varemerkeloven § 67. Det fremgår ikke her at listen over varer eller tjenester som merket skal registreres for, skal være klar og entydig, jf. artikkel 39 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet. Madridprotokollen er ikke til hinder for å oppstille et slikt krav, siden det i regel 9 nr. 4 (xiii) i de utfyllende reglene til artikkel 3 i protokollen fremgår at varefortegnelsen skal være presis. Det foreslås på denne bakgrunn å endre § 67 andre ledd bokstav d slik at det fremkommer at varefortegnelsen skal være klar og entydig, på samme måte som for nasjonale søknader. Tilsvarende er foreslått i SOU 2016: 79 s. 289. At Nice-klassifikasjonen skal benyttes så langt det er mulig, fremgår av artikkel 3 nr. 2 i Madridprotokollen.

Bestemmelsen om etterfølgende oppdatering av varefortegnelsen i varemerkeforskriften § 58 berøres ikke av det nye varemerkedirektivet. Denne bestemmelsen er en ordensregel, som tar sikte på et oppdatert og oversiktlig varemerkeregister. Bestemmelsen gir registreringshaveren mulighet til å presisere eller begrense varefortegnelsen, og Patentstyret mulighet til å oppdatere varefortegnelsen der det er behov for dette i lys av kravene til klarhet og entydighet, og der revisjoner av Nice-klassifikasjonen kan gi behov for oppdatering av betegnelsene som er benyttet eller klasseinndelingen.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 67 og merknadene til bestemmelsen.

12.5 Protest fra tredjeparter

Etter varemerkeforskriften § 12 skal Patentstyret, hvis det før et merke er registrert kommer inn en protest mot registreringen som er av betydning for vurderingen av søknaden, varsle søkeren slik at vedkommende får mulighet til å uttale seg om protesten.

Bestemmelsen er i samsvar med Patentstyrets alminnelige plikt til forsvarlig utredning av saken, jf. forvaltningsloven § 17, og har sammenheng med at styret etter varemerkeloven § 20 av eget tiltak bare vurderer søknaden opp mot relative registreringshindre i form av eldre varemerkeregistreringer og varemerkesøknader. Samtidig har Patentstyret etter § 20 også plikt til å vurdere søknaden opp mot andre eldre rettigheter omfattet av § 16 der Patentstyret blir oppmerksom på slike. En protest etter varemerkeforskriften § 12 er en måte å gjøre Patentstyret oppmerksom på et slikt relativt registreringshinder på. Adgangen til protest gjelder imidlertid ikke bare relative registreringshindre, men står åpen også der den som ønsker å protestere mot registrering av en søknad, vil anføre at det foreligger absolutte registreringshindre, slik som f.eks. villedelse etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b, eller manglende særpreg, jf. § 14 første ledd andre punktum jf. andre ledd.

Den som inngir en protest, får ikke partsrettigheter i søknadssaken, men skal gjøres oppmerksom på adgangen til å inngi innsigelse dersom protesten ikke fører til at merket nektes registrert. Innsigelse kan inngis innen tre måneder fra kunngjøringen av varemerkeregistreringen, jf. varemerkeloven § 26, og innsigeren blir da part i innsigelsessaken for Patentstyret og kan påklage avgjørelsen hvis denne ikke har det for vedkommende ønskede utfall.

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 40 nr. 1 er det valgfritt for statene om man har ordninger der tredjeparter kan levere skriftlige observasjoner til registreringsmyndigheten med en begrunnelse for at et varemerke bør nektes registrert. Hvis man først har en slik ordning, følger det av direktivet at den skal omfatte enhver fysisk eller juridisk person, herunder sammenslutninger eller organer som representerer produsenter, tilvirkere, tjenestetilbydere, næringsdrivende eller forbrukere. Ordningen må 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 protest eller «observations» fra tredjeparter begrenset til absolutte registreringshindre etter forordningen artikkel 5 og 7. Dette må ses i sammenheng med at det kun er slike registreringshindre som EUIPO av eget tiltak vurderer søknader om registrering av EU-varemerker opp mot før merket registreres. For registreringsmyndigheter som derimot også har kompetanse til å vurdere relative registreringshindre av eget tiltak, slik som Patentstyret etter varemerkeloven § 20, vil ordlyden i artikkel 40 nr. 1 åpne for å gi mulighet til å innlevere protest også på grunnlag av slike registreringshindre.

Det følger av artikkel 40 nr. 2 at innlevering av observasjoner ikke skal gi partsstatus. For fellesmerker følger det dessuten av artikkel 40 nr. 3 at man i en eventuell protestordning skal kunne påberope registreringshindrene i artikkel 31 nr. 1 og 2, som bl.a. gjelder de særlige kravene til innholdet i bestemmelser for bruken av merket, i tillegg til de alminnelige grunnlagene som gjelder for alle varemerker. Personkretsen som skal være omfattet av protestordningen, er den samme som etter artikkel 40 nr. 1. Reglene gjelder kollektivmerkene, men kan gis anvendelse også for garanti- og kontrollmerker.

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.

Etter dette foreslås ingen lov- eller forskriftsendringer på dette punktet.

12.6 Deling av søknader og registreringer

12.6.1 Gjeldende rett

En søknad om varemerkeregistrering kan bare gjelde ett varemerke, jf. varemerkeforskriften § 7. Hvis søknaden gjelder flere merker, må Patentstyret varsle søkeren om dette og sette en frist for å kreve at ett av dem behandles videre med grunnlag i søknaden. Søkeren kan da kreve at det eller de merkene som ikke behandles videre, skilles ut til behandling i en ny søknad, jf. varemerkeforskriften § 17, jf. varemerkeloven § 82 bokstav c. Ved utskilling av et merke fra opprinnelig søknad må det leveres nytt søknadsskjema, med ny gjengivelse av det utskilte merket og en egen varefortegnelse som dette søkes registrert for, og det må betales nytt søknadsgebyr for den utskilte søknaden.

Hvis søknaden gjelder bare ett varemerke, kan det likevel være aktuelt for søkeren å dele den, men da med sikte på å skille ut enkelte av varene eller tjenestene som er omfattet av varefortegnelsen til en ny søknad. Dette kan være aktuelt der det anføres grunnlag for å nekte registrering bare for deler av varefortegnelsen. Ved å dele søknaden eller registreringen vil søkeren da kunne få godkjent merket for den delen av varefortegnelsen der det aktuelle registreringshinderet ikke er anført å gjøre seg gjeldende. Etter norsk rett er det adgang til å dele både varemerkesøknader og varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 82 bokstav c og varemerkeforskriften § 18 (søknader) og § 20 (registreringer).

For å dele en søknad må søkeren etter varemerkeforskriften § 18 innlevere et krav om deling til Patentstyret. Kravet må angi den opprinnelige søknadens nummer og hvilke varer og tjenester som den opprinnelige og den eller de nye søknadene skal omfatte. Det må betales gebyr for hver ny søknad, som betegnes som avdelt

søknad. Et krav om deling av en søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort, og kan ikke omfatte andre varer og tjenester enn dem som var omfattet av den opprinnelige søknaden. Den nye søknaden kan ikke omfatte varer og tjenester som fortsatt er omfattet av den opprinnelige søknaden, eller av en annen avdelt søknad.

Ved utskilling og deling gis den nye søknaden nytt søknadsnummer. Dokumentene i den opprinnelige søknadssaken frem til utskillingen eller delingen regnes som saksdokumenter også for den avdelte søknaden, som beholder prioritet fra den opprinnelige søknaden, jf. varemerkeforskriften §§ 17 og 19. Hvis vilkårene for utskilling eller deling ikke er oppfylt, blir kravet avslått, etter at søkeren er gitt anledning til å rette manglene ved kravet. Patentstyrets avgjørelse om å nekte utskilling eller deling av en søknad kan ikke påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. varemerkeloven § 49.

Ved varemerkeloven 2010 ble det innført mulighet til å kreve deling også av foretatte varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 82 bokstav c og varemerkeforskriften § 20. Bakgrunnen var at en slik adgang ville legge til rette for tiltredelse til Singaporetraktaten, som i artikkel 7 krever at de tilsluttede landene åpner for deling av varemerkeregistreringer, se Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) punkt 2.2.4 s. 9 og punkt 13 i høringsnotatet her. Reglene om deling av registreringer i § 20 er tilsvarende dem som gjelder for deling av søknader, og det må betales gebyr for hver nye avdelte registrering. Kravet om deling av en varemerkeregistrering må fremsettes før den opprinnelige registreringen er opphørt.

12.6.2 Nytt varemerkedirektiv

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 41 må statene ha regler som åpner for at søkere og registreringshavere kan dele nasjonale varemerkesøknader eller registreringer i to eller flere adskilte søknader eller registreringer. Dette skal kunne gjennomføres ved å sende en erklæring til registreringsmyndigheten, og angi for hver enkelt avdelt søknad eller registrering hvilke varer eller tjenester fra den opprinnelige søknaden eller registreringen som skal dekkes av den avdelte søknaden eller registreringen. I kravet om å angi hvilke varer eller tjenester som dekkes av den avdelte registreringen, må anses å ligge 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 gjennomføring av delingen. Dette er altså overlatt til nasjonal rett.

Direktivet krever ikke at statene gir adgang til deling av internasjonale varemerkeregistreringer. Direktivet har heller ikke bestemmelser om adgangen til utskilling av et varemerke til en ny søknad der søknaden gjelder flere enn ett varemerke.

12.6.3 Endringsforslag

Varemerkeloven og varemerkeforskriften åpner allerede for deling av både nasjonale varemerkesøknader og foretatte varemerkeregistreringer, og angir at

dette skal skje ved innsending av krav om deling til Patentstyret med opplysning om hvilke varer og tjenester som den opprinnelige og de eller de nye søknadene eller registreringene skal omfatte. Det er følgelig ikke nødvendig med lov- eller forskriftsendringer for å oppfylle artikkel 41 i det nye varemerkedirektivet, som gir rom for at de nærmere reglene om saksbehandlingen av krav om deling kan videreføres.

Det nye varemerkedirektivet krever ikke at det åpnes adgang til deling for internasjonale varemerkeregistreringer. Per i dag er det ikke åpnet for deling av internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i Norge, fordi Madridprotokollen ikke har hatt regler om dette. Det er imidlertid vedtatt endringer i de utfyllende reglene til Madridprotokollen, som vil medføre at regler om adgang til deling og sammenslåing av internasjonale registreringer må innføres i norsk rett med virkning fra 1. februar 2019, se særlig de nye regel *27bis* og *27ter* samt regel 32 i de utfyllende reglene til Madridprotokollen.

På denne bakgrunn foreslås det, uavhengig av det nye varemerkedirektivet, å innføre en tilsvarende adgang til deling og sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer som for nasjonale varemerkeregistreringer, ved nye bestemmelser i varemerkeforskriften § 51 a og § 51 b. Dette krever ikke lovendring, da varemerkeloven § 82 bokstav b og c allerede gir hjemmel for utfyllende regler om internasjonale registreringer og om deling og sammenslåing av søknader og registreringer, herunder om gebyr for dette. Gebyret for deling og sammenslåing av internasjonale registreringer vil bli fastsatt i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Gebyret vil ligge på tilsvarende nivå som gebyret for slike handlinger for nasjonale søknader og registreringer.

Det vises til forslaget til ny § 51 a og § 51 b i varemerkeforskriften og merknadene til bestemmelsen, samt til endringer i § 30 om anmerkning av avdeling og sammenslåing av internasjonale registreringer i varemerkeregisteret. I tillegg vises det til endringene i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §§ 11 til 13.

12.7 Klassegebyrer

Etter forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 9 må søkeren betale et søknadsgebyr på kr 2900 for søknad om registrering av et varemerke. For søknader som omfatter varer i flere enn tre vareklasser etter Nice-klassifikasjonen, kreves for hver ekstra klasse et tilleggsgebyr på kr 750. For fellesmerker er søknadsgebyret kr 4000 og tilleggsgebyret kr 1650.

Ved fornyelse av varemerkeregistreringer gjelder samme ordning med fornyelsesgebyr, samt tilleggsgebyr for registreringer som omfatter varer eller tjenester i mer enn tre vareklasser, jf. forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 14. I forskriften benyttes terminologien «avgift» for fornyelser, men dette er i høringsnotat 22. juni 2017 foreslått endret gjennomgående til gebyr innen området for industrielt rettsvern generelt. I det følgende benyttes derfor «gebyr» også i høringsnotatet her.

Ordnungen der inntil tre klasser dekkes uten tilleggsgebyr, har medført at søknader om varemerkeregistrering som leveres til Patentstyret som regel inneholder varer eller tjenester i tre vareklasser.

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 42 kan statene for søknader og fornyelser kreve et ekstra gebyr for hver ekstra vareklasse utover den første klassen, dvs. at det ikke er nødvendig å gi søkerne tre klasser inkludert i søknadsgebyret. Direktivet krever imidlertid ikke at statene krever tilleggsgebyr for hver ekstra klasse.

Selv om direktivet ikke krever det, synes det hensiktsmessig å endre det norske regelverket slik at det skal kreves tilleggsgebyr for enhver ekstra klasse utover én, slik direktivet åpner for. Dette kan være en god løsning for å unngå at det kreves rettigheter for varer eller tjenester som søkeren ikke har noen reell interesse i, bare fordi dette er inkludert i søknads- og fornyelsesgebyret, og at registeret dermed fylles opp av registreringer som går utover søkerens egentlige behov. I Sverige kreves tilleggsgebyr for hver ekstra klasse utover den første klassen, se den svenske varumärkesförordningen 7 kap. 1 §. I Danmark er løsningen derimot at det bare kreves tilleggsgebyr ved søknad og fornyelse for hver ekstra klasse utover de tre første klassene.

Forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter kan etter dette endres slik at adgangen etter direktivet til å kreve tilleggsgebyr der antallet klasser overstiger én utnyttes. Tilleggsgebyr for søknad og fornyelse skal da kreves for hver ekstra klasse utover den første klassen. Reglene i direktivet er ikke relevant for internasjonale registreringer, der det er fastsatt egne bestemmelser om gebyrer i Madridprotokollen.

Det vises til forslaget til endringer i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §§ 9 og 14.

12.8 Innsigelse

12.8.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 26 kan enhver fremsette innsigelse mot en varemerkeregistrering innen tre måneder fra den dagen da registreringen ble kunngjort. Det kreves ikke betaling av gebyr for innlevering av innsigelse. Innsigelsen må angi grunnene den bygger på, som kan være både absolutte og relative registreringshindre, jf. § 29 første ledd. Innsigelsen må inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen. Ytterligere krav til innsigelsens form og innhold fremgår av varemerkeforskriften § 23. Her fremgår blant annet at det skal opplyses om hvilke varer og tjenester innsigelsen gjelder, alternativt hvilke varer og tjenester som er uberørt av innsigelsen, hvis registreringen bare kreves delvis opphevet. Innsigelsen må være undertegnet av innsigieren eller dennes fullmektig.

Patentstyret skal snarest mulig gi merkehaveren anledning til å uttale seg om innsigelsen, jf. varemerkeloven § 27 andre ledd. Etter varemerkeforskriften § 24 skal merkehaveren få frist til å uttale seg, og hvis det gis tilsvarende, må Patentstyret avgjøre om det er nødvendig med ytterligere skriftveksling mellom partene før saken tas opp til avgjørelse. I innsigelsessaker er det ikke anledning for parten som vinner frem til å kreve sakskostnader erstattet av den tapende part, jf. at

patentstyrelova § 9 bare gir adgang til å kreve dette i saker om administrativ overprøving. Forvaltningsloven § 36 om sakskostnader gjelder ikke, jf. patentstyrelova § 5.

Hvis Patentstyret under behandlingen av innsigelsessaken kommer til at registreringen har skjedd i strid med §§ 14 til 16 og registreringshindringen fortsatt foreligger, skal registreringen oppheves. Hvis innsigelsen er basert på at det er innsigieren som har retten til varemerket, skal Patentstyret i stedet overføre registreringen til innsigieren hvis retten blir godtgjort, jf. varemerkeloven § 28. I motsatt fall blir innsigelsen forkastet. Patentstyret kan ikke gå utover de grunnlag for oppheving som er anført i innsigelsen, men hvis den trekkes, kan innsigelsesbehandlingen fortsette hvis særlige grunner taler for det og merkehaveren er varslet om dette innen to måneder etter at Patentstyret mottok melding om at innsigelsen er trukket, jf. varemerkeloven § 27 fjerde ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 25.

Patentstyret skal gi merkehaveren og innsigieren melding om utfallet av innsigelsessaken, med opplysning om klageadgang og klagefrist, jf. varemerkeforskriften § 26. Patentstyrets avgjørelser i innsigelsessaker kan påklages av den tapende part til Klagenemnda for industrielle rettigheter innen en frist på to måneder, jf. varemerkeloven §§ 49 og 50. Avgjørelsen fra Klagenemnda kan bringes inn for domstolene etter varemerkeloven § 52 dersom varemerkeregistreringen oppheves. Dersom innsigelsen avvises eller forkastes, kan innsigieren ikke bringe en slik avgjørelse fra Klagenemnda inn for domstolene. Et alternativ for innsigieren er da å ta ut ugyldighetssøksmål eller fremme krav om administrativ overprøving for å få kjent registreringen ugyldig.

Antallet innsigelser innlevert til Patentstyret i 2017 var 114. Hensikten er at sakene skal behandles effektivt og hurtig. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Patentstyret ligger på om lag seks måneder, der tre måneder medgår til skriftveksling mellom partene, og tre måneder er saksbehandlingstid etter at skriftvekslingen er avsluttet. Der det innleveres klage, tar behandlingen i Klagenemnda normalt syv måneder, med om lag fire måneders behandlingstid etter at skriftvekslingen mellom partene er avsluttet. Hovedvekten av innsigelsessakene gjelder konflikter med eldre rettigheter, men også absolutte registreringsvilkår anføres.

Den norske innsigelsesbehandlingen skjer i etterkant av registrering av varemerket («post-grant»). Dette i motsetning til systemer med innsigelsesbehandling i forkant av registreringen (såkalt «pre-grant»), som benyttes for EU-varemerker etter varemerkeforordningen. I norsk rett er systemet videre dobbeltsporet i den forstand at Patentstyret og Klagenemnda kan prøve både absolutte og relative registreringshindre både under søknadsbehandlingen, jf. varemerkeloven § 20, og under innsigelsesbehandling, jf. varemerkeloven § 29 første ledd. Ordningen for EU-varemerker er derimot delt opp slik at EUIPO bare vurderer absolutte registreringshindre av eget tiltak under saksbehandlingen før søknaden kunngjøres, og deretter gjelder en tre måneders frist for innsigelse forut for registrering. Innsigelser kan bare baseres på relative registreringshindre. Eventuelle innsigelser behandles før avgjørelsen om registrering av merket treffes, se varemerkeforordningen artikkel 42 og 46.

Fordelen med den norske ordningen er at den leder til rask registrering i mange tilfeller der det ikke foreligger verken absolutte eller relative registreringshindre,

og ordningen er fleksibel ved at alle relevante forhold kan prøves samlet. Dette kan også være praktisk i og med at det kan være sammenheng mellom absolutte og relative registreringsvilkår, f.eks. kan et varemerke som strider mot en annens rett også mangle særpreg eller være villedende. Det kan også være hensiktsmessig, særlig for små og mellomstore bedrifter, at Patentstyret av eget tiltak foretar en prøving av forholdet til deres registrerte varemerkerettigheter før nye merker blir registrert. Den norske ordningen er også, ved å gi flere muligheter for prøving av de ulike grunnlagene, egnet til å gi en større grad av tidlig sikkerhet om riktigheten av foretatte registreringer. Ordningen for EU-varemerker har på den annen side fordeler i den forstand at den kan være mer ressurseffektiv, ved at relative registreringsvilkår bare vurderes der noen kommer med innsigelse. Ordningen legger også større grad av ansvar på den enkelte rettighetshaver for å håndheve eldre rettigheter, og en kan dermed unngå at rettigheter som rettighetshaveren ikke har noen reell interesse i, eller som ikke er i bruk, blir anført som registreringshindrende.

Varemerkelovens regler om innsigelsesbehandlingen legger ikke opp til at Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter skal foreta noen form for mekling mellom partene som del av saksbehandlingen. Reglene om mulighet for å innvilge forlengelser av frister, jf. forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6 fjerde ledd, innebærer at partene på forespørsel kan gis forlengelse av frister for tilsvarende innlegg i saken dersom de gir uttrykk for et ønske om dette for å sondere mulighetene for et forlik. Patentstyret og Klagenemnda vil imidlertid ikke ha noen rolle i forhandlinger mellom partene med sikte på forlik i slike tilfeller.

12.8.2 Nytt varemerkedirektiv

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 43 blir det obligatorisk for statene å ha en administrativ ordning for behandling av innsigelser hos registreringsmyndigheten. Etter artikkel 43 nr. 1 skal denne ordningen være effektiv og hurtig.

Direktivet åpner for at statene kan ha ordninger med innsigelsesbehandling enten i forkant eller etterkant av varemerkeresistreringen, jf. også den svenske utredningen i SOU 2016: 79 s. 265. Også i Sverige og øvrige nordiske land er innsigelsesbehandlingen i dag plassert i etterkant av registreringstidspunktet.

Direktivet krever at innsigelsesordningen må gi tredjeparter mulighet til å protestere mot registreringen av varemerket på de grunnlag som er nevnt i artikkel 5, dvs. de relative registreringshindre i form av eldre rettigheter. Etter ordlyden synes direktivet å måtte forstås som en minimumsbestemmelse på dette punktet, dvs. at direktivet ikke er til hinder for at statene i tillegg kan åpne for at absolutte registreringshindre kan gjøres gjeldende ved innsigelse, så lenge det som et minimum er mulig å påberope de relative registreringshindrene. Dette støttes også av fortalen punkt 38, der det heter at ordningen «at least» må gi eldre merkehavere og innehavere av geografiske betegnelser rett til å innlevere innsigelse. I den svenske utredningen om gjennomføringen av direktivet i SOU 2016: 79 s. 265 ble det likevel lagt til grunn at innsigelsesordningen etter direktivet må begrenses til bare å omfatte relative registreringshindre. Dette standpunktet har også Kommisjonens representanter gitt uttrykk for på et møte om gjennomføringen av direktivet, basert på direktivets tilblivelseshistorie, der et forslag om å inkludere i

artikkel 43 henvisning også til artikkel 4 om absolutte registreringshindre, ble forkastet av Europaparlamentet. Dette endrer imidlertid ikke at ordlyden sterkt trekker i retning av at artikkel 43 nr. 1 må forstås som en minimumsbestemmelse, der det er anledning til å beholde en innsigelsesordning hvor også absolutte registreringshindre kan påberopes. Det synes derfor som en god løsning å legge en slik tolkning av direktivet til grunn. I den svenske lagrådsremissen 19. april 2018 s. 161-162 har man på bakgrunn bl.a. av innspill i høringen endret syn på tolkningen av direktivet, og går inn for å videreføre nåværende ordning der både absolutte og relative registreringshindre kan påberopes i en innsigelse.

Innsigelsesordningen må etter artikkel 43 nr. 2 som et minimum være tilgjengelig for innehavere av eldre varemerkesøknader og varemerkeregistreringer samt innehavere av eldre beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. Siden en slik personkrets er oppstilt som et minimumskrav, er det klart at statene står fritt til å åpne for at innsigelse kan baseres også på andre eldre rettigheter. Videre må innsigelsen kunne baseres innsigelsen på én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører samme innehaver, og den må kunne gjelde enten enkelte eller alle de varer og tjenester som den eldre rettigheten gjelder, og hele eller deler av varefortegnelsen som det omstridte merket er søkt registrert for.

Etter artikkel 43 nr. 3 skal partene, 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, men bare at partene, dersom de i fellesskap ber om det, skal gis et tidsrom på minst to måneder til selv å undersøke muligheten for forlik i saken. I Kommisjonens opprinnelige forslag til direktiv ble det foreslått at det skulle være obligatorisk å gi partene to måneder til å forhandle om et forlik før saksbehandlingen av innsigelsen ble påbegynt (en såkalt «cooling off»-periode), men i det vedtatte direktivet ble dette endret til at en slik utsettelse av saksbehandlingen bare skal skje når partene er enige om å be om det.

Etter varemerkeforordningen er det lagt opp til større aktivitet fra registreringsmyndigheten på dette punktet, ved at artikkel 47 nr. 4 gir EUIPO i innsigelsessaker mulighet til aktivt å oppfordre partene til å forsøke å finne en minnelig løsning av saken. EUIPO tilbyr i dag meklings tjenester i klagesaker som gjelder EU-varemerke og EU-design, og har etter den nye varemerkeforordningen også hjemmel til å opprette et eget meklingssenter for dette formålet, jf. varemerkeforordningen artikkel 151 nr. 3 og artikkel 170. Etter den nye forordningen kan mekling også skje før saken er kommet til klagestadiet. I tilfeller der partene innleverer en felles anmodning om mekling, vil saksbehandlingen i den underliggende saken stanses inntil meklingen er ferdig.

Det nye varemerkedirektivet inneholder ikke nærmere regler om krav til innhold og form for innsigelser, fristen for å levere innsigelse eller om saksbehandlingen i innsigelsessaker. De nærmere detaljene i saksbehandlingen er følgelig overlatt til nasjonal rett, forutsatt at kravene til effektivitet og hurtighet oppfylles.

12.8.3 Endringsforslag

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 betegnelser 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 rettighetshaver. 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 innsigelsen 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 innsigelsen 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 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 gi 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 innsigelsessaken 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 meklings 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. Uavhengig av det nye varemerkedirektivet foreslås det å klargjøre i varemerkeloven § 51 fjerde ledd at både Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter er bundet av de grunnlagene for oppheving som er anført i en innsigelse eller et krav om administrativ overprøving, jf. punkt 14.1 i høringsnotatet.

Reglene om innsigelser gjelder tilsvarende for internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning her i landet, jf. varemerkeloven §§ 71 og 72 tredje ledd. Henvisningen til § 27 i § 71 første ledd andre punktum vil innebære at muligheten for partene til å be om en tomånedersfrist for å undersøke mulighetene for et forlik vil gjelde også i innsigelsessaker for internasjonale varemerkeregistreringer. Det bør imidlertid i tas inn en henvisning i § 71 til den nye bestemmelsen i § 29 om prøving av bruksplikt i innsigelsessaker, slik at innehaveren av den internasjonale varemerkeregistreringen kan kreve at innsigieren legger frem bevis for at bruksplikten er oppfylt der innsigelsen begrunnes i konflikt med et eldre registrert varemerke, jf. punkt 9.3 i høringsnotatet.

Det vises etter dette til forslaget til endring i varemerkeloven §§ 27 og 71 samt til merknadene til bestemmelsene.

12.9 Administrativ overprøving

12.9.1 Gjeldende rett

Ved varemerkeloven 2010 ble det innført en ordning med administrativ overprøving av registrerte varemerker. Ordningen gjelder etter varemerkeloven § 40 både krav om ugyldighet og sletting av varemerkeregistreringer, og den var

ment som et enkelt og billig alternativ til søksmål i slike saker, særlig med tanke på å gi reglene om bruksplikt praktisk effekt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 22. Registreringen kan kreves kjent ugyldig på de grunnlag som er angitt i varemerkeloven § 35, eller slettet på de grunnlag som er angitt i §§ 36 og 37.

Et krav om administrativ overprøving kan innleveres av enhver med rettslig interesse i saken etter at innsigelsesfristen er utløpt, og deretter i hele registreringsens levetid, jf. varemerkeloven § 40 første ledd jf. § 39. Gebyret for krav om administrativ overprøving er i dag kr 4000. Kravet til sakstilknytning hos den som fremmer krav om administrativ overprøving, er det samme som ved søksmål om ugyldighet eller sletting for domstolene, jf. varemerkeloven § 39. I tilfeller der en varemerkeregistrering kreves kjent ugyldig på grunn av absolutte registreringsvilkår, eller slettet på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikt, må kravet til rettslig interesse tolkes slik at dette i praksis omfatter enhver, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 22 og 69. I tilfeller der registreringen kreves kjent ugyldig på grunn av 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. § 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 bl.a. de grunner det bygger på, og nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet. Utfyllende bestemmelser er gitt i varemerkeforskriften §§ 27 og 28. Her fremgår i § 27 at det skal opplyses om hvilke varer eller tjenester overprøvingen gjelder, alternativt hvilke varer og tjenester som er uberørt av kravet hvis registreringen bare kreves delvis overprøvd. Her fremgår altså at kravet om overprøving kan gjelde bare deler av varefortegnelsen for den omstridte registreringen. Kravet må undertegnes av den som krever overprøving eller fullmektigen, jf. varemerkeforskriften § 27 andre punktum. Patentstyret skal snarest mulig oversende kravet til merkehaveren med frist for uttalelse, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd første punktum.

Det følger av varemerkeforskriften § 28 at saksbehandlingen skal gjennomføres slik at det blir god fremdrift, og slik at saken normalt tas opp til avgjørelse etter at merkehaverens tilsvær foreligger. Det skal i disse sakene også vurderes om et møte er mer hensiktsmessig enn ytterligere skriftlig saksbehandling. Reglene om fremdrift i forskriften § 28 er i samsvar med målsetningen om at administrativ overprøving skal være et enkelt og billig alternativ til søksmål. Patentstyret har imidlertid etter varemerkeloven § 40 andre ledd tredje punktum en skjønnsmessig adgang til å avvise saker som ikke egner seg for administrativ behandling og som derfor heller bør gå for domstolene, for eksempel tilfeller der faktum er omfattende og omtvistet.

Krav om administrativ overprøving kan ikke fremsettes der det pågår et søksmål for domstolene om ugyldighet eller sletting av den samme varemerkeregistreringen, jf. varemerkeloven § 41, som regulerer forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene med sikte på at parallelle saker skal unngås.

I saker om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer kan parten som fullt ut eller i det vesentlige får medhold, tilkjennes nødvendige sakskostnader fra motparten for Patentstyret og Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9.

Hvis Patentstyret ved behandlingen av kravet om administrativ overprøving kommer til at registreringen er ugyldig og den dermed oppheves, har dette virkning tilbake i tid fra den dagen da søknaden om registrering ble innlevert, jf. varemerkeloven § 44 første ledd. En avgjørelse om sletting har derimot bare virkning fra tidspunktet da krav om sletting ble fremsatt, eventuelt fra et tidligere tidspunkt som fastsettes fordi Patentstyret finner at grunnlag for sletting forelå fra dette tidligere tidspunktet, jf. § 44 andre ledd. Det samme gjelder for avgjørelser om hhv. ugyldighet og sletting i domstolene.

Avgjørelser fra Patentstyret av krav om administrativ overprøving kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter av den tapende part, jf. varemerkeloven § 49 tredje ledd. Avgjørelsen fra Klagenemnda kan bringes inn for domstolene innen en søksmålsfrist på to måneder, jf. varemerkeloven § 52. Avgjørelser som avviser eller avslår et krav om administrativ overprøving, eller opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om dette, kan imidlertid ikke bringes inn for domstolene. I så fall er den som har angrepet varemerkeregistreringen, i stedet henvist til å gå til søksmål mot merkehaveren om ugyldighet eller sletting.

Ordningen med administrativ overprøving er særlig praktisk i tilfeller av manglende oppfyllelse av bruksplikten, jf. varemerkeloven § 37. Patentstyret har siden ikrafttredelsen av den nye varemerkeloven behandlet mellom 65 og 100 krav om administrativ overprøving i året. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Patentstyret 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 syv måneder, men slik at saksbehandlingen gjennomsnittlig tar ca. fire måneder fra skriftvekslingen mellom partene er avsluttet.

Varemerkeloven har i tillegg enkelte bestemmelser om administrative vedtak om ugyldighet, sletting og opphevelse av registreringer i spesielle tilfeller, se varemerkeloven §§ 42, 43 og 45. Registreringen skal dessuten slettes ved utløpet av registreringsperioden der registreringen ikke fornyes, jf. § 46.

12.9.2 Nytt varemerkedirektiv

Det nye varemerkedirektivet krever at statene må ha på plass en ordning for administrativ ugyldigkjennelse og sletting av varemerkeregistreringer hos registreringsmyndigheten, jf. artikkel 45. For denne bestemmelsen i direktivet er gjennomføringsfristen lenger enn for øvrige bestemmelser i direktivet, jf. at artikkel 54 nr. 1 setter fristen for artikkel 45 til 14. januar 2023. Dette skyldes at flere av EU-landene i dag ikke har på plass slike ordninger for administrativ overprøving av varemerkeregistreringer.

Etter artikkel 45 nr. 1 må ordningen være effektiv og hurtig, omfatte både ugyldighet og sletting, og være uten betydning for retten til å gå til søksmål. Selv om man har ordninger med administrativ overprøving, må dette altså være et valgfritt alternativ, slik at partene fortsatt kan velge å gå til søksmål om ugyldighet og sletting av varemerkeregistreringer.

Når det gjelder sletting, krever artikkel 45 nr. 2 at den administrative ordningen skal omfatte mulighet til å kreve sletting på grunnlag av manglende oppfyllelse av bruksplikten (artikkel 19) og på grunnlag av at merket har blitt generisk eller villedende (artikkel 20). Når det gjelder ugyldighet, må den administrative ordningen etter artikkel 45 nr. 3 minst omfatte mulighet til å gjøre gjeldende at registreringen strider mot de absolutte registreringshindre, og dessuten mot de relative registreringshindre som nevnt i artikkel 5 nr. 1 til 3, dvs. eldre rettigheter i form av registrerte varemerker og varemerkesøknader samt velkjente varemerker, jf. Pariskonvensjonen artikkel 6*bis*, og eldre opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser samt tilfellene der registrering er søkt av en agent eller representant uten merkehaverens tillatelse. Siden dette er en minimumsbestemmelse, står statene fritt til å la ordningen omfatte også andre relative registreringshindre, slik som blant annet rett til foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn, og andre navnerettigheter.

Direktivet stiller ikke krav til hvilke grunnlag for ugyldighet og sletting som skal kunne påberopes i saker for domstolene. Etter norsk rett gjøres ingen forskjell mellom de 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 om administrativ overprøving. Når det gjelder krav basert på en eldre varemerkerett eller rett til geografisk betegnelse, er det merkehaveren eller innehaveren av retten til den geografiske betegnelsen som må ha mulighet til å fremme krav. For registrerte geografiske betegnelser vil innehaveren fremgå av registrene. Det sies ikke noe i artikkel 45 nr. 4 om hvem som skal kunne reise krav i tilfellene med uberettigede registreringer fra agenter eller representanter, men det vil naturlig være merkehaveren eller eventuelt en lisenshaver som bør kunne reise krav om ugyldighet i disse tilfellene. Når det i norsk rett ikke eksisterer eller foreslås innført noe særskilt registreringshinder for tilfellene med agenter eller representanter, er det den generelle nye ond tro-bestemmelsen i § 15 andre ledd eller § 16 bokstav b om merker som allerede er vernet for en annen i utlandet, som vil være de relevante bestemmelsene her (se punkt 4.2.6 og 4.3 i høringsnotatet).

Et krav om sletting eller ugyldighet kan rettes mot hele eller deler av de varer eller tjenester det omstridte varemerket er registrert for, 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.

Etter direktivet artikkel 47 skal en varemerkeregistrering som oppheves som ugyldig, anses fra starten av aldri å ha hatt de virkninger en registrering gir. Når en varemerkeregistrering slettes, skal derimot datoen for opphør av virkningen av registreringen settes til datoen da det ble fremsatt et krav om sletting. Det er imidlertid mulig at avgjørelsen om sletting fastsetter en tidligere dato for opphør av virkningene av registreringen, hvis parten som krever sletting, har bedt om dette, og slettingsgrunnen gjorde seg gjeldende allerede fra dette tidspunktet.

Artikkel 47 gjelder både for saker om administrativ overprøving og saker for domstolene.

Direktivet har ikke regler om de nærmere detaljene i saksbehandlingen for saker om administrativ overprøving. Så lenge direktivets krav til effektivitet og hurtighet er oppfylt, er dette følgelig overlatt til nasjonal rett.

12.9.3 Endringsforslag

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. Slettelsergrunnene omfatter manglende oppfyllelse av bruksplikt og at merket er blitt generisk eller villedende, og oppfyller 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 oppfyller 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 oppfyller artikkel 45 nr. 4 bokstav b. Direktivet stiller kun krav om at merkehaveren og innehaveren av retten til 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 registreringer «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. Ettersom 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.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 44 og merknadene til bestemmelsen.

12.10 Varighet og fornyelse av registreringer

12.10.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 32 gjelder en varemerkeregistrering i ti år fra søknadsdagen, dvs. dagen da søknaden er innkommet til Patentstyret eller eventuelt en senere dato da kravene for å oppnå leveringsdag er oppfylt, jf. varemerkeforskriften § 5 og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 65.

Etter utløpet av registreringsperioden kan registreringsvernet fornyes for ti år av gangen, slik at hver periode løper fra utgangen av den forrige. Det gjelder ingen grense for maksimal varighet av varemerkeregistreringer, slik at registreringen kan fornyes så mange ganger som rettighetshaveren ønsker, og i prinsippet ha ubegrenset varighet.

Krav om fornyelse må leveres skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp (respittfristen), jf. § 33 første ledd. Det må betales gebyr for fornyelse, og der kravet innleveres etter registreringsperiodens utløp, må det betales et tilleggsgebyr. En innbetaling med registreringsnummeret angitt vil være tilstrekkelig til å få registreringen fornyet, hvis den skjer innenfor fristene etter § 33 første ledd, jf. § 33 andre ledd. Det er da ikke nødvendig i tillegg å sende skriftlig melding om fornyelse til Patentstyret.

Fornyelse av registreringen føres inn i varemerkeregisteret og kunngjøres av Patentstyret, jf. § 33 tredje ledd.

Varemerkeforskriften § 56 har utfyllende bestemmelser om fornyelse av registreringer, og slår fast at Patentstyret skal varsle merkehaveren om fristen for å kreve fornyelse to måneder før fristen løper ut. Det er likevel merkehaverens ansvar å sørge for at fristen for å kreve fornyelse overholdes, dvs. at det ikke får noen virkning at eventuelt varsel ikke er gitt. Varemerkeforskriften § 56 har også bestemmelser om retting av mangler ved krav om fornyelse, og om at Patentstyret skal utstede fornyelsesbrev med angivelse av datoen for utløp av fornyelsesperioden.

12.10.2 Nytt varemerkedirektiv

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. På tilsvarende måte som etter varemerkeloven § 32 gjelder det altså ingen maksimumsgrense for varigheten av varemerkeregistreringer.

Nærmere bestemmelser om fornyelse er gitt i artikkel 49. Det fremgår her at fornyelse skal skje på begjæring fra merkehaveren eller en som har rett til å handle på dennes vegne, slik som typisk en fullmektig. Statene kan bestemme at mottak av fornyelsesgebyr skal anses som en begjæring om fornyelse, slik det er gjort i norsk rett etter varemerkeloven § 33 andre ledd. Etter artikkel 49 nr. 2 skal registreringsmyndigheten informere merkehaveren om utløpet av registreringsperioden senest seks måneder før utløpet, men skal ikke holdes ansvarlig for eventuell manglende informasjon på dette punktet. Dette er i samsvar med løsningen etter varemerkeforskriften § 56 første ledd, bortsett fra at varsel etter direktivet skal gis fire måneder tidligere enn varemerkeforskriften krever.

Etter artikkel 49 nr. 3 skal fornyelsesbegjæring sendes inn og gebyret betales minst seks måneder før registreringsperiodens utløp, likevel slik at begjæring kan sendes inn og betaling skje innen seks måneder etter registreringsperiodens utløp, forutsatt at fornyelsesgebyret og eventuelt tilleggsgebyr for betaling etter fristutløpet er betalt innen utløpet av denne tilleggsfristen. At det kan betales innen

en respittfrist på seks måneder etter registreringsperiodens utløp, er i samsvar med varemerkeloven § 33 første ledd. Norsk rett er dermed i samsvar med direktivet på dette punktet. Løsningen med at betaling kan skje minst seks måneder før utløp av registreringsperioden er i samsvar med varemerkeloven § 33, der regelen er at betalingen kan skje tidligst ett år før utløpet.

Av artikkel 49 nr. 4 følger at hvis det kreves fornyelse eller bare betales gebyr for enkelte av de varer eller tjenester registreringen gjelder, skal registreringen fornyes bare for disse varene eller tjenestene. Etter forskriften om betalinger til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 14 betales tilleggsgebyr for fornyelse for hver klasse av varer eller tjenester utover tre. Dette kan nå endres til at det skal betales gebyr for hver klasse utover den første klassen, jf. punkt 12.7 i høringsnotatet. Hvis innehaveren av registreringen ikke ønsker å fornye registreringen for alle klassene, kan dette gjøres ved å indikere bare hvilke klasser den ønskes fornyet for. I praksis kan altså fornyelse skje for bare deler av de varer eller tjenester registreringen gjelder, men dette fremgår ikke uttrykkelig av lov- eller forskriftsteksten.

Etter artikkel 49 nr. 5 skal fornyelsen gjelde fra dagen etter datoen da den gjeldende registreringsperioden utløper, og den skal registreres i varemerkeregisteret. Dette er i samsvar med varemerkeloven § 32 tredje punktum, der det fremgår at den nye registreringsperioden løper fra utløpet av den forrige. Patentstyret har praktisert dette slik at den nye registreringsperioden starter å løpe dagen etter utløpet av den forrige perioden, slik artikkel 49 nr. 5 krever. Etter norsk rett blir fornyelsen både registrert i varemerkeregisteret og kunngjort, jf. varemerkeloven § 33 tredje ledd.

12.10.3 Endringsforslag

Reglene om varighet og fornyelse av varemerkeregistreringer i varemerkeloven og varemerkeforskriften er i det vesentlige allerede på linje med direktivet artikkel 48 og 49, men det er nødvendig med enkelte mindre endringer for å oppnå fullt samsvar med direktivet.

Disse endringene består for det første i at bestemmelsen i varemerkeforskriften § 56 om varsel til innehaver om utløp av registreringsperioden må endres slik at Patentstyret skal sende slikt varsel seks måneder før, og ikke to måneder før utløpet av inneværende registreringsperiode, jf. direktivet artikkel 49 nr. 2.

Løsningen etter varemerkeloven § 33 første ledd første punktum, der fornyelse kan kreves tidligst ett år før utløpet av registreringen, er i samsvar med direktivet, som sier at perioden må være minst seks måneder før utløpet av registreringen, jf. artikkel 49 nr. 3. Respittfristen på seks måneder for å kreve fornyelse etter registreringsperiodens utløp, er også allerede i samsvar med direktivet.

Det fremgår ikke uttrykkelig av varemerkeloven § 33 at en fullmektig eller annen som har rett til å handle på vegne av merkehaveren, kan sende krav om fornyelse, jf. direktivet artikkel 49 nr. 1. På samme måte som for andre handlinger som merkehaveren kan utføre etter loven, vil disse handlingene kunne utføres av noen som etter regler om fullmakt eller annen representasjon har rett til å handle på merkehaverens vegne. Det er ikke behov for å angi dette særskilt i lovteksten spesielt for fornyelsestilfellene.

Det kan imidlertid være hensiktsmessig å tydeliggjøre i varemerkeloven § 32 at fornyelse kan skje helt eller delvis, jf. direktivet artikkel 49 nr. 4, og i tråd med dette er det også behov for å klargjøre i § 33 at hvis fornyelse kreves bare for enkelte av varene eller tjenestene merket er registrert for, skal fornyelse av registreringen skje med virkning bare for disse varene og tjenestene.

Etter dette vises det til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 32 og 33 samt varemerkeforskriften § 56, og til merknadene til bestemmelsene.

12.11 Kommunikasjon med registreringsmyndigheten

Etter varemerkeloven § 77 må merkehavere og andre parter i saker for Patentstyret eller Klagenemnda oppgi en adresse for korrespondanse til Patentstyret, som føres inn i varemerkeregisteret. Reglene gjelder både for nasjonale varemerkeregistreringer og internasjonale registreringer etter Madridprotokollen som gis virkning i Norge.

Tidligere gjaldt det et krav for utenlandske søkere og merkehavere om å ha fullmektig i Norge, men dette ble ansett å stå i et tvilsomt forhold til EØS-avtalens krav til fri bevegelighet av etableringer og tjenester. Bestemmelsene om fullmektigplikt ble derfor opphevet og erstattet med bestemmelser om korrespondanseadresse fra varemerkeloven 2010 trådte i kraft, se Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) punkt 10. Det stilles ikke krav om at denne korrespondanseadressen må være i Norge, eller i EØS.

Meddelelser regnes alltid som avgitt, og får følgelig virkning, når de er sendt til den registrerte korrespondanseadressen. Hvis den registrerte adressen viser seg å være feil, inntas meddelelsen eller et sammendrag i Norsk Varemerketidende, med opplysning om at dokumentet kan fås hos Patentstyret eller Klagenemnda. Reglene gjelder også for retten der forkynning eller annen prosessuell meddelelse ikke kan skje ved den registrerte adressen eller hos fullmektigen.

Det er ikke krav om å benytte fullmektig, men hvis en part på frivillig grunnlag gjør dette, skal adressen føres inn i varemerkeregisteret, jf. varemerkeloven § 77 fjerde ledd. Meddelelser og forkynninger mv. skal i så fall rettes til fullmektigen i stedet for til den registrerte adressen.

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 50 må partene i saker for registreringsmyndighetene, eller eventuelt deres fullmektiger der slike er oppnevnt, oppgi en offisiell adresse for all korrespondanse med registreringsmyndigheten. Statene har rett til å kreve at en slik offisiell adresse er innenfor EØS-området.

Varemerkeloven oppfyller allerede artikkel 50, siden det etter § 77 kreves at parter i saker for Patentstyret og Klagenemnda oppgir en korrespondanseadresse. Etter norsk rett utnyttes ikke adgangen etter direktivet til å kreve at denne adressen er i EØS.

13 Tiltredelse til Singaporetraktaten

13.1 Innledning

Singapore Treaty on the Law of Trademarks 27. mars 2006 er en revisjon av varemerkelovtraktaten (Trademark Law Treaty) 27. oktober 1994. Begge

traktatene er fremforhandlet innenfor Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO), og har som siktemål å harmonisere formelle krav og saksbehandlingsregler for varemerkeregistreringer i de tilsluttede landene. Traktaten tar sikte på å forenkle reglene for søknader om varemerkeregistrering, og for handlinger som merkehavere må foreta seg overfor registreringsmyndigheten i etterkant av registrering. Foruten traktatteksten foreligger også tilhørende regler som utfyller traktatens bestemmelser. Traktaten tar ikke sikte på harmonisering av materiell varemerkerett, og regulerer derfor ikke forhold som for eksempel enerettens innhold eller de materielle registreringsvilkårene.

Over 40 land har til nå ratifisert eller tiltrådt Singaporetraktaten, herunder Danmark og Sverige. Traktaten trådte i kraft 16. mars 2009. Norge har ikke undertegnet eller tiltrådt verken varemerkelovtraktaten 1994 eller Singaporetraktaten, selv om norsk lovgivning og forskrifter i alt vesentlig er i samsvar med traktatens bestemmelser. Ved varemerkeloven 2010 § 82 andre punktum bokstav c, jf. varemerkeforskriften §§ 20 til 22, ble det åpnet for deling av varemerkeregistreringer for å legge til rette for en eventuell tiltredelse til Singaporetraktaten, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) punkt 2.2.4 s. 9. Samtidig ble vilkåret for å ta en sak under behandling til tross for fristoversittelse brakt i samsvar med traktatens krav, jf. varemerkeloven § 80 og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 93.

Etter vedtakelsen av Singaporetraktaten er det ikke lenger aktuelt å tiltre varemerkelovtraktaten fra 1994. Det ble varslet i forarbeidene til varemerkeloven 2010 at departementet ville komme tilbake til spørsmålet om tiltredelse til Singaporetraktaten etter at denne loven var trådt i kraft. Departementet kommer derfor tilbake til dette nå.

13.2 Innholdet i traktaten og forholdet til norsk rett

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

Artikkel 2 inneholder en angivelse 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. Traktaten oppstiller altså ikke krav til hvilke tegn som skal kunne utgjøre varemerker, men overlater til avtalepartene å bestemme dette, herunder om det skal gjelde kriterier for gjengivelsen av merkene i registrene. Traktaten krever altså ikke endringer i hvilke typer av tegn som kan registreres som varemerke etter norsk rett, eller endringene i kriteriene slike tegn må oppfylle etter varemerkeloven §§ 2 og 14 første ledd. Dersom først statens lovgivning åpner for at bestemte typer av kjennetegn kan registreres som varemerker, vil det likevel foreligge en forpliktelse til å anvende traktaten for disse typene av merker.

Traktaten krever at dens regler gis anvendelse for varemerker både for varer og tjenester, noe som er oppfylt i norsk rett. Det fremgår av artikkel 2 nr. 1 at traktaten ikke gjelder for varemerker vernet ved innarbeidelse. Av artikkel 1 nr. 2 fremgår at det ikke er et krav å anvende traktatens bestemmelser for fellesmerker, men at avtalepartene står fritt til å gjøre dette. Utgangspunktet i norsk rett om at de alminnelige reglene gjelder også for fellesmerker, supplert med enkelte særlige

bestemmelser om bl.a. krav til at søknader om registrering for slike merker skal inneholde bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, kan følgelig videreføres under traktaten.

Artikkel 3 regulerer innholdet i søknader om varemerkeregistrering, og oppstiller i nr. 1 en uttømmende liste over opplysninger som avtalepartene kan kreve at en søknad skal inneholde. I tillegg inneholder artikkel 3 nr. 2 en angivelse av visse typer av opplysninger som ikke kan kreves gitt. Når artikkel 3 uttømmende regulerer hvilke formelle opplysninger som kan kreves av søkerne, er dette ikke til hinder for at det under søknadsbehandlingen kreves ytterligere opplysninger angående materielle forhold, for eksempel knyttet til registrerbarheten av merket.

Det kan etter artikkel 3 blant annet kreves at søknaden inneholder en begjæring om registrering, navn og adresse for søkeren, en gjengivelse av varemerket og en liste over varene og tjenestene som merket ønskes registrert for. Dette tilsvarer opplysningene som vil kreves etter norsk rett etter gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet, jf. punkt 12.2 i høringsnotatet. Nærmere bestemmelser om hvordan navn og adresse skal angis i søknaden, finnes i regel 2 i de utfyllende reglene til traktaten. Disse avviker ikke innholdsmessig fra norsk rett. Det er tillatt å kreve, slik varemerkeloven § 77 gjør, at søkeren oppgir én enkelt adresse som korrespondanseadresse, jf. regel 2 nr. 2 bokstav b. Listen over varer og tjenester i søknaden skal være gruppert etter Niceklassifikasjonen med angivelse av klassenumre og oppstilt i stigende rekkefølge, jf. artikkel 3 nr. 1 (xv). Dette er i samsvar med varemerkeforskriften § 10, jf. også punkt 12.4 i høringsnotatet. Det kan kreves søknadsgebyr, slik det gjøres etter varemerkeloven § 12 andre ledd andre punktum, jf. artikkel 3 nr. 1 (xvi). Statene må åpne for at en og samme søknad kan gjelde flere varer eller tjenester, og at disse kan tilhøre ulike klasser etter Niceklassifikasjonen, jf. artikkel 3 nr. 2. Dette er i tråd med norsk rett.

Av krav som det uttrykkelig angis i artikkel 3 nr. 4 at man ikke kan oppstille for søknaden, er bevis for at søkeren driver næringsvirksomhet eller aktivitet relatert til de varer eller tjenester søknaden gjelder. Slike krav stilles ikke i norsk rett. Det kan heller ikke kreves bevis for at merket er registrert i stat som er part i Pariskonvensjonen, med mindre søkeren påberoper seg Pariskonvensjonen artikkel 6*quinquies* om rett til registrering som i hjemlandet («telle quelle»). Dette er i samsvar med varemerkeloven §§ 78 og 79.

Traktaten åpner for at statene kan stille krav om at varemerket gjengis i søknaden, men oppstiller ikke nærmere kriterier for gjengivelsen. Traktaten krever altså ikke at merket må kreves gjengitt grafisk, men er heller ikke til hinder for å oppstille et slikt krav, eller andre krav til hvordan merket skal gjengis. De krav som oppstilles i nasjonal rett med hensyn til angivelse i søknaden av merketype, format og antall eksemplarer mv. som må leveres av merket, må imidlertid være i samsvar med bestemmelsene om dette i *regel 3* i de utfyllende reglene til traktaten.

Innholdsmessig er de norske kravene til format og antall mv. etter varemerkeforskriften § 8 mindre omfattende enn det regel 3 åpner for.

Patentstyrets praksis med hensyn til angivelser av type merke i søknaden er i samsvar med regel 3. Det bør imidlertid innføres en begrensning i varemerkeforskriften § 8 om at det ikke kan kreves innlevert mer enn seks bilder av merket for tredimensjonale merker, siden regel 3 nr. 4 bokstav c inneholder en slik begrensning. Det norske formatkravet for bilder, på 8 x 8 cm, kan videreføres ved en tiltredelse til traktaten. Når Patentstyret utformer retningslinjer for

angivelse av type merke, formater og antall mv. for ulike typer av varemerker i medhold av § 8, jf. punkt 4.2.2 og 4.3 i høringsnotatet, må kravene som stilles i disse retningslinjene ligge innenfor rammene av bestemmelsene i regel 3.

Artikkel 4 regulerer bruk av fullmektig og korrespondanseadresse, og åpner for bruk av nasjonale autorisasjonsordninger for fullmektiger. Traktaten åpner videre for at man kan kreve bruk av fullmektig eller angivelse av en korrespondanseadresse i avtalepartens territorium, som er mer vidtgående enn norsk rett jf. varemerkeloven § 77. Traktaten åpner videre for at der man bruker fullmektig, kan det kreves at det leveres inn bevis for at det foreligger en fullmakt, og at forholdet eventuelt rettes dersom bevis for fullmakt ikke foreligger, jf. artikkel 4 nr. 3 bokstav a og d. Det må minst gis en frist på to måneder for retting dersom søkeren ikke har adresse innen avtalepartens territorium, og en måned dersom vedkommende har adresse innen territoriet, jf. regel 4 nr. 3. Etter forvaltningsloven § 12 må fullmektig som ikke er advokat legge frem skriftlig fullmakt. Dette er i samsvar med traktaten, men Patentstyret gir en frist på én måned for å retting der fullmakt mangler. Ved en tiltredelse til Singaporetraktaten må dette endres slik at det gis to måneders frist hvis søkeren har adresse utenfor Norge.

Hvis en part har en fullmektig, skal fullmektigens adresse anses som korrespondanseadressen, jf. regel 4 nr. 1. Dette er i samsvar med varemerkeforskriften § 3. Rettslige spørsmål om fullmakt som ikke er regulert i traktaten, er overlatt til nasjonal rett, slik som spørsmål om fullmaktens opphør.

Artikkel 5 reguleres uttømmende hvilke krav som maksimalt kan kreves oppfylt for at en søknad skal anses som innlevert, det vil si få søknads- eller leveringsdag. Det kan kreves en begjæring om registrering, informasjon som gjør det mulig å kontakte søkeren og eventuell fullmektig, en tilstrekkelig klar og entydig gjengivelse av merket som søkes registrert og en varefortegnelse. Dette er i samsvar med kravene som oppstilles i det nye varemerkedirektivet artikkel 38 nr. 1, jf. punkt 12.3 i høringsnotatet. I tillegg kan det kreves at søknadsgebyret er betalt, jf. artikkel 2 og varemerkedirektivet artikkel 38 nr. 2. Etter varemerkeloven § 23 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 5 er betaling av søknadsgebyret ikke et krav for å få leveringsdag.

Hvis kravene til å få søknadsdag ikke er oppfylt, må søkeren gis minst en måneds frist for retting hvis han har adresse i avtalepartens territorium, og minst to måneder hvis adressen er utenfor, jf. regel 5 nr. 1. I dag gir Patentstyret en frist på en måned for retting av slike forhold, men etter tiltredelse til Singaporetraktaten må dette utvides til to måneder der søkeren har adresse utenfor Norge. Søknaden skal i tilfelle av retting få søknadsdag når de påkrevde opplysningene innkommer til registreringsmyndigheten, jf. regel 5 nr. 2. Dette er i samsvar med varemerkeloven § 23 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 5.

Artikkel 6 slår fast at der en søknad om registrering av et varemerke inneholder varer eller tjenester innenfor flere klasser etter Nice-avtalen om klassifikasjon (Nice-avtalen om klassifikasjon av varer og tjenester av 15. juni 1957), skal søknaden resultere i én enkelt registrering. Poenget med denne bestemmelsen er at en søknad ikke kan kreves oppdelt i flere søknader eller registreringer alene av den grunn at søknaden omfatter flere klasser. Dette er i overensstemmelse med norsk rett, der det er opp til søkeren eventuelt å be om deling av søknader eller registreringer for å skille ut enkelte varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 82

andre punktum bokstav c og varemerkeforskriften §§ 18 til 22. Hvis søkeren ikke ber om dette, vil søknaden resultere i én registrering for alle de aktuelle varene eller tjenestene.

Artikkel 7 regulerer deling av søknader og registreringer, og krever at avtalepartene åpner for deling av søknader slik at de ulike varene og tjenestene skilles ut til en eller flere avdelte søknader. Det fremgår av artikkel 7 nr. 1 at det skal skje en fordeling av varene og tjenestene mellom den opprinnelige og de avdelte søknadene, dvs. slik at det ikke blir overlapp mellom de varer og tjenester som er dekket av ulike søknader eller registreringer. Søkeren skal beholde søknadsdagen fra den opprinnelige søknaden og eventuell prioritet. Statene står fritt til å regulere de nærmere vilkårene for slik deling, og kan kreve gebyr, jf. artikkel 7 nr. 1 bokstav b. I tillegg må det åpnes for deling av registreringer for tilfeller der gyldigheten av en registrering kan angripes administrativt i etterkant av registreringen, 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 problemer til, for eksempel under innsigelsesbehandling. Det ble åpnet adgang til deling av varemerkeregistreringer i forbindelse med vedtakelsen av varemerkeloven 2010, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) punkt 2.2.4 s. 9. Norsk retts regler om deling av søknader og registreringer oppfyller traktatens krav, jf. varemerkeloven § 82 andre punktum bokstav c og varemerkeforskriften §§ 18 til 22.

Artikkel 8 og *regel 6* regulerer uttømmende hvilke krav som kan stilles til kommunikasjon mellom en søker eller registreringshaver og registreringsmyndigheten. Det er opp til avtalepartene å bestemme i hvilke former kommunikasjon skal skje, herunder om elektronisk kommunikasjon aksepteres, jf. artikkel 8 nr. 1. Det kan oppstilles krav om at kommunikasjon må skje på et bestemt språk, så lenge det ikke kreves at en enkelt kommunikasjon må være på flere enn ett språk, jf. artikkel 8 nr. 2. Det kan også kreves at kommunikasjoner signeres og dateres, jf. artikkel 8 nr. 3 og regel 6 nr. 2. For kommunikasjon som sendes elektronisk, er det tilstrekkelig at signaturen fremgår i kopi på den elektroniske versjonen av dokumentet, jf. regel 6 nr. 4. Dersom avtaleparten aksepterer elektronisk kommunikasjon, kan det kreves at dette skjer gjennom et autentiseringssystem som avtaleparten har godkjent, jf. artikkel 8 nr. 4 og regel 6 nr. 4 til 6. Dersom det foreligger et såkalt «Model International Form» utarbeidet av WIPO for den aktuelle kommunikasjonstypen, må skjemaer for kommunikasjon med et innhold som samsvarer med innholdet i det aktuelle modellskjemaet aksepteres, jf. artikkel 8 nr. 5 og *artikkel 22 nr. 1 b*. Dette er skjemaer som har et innhold som samsvarer med de vilkårene som kan oppstilles av statene for søknader og begjæringer etter traktaten og reglene. Statene kan benytte egne skjemaer, så lenge disse ikke krever opplysninger utover dem som kan kreves etter traktaten og de tilhørende reglene. Det er opp til statene å fastsette reglene om når en kommunikasjon anses som innkommet, jf. regel 6 nr. 7 og 8.

I varemerkeloven § 12 og varemerkeforskriften § 2 er det ikke oppstilt krav om opplysninger i søknadsskjemaer mv. som går utover innholdet i de modellskjemaene WIPO har utarbeidet. Søknaden må undertegnes etter norsk rett, jf. varemerkeforskriften § 2 andre punktum. Det er åpnet for at søknader og andre dokumenter kan sendes til Patentstyret i både papirform og elektronisk form per e-post eller faks, jf. forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 1 første og tredje ledd. Levering av søknad og andre

dokumenter kan også skje elektronisk gjennom Altinn, jf. samme forskrift § 1 andre ledd. De norske reglen om innsendelse av søknader og andre dokumenter er i samsvar med traktaten, som åpner for å benytte et autentiseringssystem slik som det som benyttes i Altinn ved elektronisk kommunikasjon.

Artikkel 9 regulerer krav til varefortegnelsen, dvs. listen over varer og tjenester som et varemerke søkes registrert for, og krever at listen skal grupperes i klasser med nummer og i stigende rekkefølge etter Nice-klassifikasjonen (Nice-avtalen om klassifikasjon av varer og tjenester av 15. juni 1957). Dette er i samsvar med artikkel 39 i nytt varemerkedirektiv og med varemerkeforskriften § 10, jf. punkt 12.4 i høringsnotatet. Av artikkel 9 nr. 2 følger at grupperingen av varer og tjenester i klasser ikke skal anses utslagsgivende for hvorvidt de anses som lignende varer eller tjenester. 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 i seg selv ikke skal være utslagsgivende for om to typer av varer eller tjenester anses likeartet eller ikke. Dette er samme regel som finnes i nytt varemerkedirektiv artikkel 39 nr. 7, og med hvordan vurderingen av risiko for forveksling allerede foretas etter varemerkeloven § 4.

Etter *artikkel 10* er avtalepartene forpliktet til å akseptere krav om anmerkning i registeret av endringer i navn og adresser til registreringshavere, søkere og fullmektiger uten at det stilles formkrav utover dem bestemmelsen inneholder. Det kan bl.a. kreves at navn og adresse til søker/registreringshaver oppgis, navn og adresse til fullmektig og korrespondanseadresse. Det kan kreves betaling av gebyr for slike adresseendringer. Etter norsk rett kan søker og registreringshaver når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse til Patentstyret, og det stilles ingen særskilte formkrav, jf. varemerkeforskriften § 3 og § 54. Det samme gjelder for innsiger og den som krever administrativ overprøving, jf. varemerkeforskriften § 23 tredje punktum og § 27 tredje punktum. Det kreves ikke gebyr etter norsk rett for anmerkning av adresseendringer. Norsk rett stiller altså færre krav enn det traktaten åpner for.

I *artikkel 11* reguleres anmerkning i varemerkeregistrene av endringer i eierforhold for varemerkesøknader og registreringer. Avtalepartene må akseptere at slike endringer anmerkes i registrene, og det kan stilles krav til ulike bevis for endringen bl.a. i form av innlevering av kontrakt, dokumentasjon for en fusjon av selskaper, samtykkeerklæringer fra sameiere der merket er eid av flere i fellesskap eller annen dokumentasjon slik som f.eks. en dom på overføring av merket. Det kan også kreves angivelse av navn og adresser for ny og gammel eier av merket og eventuell fullmektig. Det kan kreves gebyr for anmerkninger av endringer i eierforhold, jf. artikkel 11 nr. 1 bokstav g. Hvis overdragelsen bare gjelder enkelte av varene eller tjenestene søknaden eller registreringen dekker, må det skje en deling, jf. artikkel 11 nr. 1 bokstav i. Det skal være tilstrekkelig med en begjæring om endring selv om den dekker flere registreringer, jf. artikkel 11 nr. 1 bokstav h. I artikkel 11 nr. 3 angis hvilke krav som ikke kan stilles, bl.a. kan det ikke kreves at overdragelsen av merket omfatter også virksomheten merket er knyttet til. Hvis registreringsmyndigheten er i tvil om riktigheten av overdragelsen og dokumentasjonen, kan det kreves ytterligere bevis, jf. artikkel 11 nr. 4. Traktaten krever ikke klageadgang i spørsmål om anmerkninger.

Etter varemerkeloven § 56 kan overdragelser innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres når en av partene ber om det. Det stilles ikke krav om innlevering av dokumentasjon for overdragelsen eller årsaken til denne, og det kreves ikke gebyr for anmerkningen i registeret eller kunngjøringen, slik at norsk rett stiller mindre tyngende krav enn det traktaten åpner for. Det kreves imidlertid at det oppgis en korrespondanseadresse for den nye innehaveren, jf. varemerkeloven § 77. Dette åpner artikkel 11 for. Der det er tvil om riktigheten av overdragelsen, vil Patentstyret eventuelt kunne etterspørre ytterligere dokumentasjon i samsvar med traktaten. Etter gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet vil det fremgå uttrykkelig av varemerkeloven § 56 at anmerkning av overdragelse kan kreves både for søknader og registreringer, i tråd med artikkel 11, se punkt 10.1.3 i høringsnotatet. Patentstyret har utarbeidet standardskjemaer for anmerkning av endringer i eierforhold, som er i samsvar med traktatens krav.

Artikkel 12 gjelder at statene må ha ordninger som gjør det mulig å rette feil i en søknad eller registrering, enten denne er forårsaket av søkeren eller innehaveren selv, fullmektigen eller registreringsmyndigheten. Det kan kreves at navn og adresse for søker eller registreringshaver og eventuell fullmektig oppgis, og det kan kreves gebyr. Der feilen er forårsaket av registreringsmyndigheten selv, skal disse rettes av eget tiltak og uten at det kreves gebyr, jf. artikkel 12 nr. 5. Muligheten for retting må ikke tilbys der det gjelder feil som ikke kan rettes etter nasjonal rett, jf. artikkel 12 nr. 6.

Etter varemerkeloven § 23 gis søkerne mulighet til å rette mangler ved søknaden uten at det må betales gebyr. Hvis retting ikke skjer innen fristen, vil søknaden bli henlagt, og da vil det kreves gebyr for gjenopptakelse med retting av mangelen. Dette er i samsvar med traktaten. Når det gjelder foretatte registreringer, vil søkeren måtte kreve administrativ overprøving hvis det er ønskelig å rette feil ved registreringen, jf. varemerkeloven § 40. Endring av merket kan skje innenfor endringsadgangen etter varemerkeloven § 34. Hvis det gjelder åpenbare feil forårsaket av merkehaver eller av Patentstyret, kan retting likevel skje uten at det må leveres krav om administrativ overprøving, da Patentstyret skal rette slik feil av eget tiltak etter varemerkeloven § 45. I andre tilfeller der søker eller innehaver mener Patentstyret har begått feil ved registreringen, vil den anførte feilen måtte angripes ved klage og eventuelt søksmål, jf. varemerkeloven §§ 49 og 52. Norsk rett må anses i samsvar med traktaten, da den ikke kan forstås slik at den krever at andre feil begått av registreringsmyndigheten enn de helt klare feil skal rettes av eget tiltak.

Artikkel 13 regulerer hvilke krav som kan stilles ved fornyelse av varemerkeregistreringer. Det kan kreves at innehaverens navn og adresse samt registreringsnummeret angis, og at det fremgår at det dreier seg om en begjæring om fornyelse, jf. artikkel 11 nr. 1. Det må åpnes for at fornyelse kan skje bare delvis, dvs. bare for enkelte av de varer eller tjenester registreringen omfatter, jf. artikkel 11 nr. 1 bokstav a (vii). Det kan kreves fornyelsesgebyr, jf. artikkel 11 nr. 1 bokstav b. Varigheten av den opprinnelige registreringsperioden, og hver fornyelsesperiode, skal være ti år, jf. artikkel 13 nr. 5. Andre formelle krav kan ikke oppstilles, for eksempel om en gjengivelse av merket, og fornyelse kan ikke gjøres avhengig av en materiell vurdering av registreringens riktighet, jf. artikkel 13 nr. 2 og 4. Etter regel 8 må krav om fornyelse kunne fremsettes og fornyelsesgebyret betales minst seks måneder før utløpet av registreringsperioden

og inntil minst seks måneder etter utløpet. For begjæring om fornyelse etter utløpet av registreringsperioden kan statene kreve et tilleggsgebyr.

Norsk rett oppfyller kravene etter artikkel 13 til varighet av registreringer og formkrav ved fornyelse, jf. varemerkeloven §§ 32 og 33. Etter norsk rett anses en innbetaling av fornyelsesgebyr med angivelse av registreringsnummeret som et krav om fornyelse. Fornyelse kan skje tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp, noe som er i samsvar med regel 8. Etter varemerkeforskriften § 56 sender Patentstyret ut varsel om fristen for å kreve fornyelse to måneder før fristutløp. Et slikt varsel er ikke påkrevd etter Singaporetraktaten. Ved gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv endres dette slik at varsel skal sendes seks måneder før fristutløp, jf. punkt 12.10.3 i høringsnotatet.

Artikkel 14 inneholder bestemmelser om fristoversittelser. Reglene gjelder bare frister overfor registreringsmyndigheten («in a procedure before the Office»), ikke frister overfor domstolene. Hvis en frist ikke er løpt ut enda, kan det gis mulighet for fristforlengelse, jf. artikkel 14 nr. 1. Hvis en frist er oversittet, må ett av tre gjenopprettende tiltak eksistere i nasjonal rett. Enten kan det gis mulighet for fristforlengelse (artikkel 14 nr. 2 i). Da kan det kreves at begjæring om fristforlengelse leveres innen en frist, som ikke må være kortere enn to måneder etter den opprinnelige fristens utløp, jf. regel 9 nr. 1. Alternativt kan det gis mulighet for å be om fortsatt behandling av saken, såkalt «continued processing» (artikkel 14 nr. 2 ii). Det kan da kreves at begjæring om fortsatt behandling leveres innen en frist som ikke er kortere enn to måneder fra fristutløpet. Den unnlatte handlingen må foretas innen samme frist, eller samtidig med begjæringen hvis dette kreves etter nasjonal rett, jf. regel 9 nr. 2. Det tredje alternativet er at statene gir mulighet til å be om at fristoversittelsen ikke gis virkning, såkalt «reinstatement of rights» (artikkel 14 nr. 2 iii). Det kan kreves at begjæringen inneholder en begrunnelse og dokumentasjon for hvorfor fristoversittelsen skjedde. Begjæring må leveres og den unnlatte handlingen foretas innen en viss frist fra den dagen da hindringen som forårsaket fristoversittelsen, bortfalt, jf. regel 9 nr. 3 bokstav b. Det kan kreves at den unnlatte handlingen foretas samtidig med at begjæringen innleveres. Det er opp til statene å fastsette fristens lengde, men hvis det oppstilles en absolutt frist, må denne ikke være kortere enn seks måneder fra utløpet av den opprinnelige fristen, jf. regel 9 nr. 3 bokstav c. Det kan kreves gebyr for tiltak der fristoversittelser avhjelpest, 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 betraktning. Dette er overlatt til nasjonal rett. I visse tilfeller er avtalepartene ikke forpliktet til å tilby avhjelpende tiltak, jf. artikkel 14 nr. 3. Dette omfatter blant annet fristen for å fremme begjæring om at en fristoversittelse ikke skal gis virkning, klagefrister og frister for retting og endring av krav om prioritet.

Det gis i norsk rett mulighet til forlengelse av frister for å rette feil og mangler i søknader og andre dokumenter før en frist er utløpt, jf. artikkel 14 nr. 1 og forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6 fjerde ledd. Det gis imidlertid ikke mulighet til forlengelse etter fristutløp, jf. artikkel 14 nr. 2 i. Det gis mulighet for såkalt «continued processing» i tilfeller der søknaden henlegges på grunn av manglende besvarelse og retting av mangler, jf. varemerkeloven § 23 tredje og fjerde ledd. Fristen for å få gjenopptatt behandlingen er i slike tilfeller to måneder, og mangelen må rettes innen denne

fristen. Det må betales gebyr. Denne ordningen er i samsvar med artikkel 14 nr. 2 ii. I tillegg har norsk rett en ordning der saken kan tas under behandling til tross for fristoversittelse, jf. varemerkeloven § 80. Denne bestemmelsen er i samsvar med artikkel 14 nr. 2 iii, med unntak for at den absolutte fristen for å foreta den unnlatte handlingen er fire måneder, mens regel 9 nr. 3 bokstav c krever at den skal være seks måneder.

Artikkel 15 krever at avtalepartene oppfyller kravene i Pariskonvensjonen når det gjelder varemerker, og *artikkel 16* krever at partene skal tillate registrering av merker for tjenester og anvende Pariskonvensjonens bestemmelser om varemerker for disse merkene. Dette er oppfylt i norsk rett.

Artikkel 17 til 20 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.

Artikkel 17, 18 og regel 10 regulerer uttømmende hvilke krav som kan stilles til begjæringer om anmerkning av lisenser til varemerkesøknader eller registrerte merker, og om endringer i slike lisensforhold. Det kan kreves gebyr for slike anmerkninger, og det må kunne leveres én begjæring om anmerkning for flere søknader eller registreringer. Det kan etter regel 10 nr. 1 blant annet kreves at navn og adresse for merkehaver og lisenshaver oppgis, samt søknads- eller registreringsnummer for merket. Det kan også kreves bl.a. angivelse av hvilke varer eller tjenester lisensen gjelder, hva slags type lisens det gjelder og lisensens varighet. Det kan også kreves utdrag av lisenskontrakten der partene og rettighetene identifiseres, jf. regel 10 nr. 2. Der det skjer endringer eller avslutning av et lisensforhold skal anmerkes, kan det kreves dokumentasjon for dette, jf. regel 10 nr. 3 og 4. Etter varemerkeloven § 56 kan lisens til både søknader og registrerte varemerker anmerkes i varemerkeregisteret og kunngjøres på anmodning fra en av partene, og det samme gjelder hvis en registrert lisens er overdratt eller opphørt. Det stilles ikke særskilte formkrav eller krav til dokumentasjon. Norsk rett stiller dermed mindre tyngende krav for anmerkning av lisenser i varemerkeregisteret enn hva traktaten åpner for.

Hvis en avtalepart har regler om anmerkning av lisenser, regulerer artikkel 19 hvilken effekt det skal ha at anmerkning ikke har skjedd. Dette skal ikke ha betydning for gyldigheten av varemerkeregistreringen som er gjenstand for lisens eller for beskyttelsen av merket, jf. nr. 1. Videre skal anmerkning ikke være et vilkår for at lisenshaveren skal ha rett til å tre inn i inngrepssaker anlagt av merkehaveren der lisenshaveren ellers har rett til dette etter nasjonal rett, jf. nr. 2. Det er opp til nasjonal rett om lisenshaveren skal ha rett til å delta i saker anlagt av rettighetshaver, og artikkel 19 nr. 2 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 inngrepssøksmål i eget navn, og om anmerkning av lisensen i så fall skal være et vilkår for en slik rett. Etter det nye varemerkeregulativet artikkel 25 nr. 3 vil lisenshaveren, med mindre annet er avtalt, ha rett til å reise inngrepssøksmål bare med merkehaverens samtykke, med mindre det dreier seg om en eksklusiv lisens der merkehaveren etter varsel ikke selv tar ut slikt søksmål, jf. punkt 10.3 i høringsnotatet. Videre har lisenshaveren rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren for å kreve vederlag og erstatning for den del av inngrepet som rammer lisenshaveren, jf. artikkel 25 nr. 4. Det er ikke et vilkår etter gjeldende rett

eller det nye direktivet, verken for søksmålsrett eller inntreden i søksmål anlagt av merkehaven, at lisensen er anmerket i varemerkeregisteret. Norsk rett vil følgelig også etter gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv være i samsvar med artikkel 19 i Singaporetraktaten.

Etter *artikkel 20* skal det, hvis den aktuelle staten krever at det skal oppgis på varer eller ved tilbud av tjenester at et varemerke brukes under en lisens, ikke ha betydning for gyldigheten av varemerkeregistreringen at dette kravet ikke er oppfylt. Det skal heller ikke ha betydning for om lisenshaverens bruk av merket tas i betraktning ved vurderingen av bruksplikt. Etter norsk rett kreves ingen slike angivelser av lisenser.

Artikkel 21 slår fast at søknader eller begjæringer om deling av søknad eller registrering, om endring av navn eller anmerking av eierforhold eller lisens, om retting av feil, fornyelse av en registrering eller om fortsatt behandling etter fristoversittelse ikke kan avslås uten at parten er gitt mulighet til å uttale seg innen en rimelig frist. Dette er i samsvar med norsk rett. Patentstyret kan ikke avslå søknader eller begjæringer om forhold som nevnt uten at søkeren er gitt mulighet til å uttale seg og eventuelt rette feilen, jf. varemerkeloven § 23 og også forvaltningsloven § 17.

Artikkel 22 gir hjemmel for de utfyllende reglene til traktaten, og oppstiller nærmere regler om blant annet fremgangsmåten ved endringer. *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 tilhørende reglene, jf. artikkel 23 nr. 2 ii. *Artikkel 24* regulerer Det internasjonale byrået i WIPO sine administrative oppgaver 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 den, jf. nr. 2 i og ii. En tiltredelse trer i kraft tre måneder etter deponering av tiltredelsesdokumentet, jf. *artikkel 28* nr. 3.

Artikkel 29 regulerer uttømmende hvilke bestemmelser i traktaten som en avtalepart kan reservere seg mot. Blant annet kan man reservere seg mot artikkel 13 nr. 4 hvis man har materiell vurdering av registrerbarhet som vilkår for fornyelse av varemerkeregistreringer, og mot artikkel 19 nr. 2 dersom man krever anmerking av lisenser i varemerkeregisteret som vilkår for lisenshavers inntreden i inngrepssøksmål anlagt av merkehaven. Reservasjoner etter artikkel 29 må i så fall gis i erklæring til WIPO ved tiltredelsen. Ingen av reservasjonene er aktuelle for Norge, ettersom det ikke foreligger nasjonale regler som gjør noen av de tillatte reservasjonene nødvendige å ta.

Generaldirektøren i WIPO er depositar for ratifikasjons- og tiltredelsesdokumenter, jf. *artikkel 32*. Språk for traktaten og undertegning reguleres i *artikkel 31*. Traktaten var åpen for undertegning i ett år etter vedtakelsen, jf. nr. 2. Traktaten kan sies opp etter bestemmelsene i *artikkel 30*.

I *artikkel 27* reguleres forholdet til varemerkelovtraktaten 1994. Bare Singaporetraktaten skal anvendes mellom to stater som begge er parter i både denne traktaten og varemerkelovtraktaten.

13.3 Forslag

Det synes som en god løsning at Norge slutter seg til Singaporetraktaten. Siden Norge ikke har undertegnet traktaten, skal den tiltres og ikke ratifiseres, jf. artikkel 26. Tilslutning til internasjonale avtaler og et oppdatert nasjonalt regelverk er viktig for å sikre et velfungerende system for vern av immaterialrettigheter, som er med på å sikre konkurransevnen til norske virksomheter ved at de får sikret og håndhevet rettighetene sine på lik linje med virksomheter i konkurrerende land. I Meld. St. nr. 28 (2012-2013) gis det i punkt 4.2 og 4.3 uttrykk for en målsetning om å styrke vilkårene for bruk av immaterialrettigheter ved å slutte Norge til internasjonale avtaler. Dette sluttet næringskomiteen seg enstemmig til i Innst. 381 S (2012-2013) s. 6. En norsk tilslutning til Singaporetraktaten vil følge opp dette.

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, siden den norske varemerkeloven i alt vesentlig oppstiller mindre tyngende krav enn det traktaten tillater. For norske foretak som opptrer internasjonalt, vil imidlertid det bidrag traktaten gir til harmonisering av regelverk og forenkling av registreringsprosesser, være fordelaktig. Dette gjelder særlig for foretak som driver virksomhet i land som i større grad er preget av formalisme. Ved å bidra til oppslutning om traktaten kan man også bidra til å påvirke ytterligere land til å slutte seg til den.

Ved tilslutning til Singaporetraktaten kan det være hensiktsmessig å gjøre én endring i varemerkeloven ved at § 80 om videre behandling etter fristoversittelse endres slik at den absolutte fristen for å be om slik behandling forlenges fra fire til seks måneder. Dette er ikke strengt nødvendig, ettersom statene kun må tilby et av tre alternativer ved fristoversittelse, og norsk rett allerede også inneholder mulighet for såkalt «continued processing» i form av gjenopptakelse etter varemerkeloven § 23. Det synes imidlertid hensiktsmessig å legge traktatens frist til grunn i bestemmelsene om adgang til å ta saken under behandling til tross for fristoversittelsen. Den relative tomånedersfristen regnet fra bortfall av hindringen som førte til fristoversittelsen kan uansett videreføres, slik at en forlengelse av den absolutte fristen ikke vil innebære noen vesentlig oppmyking sammenlignet med gjeldende rett.

I tillegg gjøres en endring i varemerkeforskriften § 8 når det gjelder antall eksemplarer som kan kreves innlevert av tredimensjonale varemerker. For øvrig oppfyller reglene i varemerkeloven med tilhørende forskrifter traktatens krav, men Patentstyret må på enkelte punkter tilpasse sin praksis med frister slik at disse oppfyller minimumskravene traktaten stiller til fristens lengde.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 80 og varemerkeforskriften § 8, samt til merknadene til bestemmelsene.

14 Andre endringer i lovene om industrielt rettsvern

14.1 Forholdet til påberopte grunnlag ved innsigelse og administrativ overprøving av varemerkeregistreringer

Under behandlingen av varemerkesøknader kan Patentstyret av eget tiltak ta i betraktning ethvert registreringshinder av betydning for vurderingen av om det aktuelle varemerket kan registreres, jf. varemerkeloven § 20. Ved innsigelsesbehandlingen, som skjer i etterkant av at en søknad har blitt vurdert og ledet til varemerkeregistrering, følger det imidlertid av varemerkeloven § 27 fjerde ledd første punktum at Patentstyret bare kan ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen, dvs. at Patentstyret er bundet av de rammer for prøvingen som settes av grunnlagene påberopt av innsigeren, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 63. Dette betyr at Patentstyret ikke har anledning ved innsigelsesbehandlingen til å trekke inn grunnlag for å oppheve en varemerkeregistrering som ikke er anført av innsigeren. Hvis innsigeren har anført at registreringen må oppheves på grunn av manglende særpreg, kan Patentstyret altså ikke oppheve den på grunnlag av at merket anses å stride mot offentlig orden eller moral, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Patentstyret vil imidlertid ha et visst rom for å tolke anførselene fremsatt av innsigeren for å fastlegge hva de i realiteten går ut på, og vil stå fritt til å anvende de relevante rettsregler på de faktiske omstendigheter som er anført. Er en innsigelse trukket tilbake, kan Patentstyret etter § 27 fjerde ledd andre punktum fortsette innsigelsesbehandlingen dersom særlige grunner taler for det. Merkehaver må i så fall varsles om dette innen to måneder etter at Patentstyret mottok melding om at innsigelsen er trukket, jf. varemerkeforskriften § 25.

Bakgrunnen for regelen om at Patentstyret er bundet av de i innsigelsen anførte grunnlag er at partene bør få bestemme over hva prøvingen skal omfatte i innsigelsessaker, og at eventuelle offentlige interesser i absolutte registreringsvilkår som grunnlag for oppheving kan ivaretas gjennom adgangen til å fortsette innsigelsesbehandlingen i særlige tilfeller, jf. varemerkeloven § 27 fjerde ledd andre punktum og Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 63. I motsetning til søknadsbehandlingen er innsigelsesbehandlingen en prosess med flere parter, der det normalt er disse partenes interesser som står mot hverandre. De offentlige interessene i korrekte registreringsavgjørelser vil i hovedsak ivaretas gjennom den fulle prøvingsadgangen under søknadsbehandlingen. Hensynet til eventuelle offentlige interesser under innsigelsesbehandlingen ivaretas dessuten ved bestemmelsen om at Patentstyret kan fortsette innsigelsesbehandlingen i særlige tilfeller selv om innsigelsen trekkes. Heller ikke i slike tilfeller kan Patentstyret gå utenfor de grunnlagene som er påberopt av innsigeren, men vil ha mulighet til å fortsette innsigelsesbehandlingen der det er påberopt et registreringsvilkår satt av hensyn til offentlige interesser som det finnes grunn til å fortsette behandlingen av. Det er en forutsetning i forarbeidene om at denne adgangen til å fortsette behandlingen benyttes med forsiktighet.

Også i saker om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer er det slik at Patentstyret ikke kan gå utover de grunnlagene som er påberopt for oppheving eller sletting i kravet, jf. varemerkeloven § 40 femte ledd. Begrunnelsen for bundethet til de anførte grunnlagene gjør seg gjeldende i enda sterkere grad i disse sakene enn ved innsigelser, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 71, ettersom administrativ behandling i disse tilfellene er ment som et alternativ til

tvisteløsning for domstolene. I saker om administrativ overprøving kan Patentstyret heller ikke fortsette behandlingen av saken i tilfeller der kravet om overprøving trekkes tilbake, jf. at det ikke er gitt en bestemmelse om adgang til dette i § 40 femte ledd.

Partene i søksmål om gyldigheten av varemerkeregistreringer har ikke fri rådighet over spørsmålet om registreringen er gyldig, jf. tvisteloven § 11-4. Også i ugyldighetssaker for domstolene er retten likevel bundet av de påstandsgrunnlag saksøker har påberopt som grunnlag for at registreringen er ugyldig, jf. tvisteloven § 11-2 første ledd. Retten kan altså ikke gå utover de grunnlag som er påberopt som begrunnelse for ugyldighet, dvs. at rammene for rettens prøving her er tilsvarende som for Patentstyret. I saker om sletting har partene fri rådighet, og kan dermed binde retten til å avsi dom på sletting, i tillegg til at retten er bundet av de påberopte påstandsgrunnlagene, jf. Rt-2003-1596 *Selozok*.

På bakgrunn av innsigelsesfristen etter varemerkeloven § 26 første ledd andre punktum, og at det etter varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav c er et krav at innsigelsen angir hvilke grunner den bygger på, må det legges til grunn at innsigelsen ikke står fritt til å utvide grunnlaget for innsigelsen i ettertid, men må ta med alle relevante grunnlag i selve innsigelsen når denne innleveres, eventuelt etter retting i medhold av § 27 første ledd. Dette kan imidlertid ikke tolkes så strengt at innsigelsen ikke kan utdype grunnlagene underveis i saksbehandlingen. Under administrativ overprøving følger det tilsvarende som for innsigelser av varemerkeloven § 40 første ledd andre punktum bokstav c at kravstilleren må angi grunnene kravet bygger på allerede ved innleveringen av kravet, eventuelt at grunnene må fremgå etter retting i medhold av § 40 andre ledd. Ut fra ordlyden synes det som at man må legge til grunn at det heller ikke ved administrativ overprøving er mulig å supplere grunnlagene som påberopes for oppheving underveis i saksbehandlingen. Samtidig står adgangen til overprøving åpen i hele registreringens levetid, slik at det vil kunne innleveres et nytt krav. På denne bakgrunn bør det antakelig innfortolkes en noe større adgang til supplering av grunnlagene ved administrativ overprøving, så lenge eventuelle nye anførsler fremsettes i tide til at hensynet til kontradiksjon og utredning av saken kan ivaretas på forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 17.

Bestemmelsene i varemerkeloven § 27 og § 41 om bundethet til grunnlagene anført i innsigelsen eller kravet om administrativ overprøving gjelder tilsvarende for Klagenemnda for industrielle rettigheter ved klagebehandling. Dette betyr at heller ikke Klagenemnda kan gå utenfor de grunnlag for oppheving som er anført av innsigelsen eller den som har krevd administrativ overprøving. Samtidig følger det imidlertid av varemerkeloven § 51 fjerde ledd andre punktum at nemnda 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 klagesaksbehandlingen selv om klagen er trukket tilbake, hvis det foreligger særlige grunner for dette, jf. § 51 fjerde ledd tredje punktum. Ved innsigelsesbehandling og behandling av saker om administrativ overprøving bør likevel de mer spesielle reglene i § 27 fjerde ledd og § 40 femte ledd gå foran, noe som med fordel kunne fremgått klarere av lovforarbeidene. I avgjørelsen 20. mai 2014 i sak VM 13/070, som gjaldt en innsigelse mot registrering av ordmerket UD, la Klagenemnda for industrielle

rettigheter 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.

På denne bakgrunn er det behov for å klargjøre i varemerkeloven § 51 at nemnda må holde seg innenfor grunnlagene som er anført i innsigelsen. I svensk og dansk rett er det riktignok adgang til å gå utenfor grunnlagene anført av innsigeren, jf. om svensk rett Prop. 2009/10: 225 s. 156, og for dansk rett bestemmelsen i den danske varemerkeloven § 23 stk 2 jf. § 20. Det synes imidlertid ikke å være grunn til å åpne for dette i innsigelsessaker for varemerker, der de offentlige hensyn er begrenset, og dessuten ivaretas ved bestemmelsen om adgang til å fortsette innsigelsesbehandlingen der det foreligger særlige grunner. At Klagenemnda ikke kan gå utenfor de anførte grunnlag for oppheving, bør klargjøres i lovteksten også for tilfeller med administrativ overprøving.

Dette vil ikke innebære at Klagenemnda vil være bundet til det som er anført i klagen, eller at nemnda ikke kan foreta egne undersøkelser som klagen gir foranledning til, jf. også patentstyrelova § 4 andre ledd. Begrensningen gjelder at nemnda, på samme måte som Patentstyret, ikke skal kunne gå utenfor de grunnlag for oppheving eller sletting av en varemerkerregistrering som er anført av en innsiger eller en som har krevd administrativ overprøving. Det som er anført i innsigelsen eller kravet om overprøving setter altså rammene for de grunnlag for oppheving eller sletting som nemnda kan prøve. På samme måte som Patentstyret, vil Klagenemnda ha frihet til å tolke de anførsler som er fremsatt for å fastlegge hva de i realiteten går ut på, og stå fritt til å anvende de relevante rettsregler på de faktiske omstendigheter som er anført.

Nemnda er altså bundet av grunnlagene anført i innsigelsen eller kravet om overprøving, men er ikke bundet til anførselene i klagen eller saksforholdet som forelå for Patentstyret. Nemnda bør likevel, ved spørsmål om å trekke inn nye forhold, ta i betraktning at partene har krav på en reell toinstansbehandling, og at klagereglene bør praktiseres slik at partene oppmuntres til å få saken best mulig opplyst allerede i første instans. I tilfeller der Patentstyret ikke har behandlet et relevant grunnlag, og forholdene kan tilsi en toinstansbehandling, bør Klagenemnda normalt nøye seg med å oppheve Patentstyrets avgjørelse og sende saken tilbake til Patentstyret for ny vurdering. I hvilke tilfeller dette skal gjøres, og i hvilke tilfeller saken ligger slik an at avgjørelse i stedet bør treffes av nemnda i første hånd, må vurderes konkret.

For klager over Patentstyrets avgjørelser under søknadsbehandlingen, vil det fortsatt være slik at Klagenemnda kan gå utover de forhold som er berørt under behandlingen i Patentstyret og av parten i klagen, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd andre punktum og patentstyrelova § 4 andre ledd. Klagenemnda må i så fall varsle parten og gi vedkommende anledning til å uttale seg om det nye grunnlaget, jf. forvaltningsloven § 17. Også her må adgangen til å trekke inn nye rettslige og faktiske forhold praktiseres i lys av at det skal være en reell toinstansbehandling, der Klagenemndas oppgave er å overprøve Patentstyrets avgjørelser av søknadene, og ikke å utrede saken i første hånd. Der det kommer opp spørsmål som ikke har vært vurdert av Patentstyret, og forholdene tilsier en ny førsteinstansbehandling, bør nemnda normalt nøye seg med å oppheve Patentstyrets avgjørelse og sende saken tilbake for videre behandling i første instans.

I avslagssaker må det også tas i betraktning at det er Patentstyret som er registreringsmyndighet, dvs. at Klagenemnda ikke skal treffe avgjørelse om

hvorvidt et varemerke skal registreres eller ikke. Nemndas oppgave er enten å stadfeste eller oppheve Patentstyrets avgjørelser om dette. Der avgjørelsen oppheves, må saken sendes tilbake til Patentstyret for videre behandling, eventuelt med tilhørende anvisninger for den videre behandlingen, alt etter typen sak og hvilket resultat nemnda kommer til. Dette er annerledes enn i etterfølgende saker om innsigelser eller administrativ overprøving, der nemnda i sitt vedtak kan ta stilling til om registreringen skal oppheves eller slettes helt eller delvis.

På foretaksnavn- og designområdet er Patentstyret og Klagenemnda ikke bundet av det som er påberopt i kravet om administrativ overprøving, 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 Patentstyret eller Klagenemnda blir oppmerksom på dette, jf. Ot. prp. nr. 43 (2002-2003) s. 49 og Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 88. Bakgrunnen for at ordningen er annerledes her enn på varemerkeområdet, er at det på foretaksnavn- og designområdet ikke gjøres noen tilsvarende prøving av registreringsvilkårene forut for registreringen som den som gjøres i varemerkesaker. For patentsaker er ordningen også slik at Patentstyret og Klagenemnda ikke er bundet til grunnlagene anført i en innsigelse eller krav om administrativ overprøving, jf. for innsigelsessakene Ot.prp. nr. 59 (1994-1995) s. 35 og for administrativ overprøving bestemmelsen i patentloven § 52 b syvende ledd. Bakgrunnen for dette har vært de sterkere offentlige hensyn som gjør seg gjeldende på patentområdet.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 51 og merknadene til bestemmelsen.

14.2 Endringer i foretaksnavneloven

14.2.1 Innledning

Foretaksnavn og andre forretningskjennetegn er gitt vern etter reglene i lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). Ettersom kjennetegn for en virksomhet ofte også benyttes som kjennetegn for varer eller tjenester, er det ofte overlapp mellom beskyttelsen for foretaksnavn og forretningskjennetegn 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 forslag i 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 bl.a. ble innført krav til særpreg for at foretaksnavn og andre forretningskjennetegn skal oppnå vern etter en vurdering av risiko for forveksling, se lov 5. september 2003 nr. 91 § 3-2 (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 gjelder for varemerker. 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 vern etter foretaksnavneloven. Indirekte får dermed EØS-retten betydning også på foretaksnavnerettens område, til tross for at dette rettsområdet ikke er underlagt en tilsvarende harmonisering som varemerkeretten i EØS, jf. *Pangea* avsnitt 42.

På denne bakgrunn bør det vurderes om endringer i varemerkeloven som følge av det nye varemerkedirektivet bør innføres tilsvarende på fritt grunnlag når det gjelder foretaksnavn og andre forretningskjennetegn. Det kan også vurderes enkelte andre endringer for å oppnå ytterligere harmonisering med reglene på varemerkeområdet.

14.2.2 Bruksplikt

For varemerker gjelder regler om bruksplikt, som innebærer at varemerkeregistreringer kan slettes ved manglende oppfyllelse av kravene til bruk. Reglene om krav til bruk av varemerker sanksjoneres ytterligere ved det nye varemerkedirektivet ved at spørsmålet om bruksplikten er oppfylt for et eldre merket kan prøves i innsigelsessaker og saker om inngrep, se punkt 9 i høringsnotatet.

Tilsvarende regler om mulighet for sletting av registreringer ved manglende bruk gjelder ikke for registrerte foretaksnavn. Vernet for foretaksnavnet opphører imidlertid når navnet går ut av bruk, jf. foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd. Dette 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, og dermed ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve registreringen av det yngre foretaksnavnet, jf. avgjørelsen fra Patentstyrets Annen avdeling 20. juni 2011 i sak nr. 8025 *Brækhus*.

Etter svensk rett gjelder regler om bruksplikt også for firmanavn, se 16 a § firmalagen, og dette er foreslått videreført i en ny lov om företagsnamn i SOU 2016: 79 s. 325. Hvis et krav om oppheving av en firmaregistrering er begrunnet i et eldre firmanavn, kan oppheving bare skje hvis bruksplikten er oppfylt for det eldre navnet, se 16 § tredje ledd firmalagen.

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 innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving av registrerte varemerker, jf. det nye varemerkedirektivet artikkel 44 og 46.

Det vises til forslaget til endringer i foretaksnavneloven § 3-6 og til merknadene til bestemmelsen.

14.2.3 Enerettens omfang og begrensninger

Det synes ikke å være behov for innholdsmessige endringer i reglene om enerettens omfang i foretaksnavneloven § 3-2 og 3-3 som følge av endringene i reglene om varemerkerettens omfang i det nye varemerkedirektivet artikkel 10.

Det bør imidlertid innføres lignende bestemmelser som varemerkeloven § 5 om begrensninger i varemerkeretten i foretaksnavneloven, jf. punkt 6 i høringsnotatet og artikkel 14 i det nye varemerkedirektivet. Reglene i varemerkeloven § 5 innebærer at bruk av kjennetegn, som ellers kunne forbys av merkehaveren på grunnlag av varemerkeretten, likevel kan være tillatt hvis det faller inn under disse reglene. Lignende bestemmelser bør gjelde også på foretaksnavneområdet, slik at vernets utstrekning for de to typene av kjennetegn harmoniseres også på dette punktet. Slike bestemmelser kan passende tas inn i foretaksnavneloven § 3-2.

Etter varemerkeloven § 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 slik at foretaksnavn ikke lenger vil omfattes etter det nye varemerkedirektiv, se punkt 6 i høringsnotatet.

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 prestasjon 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 tilbehør eller reservedel, jf. § 5 andre ledd bokstav c. Ved det nye varemerkedirektivet artikkel 14 blir denne bestemmelsen utformet som en generell bestemmelse om rett til å bruke varemerket for å identifisere eller henviser til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren. I tillegg slår varemerkeloven § 5 første ledd fast at retten til et registrert varemerke ikke omfatter slik del av merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt.

Den svenske firmalagen 4 § inneholder etter endringer i kraft fra 1. juli 2011 bestemmelser om avgrensning av eneretten til foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn. Her slås det fast at eneretten ikke til hinder for at andre i næringsvirksomhet anvender sitt navn eller sin adresse, angivelser av virksomhetens eller varenes eller tjenestenes art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse eller andre egenskaper eller tidspunktet for når varen eller tjenesten er fremstilt, eller et stedsnavn i vanlig bruk. Forutsetningen er at bruken skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk. I tillegg slår 4 § fast at eneretten til et foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn ikke gir noe

selvstendig vern for en del av kjennetegnet som mangler særpreg. Disse bestemmelsene er foreslått videreført i ny lov om foretagnamn i SOU 2016: 79, se 1 kap 5 § i lovforslaget på s. 19. 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 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.

Det synes på denne bakgrunn 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.

Det vises ellers til forslaget til endringer i foretaksnavneloven § 3-2 og til merknadene til bestemmelsen. For øvrig foreslås å endre bestemmelsen om utvidet vern for velkjente foretaksnavn (kodakvern) i § 3-3, slik at denne harmoniseres med hvordan dette utvidede vernet er angitt for varemerker i varemerkeloven § 4.

14.2.4 Registreringshindre og ugyldighetsgrunner

De sentrale materielle registreringsvilkårene for varemerker er regulert i varemerkeloven §14, § 15 og § 16. Tilsvarende finnes registreringsvilkårene for foretaksnavn i foretaksnavneloven §§ 2-1 til 2-6. Ved det nye varemerkedirektivet innføres flere nye registreringshindre for varemerker, se punkt 4 i høringsnotatet og direktivet artikkel 4 og 5. Disse registreringshindrene vil også utgjøre ugyldighetsgrunner som kan lede til at en registrering kan oppheves.

Ettersom det er stor grad av overlapp mellom registreringshindrene etter varemerkeloven og foretaksnavneloven, bør det vurderes om det er behov for å innføre enkelte av endringene som det nye varemerkedirektivet medfører på varemerkeområdet, også på foretaksnavneområdet. Det er imidlertid ikke gitt at alle registreringshindrene har tilsvarende betydning for foretaksnavn som for varemerker.

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 planteforedlerrett, 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, 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, se høringsnotatet punkt 4.2.6 og 4.3. 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 foretaksnavn 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.

Uavhengig av det nye varemerkedirektivet foreslås videre å erstatte uttrykket «egnet til å vekke forargelse» i foretaksnavneloven § 2-5 med vurderingstemaet om foretaksnavnet strider mot «offentlig orden eller moral», tilsvarende som i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Dette er ikke ment å innebære noen realitetsendring.

Etter dette vises det til forslaget til endringer i foretaksnavneloven § 2-5 og § 2-6 og til merknadene til bestemmelsene.

14.2.5 Utvidelse av ordningen med administrativ overprøving

Ordningen med administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6 omfatter i dag utelukkende spørsmål om relative registreringshindre, dvs. krenkelse av andres rettigheter etter § 2-6. Patentstyret har ved administrativ overprøving etter foretaksnavneloven derimot ikke kompetanse til å prøve de absolutte registreringshindrene, 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.

Det følger av foretaksnavneloven § 2-7 første punktum at bestemmelsene i §§ 2-3 og 2-5 er blant registreringsvilkårene som prøves av registerfører forut for registrering av et foretak, mens de relative registreringshindrene i § 2-6 derimot ikke undersøkes av registerfører. Dette innebærer at det for bestemmelsene i §§ 2-3 og 2-5 er klageadgang over registreringsvedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet etter foretaksregisterloven § 9-1. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er mottatt, likevel slik at registreringsvedtaket ikke lenger kan påklages når det er gått mer enn tre måneder fra vedtaket ble truffet. Klagesaksbehandlingen følger reglene i forvaltningsloven §§ 29 til 33 og § 36. For bestemmelsene i § 2-6, som ikke inngår i registerførers prøving forut for registrering, er det derimot ikke klagemulighet til Nærings- og fiskeridepartementet etter foretaksregisterloven § 9-1. Her er den som mener sine rettigheter er krenket av foretaksnavnet, henvist til administrativ overprøving hos Patentstyret etter § 3-6, eller til søksmål for domstolene. Fristen for å kreve administrativ overprøving er tre år fra registreringsvedtaket ble truffet, jf. foretaksnavneloven § 3-6 første ledd andre punktum.

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 villedning av publikum som bruk av et foretaksnavn forbundet med offentlig myndighetsutøvelse innebar. I tilfeller med slikt overlapp mellom ulike opphevelsesgrunner vil det være fordelaktig om Patentstyret i saker om administrativ overprøving også kan prøve foretaksnavnet mot de absolutte registreringshindrene i § 2-3 og § 2-5. Dette kan særlig være fordelaktig ettersom vurderingstemaene etter både § 2-3 og § 2-5 inneholder skjønnsmessige elementer, som ikke nødvendigvis er godt egnet til å fanges opp ved den kontroll som utføres ved registreringen av foretaksnavnet i Foretaksregisteret. 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 villed, jf. varemerkeloven § 15 første ledd. Patentstyret har følgelig allerede erfaring med disse vurderingstemaene fra varemerkeområdet.

Hvis ordningen med administrativ overprøving utvides slik at Patentstyret også kan prøve om registreringen av foretaksnavnet strider mot §§ 2-3 og 2-5, bør samtidig kretsen av personer som kan begjære overprøving utvides slik at enhver kan fremme krav basert på disse bestemmelsene. Krav basert på eldre rettigheter kan bare fremmes av innehaveren av den eldre rettigheten, jf. § 3-6 første ledd første punktum. Til sammenligning kan innsigelse mot registreringen av varemerker etter varemerkeloven § 26 fremsettes av enhver. Krav om administrativ overprøving kan fremsettes av «enhver som har rettslig interesse i saken», noe som for eldre rettigheter omfatter rettighetshaveren og evt. lisenshavere. I tillegg kan krav fremmes av merkehaveren selv, jf. § 39 første og annet punktum. På designområdet kan krav om administrativ overprøving i utgangspunktet fremmes av enhver, men kun av innehaveren av den eldre rettigheten dersom grunnlaget som anføres er konflikt med en slik rettighet, jf. designloven § 26 første ledd og annet ledd nr. 2. Det er hensiktsmessig med en tilsvarende regulering på foretaksnavneområdet.

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 registreringshaveren 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 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.

Hvis Patentstyret kommer til at registreringen av et foretaksnavn krenker andres rettigheter etter § 2-6, eller strider mot §§ 2-3 eller § 2-5, følger det av § 3-6 niende ledd at det skal fattes vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet. Dette innebærer ikke at selve registreringen av foretaket som sådan oppheves, men bare registreringen av foretaksnavnet. Foretaket vil da få et pålegg om å rette navnet etter foretaksregisterloven § 7-1.

Det vises etter dette til forslaget til endringer i foretaksnavneloven § 3-6 og til merknadene til bestemmelsen.

14.2.6 Forretningskjennetegn som eiendomsobjekt

I høringsnotatet punkt 10.1 og 10.3 foreslås visse endringer i varemerkelovens regler om overdragelser og lisenser for registrerte varemerker. Disse endringene har ikke overføringsverdi til forretningskjennetegn, og gir ikke foranledning til å vurdere lignende endringer i reglene om overdragelse av foretaksnavn i foretaksnavneloven § 4-1 eller i reglene om overdragelse og lisensiering av sekundære forretningskjennetegn i § 4-3. Det synes ikke å være noe praktisk behov for å innføre egne bestemmelser om lisenshaverens søksmålsrett for sekundære forretningskjennetegn, dvs. at dette vil bero på alminnelige prosessforutsetninger og avtalen mellom partene.

I punkt 10.2 foreslås imidlertid også endringer i reglene om pantsettelse og utlegg i registrerte varemerker, ved at det legges opp til å åpne for særskilt pantsettelse og utlegg i samsvar med artikkel 23 og 24 i nytt varemerkedirektiv. Dette har ikke betydning for foretaksnavn, men for sekundære forretningskjennetegn kan det være spørsmål om det bør innføres tilsvarende bestemmelser om adgang til utlegg og særskilt pantsettelse som det som det legges opp til for registrerte varemerker. Det kan imidlertid synes lite praktisk med særskilt pantsettelse av slike kjennetegn, og det sentrale synes heller å være at man må legge til grunn at i tilfeller med overlapp mellom vernet for registrerte varemerker og sekundære forretningskjennetegn, følger vernet som forretningskjennetegn med ved en særskilt pantsettelse eller utlegg i varemerket.

14.3 Endring i designloven - navn og portrett som registreringshinder

14.3.1 Gjeldende rett

Designloven § 7 andre og tredje ledd gir en oppregning av hvilke eldre private rettigheter som utgjør hinder for registrering av en design. Dersom det foreligger en slik eldre rettighet, vil designen ikke oppfylle registreringsvilkårene, med mindre det foreligger et samtykke fra innehaveren av den eldre rettigheten. Dette undersøkes ikke av Patentstyret forut for registrering av designen, jf. designloven § 17, men registreringen vil i slike tilfeller 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 varekjenne tegn, foretaksnavn eller annet forretningskjenne tegn, 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. Registreringshindrene i designloven § 7 andre og tredje ledd kan bare gjøres gjeldende ved administrativ overprøving og søksmål av innehaveren av den eldre rettigheten, jf. designloven § 26 andre ledd nr. 2.

Designloven § 7 tredje ledd oppstiller 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 et lignende registreringshinder gjelder også for foretaksnavn etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1.

Varemerkeloven § 16 bokstav c og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 beskytter mot varemerkeregistrering av vernede etternavn etter navneloven samt av fornavn eller kombinasjoner av fornavn og etternavn som entydig utpeker en bestemt person, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 53. Normalt vil et fornavn ikke være så særpregede og kjent at det entydig vil identifisere en bestemt person. 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 (1984-1985) 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 her forstås på tilsvarende måte som i foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1, og i Ot.prp. nr. 50 (1984-1985) 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.

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 «for lengst avdød person», som da anses ikke å lide noen vesentlig ulempe ved bruken av navnet eller bildet.

14.3.2 Forholdet til designdirektivet

Det kan være noe uklart om designdirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig beskyttelse av design) åpner for å oppstille et registreringshinder knyttet til navn og portrett på designområdet.

I motsetning til 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 artikkel 11 noen uttrykkelig bestemmelse om navn og portrett. 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. Ved den svenske gjennomføringen ble derfor bestemmelser om registreringshindre i form av navn og portretter beholdt i 4 § nr. 4 bokstav c mönsterskyddslagen. Et tilsvarende registreringshinder finnes også i den finske mönsterskyddslagen 4a § nr. 3. Den danske designloven inneholder derimot ikke noe slikt registreringshinder, se designloven § 7 stk. 1 nr. 3.

I norsk rett gir åndsverkloven § 45 c og § 39 j vern for den avbildede i portretter og oppstiller en forbudsrett. Bestemmelsene er foreslått videreført som §§ 105 og 106 i forslag til ny åndsverkløy i Prop 104 L (2016-2017). Navneloven § 2 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 foreligger en forbudsrett etter nasjonal rett, må designdirektivet artikkel 11 nr. 2 bokstav a anses å åpne for å oppstille et registreringshinder for navn og portrett i designloven, på tilsvarende måte som i svensk og finsk rett og etter varemerkeloven.

14.3.3 Endringsforslag

Det kan synes som at tilsvarende personvern hensyn 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.

For øvrig drøftes det i den svenske utredningen om gjennomføring av nytt varemerkedirektiv om vernet for kunstnernavn og lignende navn generelt bør styrkes i varemerke- design- og foretaksnavnelovgivningen, på bakgrunn av at den nåværende lovgivningen bare gir vern for særpregede etternavn og kunstnernavn eller lignende navn, se SOU 2016: 79 s. 339 flg. Svensk rett synes dermed, i motsetning til norsk rett, ikke å omfatte andre personnavn enn etternavn og kunstnernavn, selv om det aktuelle navnet entydig utpeker en bestemt person. Det drøftes om vernet bør utvides slik at det omfatter allment kjente personers navn i sin alminnelighet, men konkluderes med at det ikke er tilstrekkelig grunn til dette, se s. 342-343. I norsk rett er problemstillingen ikke den samme, ettersom navn som entydig utpeker en bestemt person allerede er dekket av registreringshindret etter gjeldende rett. I den svenske utredningen s. 343 drøftes også spørsmålet om et kjent navn på en musikkgruppe burde utgjøre registreringshinder, da det er praksis i Sverige for at dette ikke kan anses som et kunstnernavn. Det finnes ikke tilsvarende praksis i Norge. Uansett vil slike grupper kunne oppnå vern for sine kjennetegn ved registrering av varemerke eller foretaksnavn, og etter omstendighetene vil en annens registrering av en kjent gruppes navn kunne støte an mot registreringshindrene for søknader innlevert i ond tro eller bestemmelser om villedelse. I den svenske utredningen foreslås heller ikke endringer på dette området. Det synes heller ikke å være grunn til å vurdere endringer i de norske bestemmelsene på disse punktene.

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 kunsternavn 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 registreringshindret 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 for lengst avdøde personer gir allerede en retningslinje for slike vurderinger. Registreringshindret etter varemerke- og designloven bør imidlertid harmoniseres med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 ved å angi i lovteksten at det omfatter kunstnernavn «og lignende».

Det vises etter dette til forslaget til en ny bestemmelse i designloven § 7 tredje ledd om registreringshinder der designen inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, med mindre det siktes til en for lengst avdød person. I tillegg vises det til merknadene til bestemmelsen, og til endringen i varemerkeloven § 16 bokstav c.

14.4 Stilling som saksøkt etter innsigelse eller administrativ overprøving

14.4.1 Gjeldende rett

Det har i de senere årene vært flere saker for domstolene som har sin bakgrunn i et vedtak fra Patentstyrets annen avdeling eller Klagenemnda for industrielle rettigheter om å oppheve en registrering av en industriell rettighet etter innsigelse eller administrativ overprøving. Selv om den reelle interessemotsetningen i disse sakene står mellom to private parter, deltar bare den ene av disse som part i søksmålet. Samtidig har staten en ressursbruk knyttet til forsvar av vedtakene som saksøkt, og dermed til forsvar av den ene partens interesser. De offentlige interessene i å forsvare vedtakets riktighet i disse sakene kan variere avhengig av sakens art, men det synes som at det gjennomgående ikke vil være sterke offentlige interesser knyttet til utfallet. På denne bakgrunn kan det være spørsmål om det er en hensiktsmessig løsning at staten skal være motpart i sakene der det skjer en oppheving av en registrert rettighet etter innsigelse eller administrativ overprøving, eller om disse rettssakene heller bør gå mellom de private partene, på samme måte som ugyldighetssaker.

Utgangspunktet etter patentloven, varemerkeloven, designloven og foretaksnavneloven er at avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter kan bringes inn for domstolene til prøving ved søksmål. Søksmål må reises innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt til rettighetshaveren, og søksmålet rettes mot staten ved Klagenemnda, jf. patentloven § 27 tredje ledd, varemerkeloven § 52 andre ledd, designloven § 39 andre ledd og foretaksnavneloven § 3-8 fjerde ledd. Hvis Klagenemnda opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om å avslå en patentsøknad eller en søknad om varemerkeregistrering, vil søksmål om gyldigheten av dette forvaltningsvedtaket altså kunne bringes inn for domstolene, med staten ved Klagenemnda som saksøkt. Retten skal da foreta en legalitetskontroll av vedtaket, og skal prøve avgjørelsen som er truffet i Klagenemnda på det grunnlaget som forelå for Klagenemnda på avgjørelsestidspunktet, se for patentsaker Rt-2001-450 *Dreietårn*, Rt-2008-1555 *Biomar* og for varemerkesakene Lassen/Stenvik *Kjennetegnsrett* 3. utgave s. 198. Søkeren kan altså ikke kreve saken vurdert på et annet grunnlag eller med nye subsidiære påstander enn dem som forelå for Klagenemnda. Dette er i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. I tråd med dette kan domstolene heller ikke gi realitetsdom for hva vedtaket skulle gått ut på, f.eks. at patent skal meddeles. Dersom domstolen skulle komme til at avslaget oppheves, vil imidlertid saken komme tilbake til Klagenemnda, som da eventuelt kan bringe inn nye bevis eller registreringshindre som ikke ble påberopt ved den første behandlingen.

Det kan bare reises søksmål mot staten om gyldigheten av avgjørelser som innebærer at et registreringsvern nektes. Unntak fra retten til å få vedtaket prøvd for domstolene gjelder på denne bakgrunn for tilfeller der Klagenemnda etter innsigelse eller administrativ overprøving avviser eller avslår å oppheve en industriell rettighet, eller opprettholder avgjørelse fra Patentstyret om dette, dvs. tilfeller der innsigelsen eller kravet om overprøving ikke fører frem, og rettigheten opprettholdes. Slike vedtak kan ikke bringes inn for domstolene, jf. patentloven § 27 tredje ledd, varemerkeloven § 52 tredje ledd, designloven § 39 tredje ledd og foretaksnavneloven § 3-8 fjerde ledd. Bakgrunnen for dette er at innsigeren eller den som har krevd overprøving til enhver tid kan reise søksmål om ugyldighet (eller sletting for varemerker) for domstolene, og i så fall rettes søksmålet mot

rettighetshaveren, og ikke mot staten. Det fremgår av de nevnte bestemmelsene at tilsvarende også gjelder for avgjørelser fra Klagenemnda om overføring av søknader eller registreringer. Slike avgjørelser kan ikke bringes inn for domstolene, hva enten de går ut på overføring av rettigheten eller på å avslå krav om overføring. Søksmål må i slike tilfeller rettes mot den som er innehaver av rettigheten. For krav om overføring av rettigheter gjelder visse søksmålsfrister, se patentloven §§ 52 andre og fjerde ledd og § 53 andre ledd samt designloven § 26 tredje ledd og § 30 andre punktum. I saker for domstolene om ugyldighet og sletting av registrerte industrielle rettigheter er det ingen legalitetskontroll med det opprinnelige vedtaket som skal foretas, og det er ikke vedtaket som er søksmålsgjenstand. I stedet skal det foretas en prøving av hvorvidt rettigheten er ugyldig, eventuelt kan slettes. Ved denne prøvingen står partene fritt til å bringe inn nye påstandsgrunnlag og bevis sammenlignet med avgjørelsesgrunnlaget som forelå for Patentstyret.

I tilfeller der en avgjørelse fra Klagenemnda i klagesaker om innsigelse eller administrativ overprøving innebærer oppheving av en registrert rettighet, eventuelt sletting av en varemerkeregistrering, kan derimot avgjørelsen fra nemnda bringes inn for domstolene med Klagenemnda som motpart i søksmålet. Bakgrunnen for at søksmålet skal reises mot staten i disse tilfellene, er at avgjørelsen fra nemnda i disse tilfellene innebærer at registreringsvernet oppheves. Disse sakene ligger dermed nærmere avslagssakene enn sakene der en innsigelse eller krav om overprøving ikke fører frem. Normalt er det en forutsetning for søksmålsrett at klageadgangen har vært benyttet. Dette gjelder imidlertid ikke for saker om administrativ overprøving av patenters gyldighet, der avgjørelser fra Patentstyret som første instans om å oppheve patentet kan bringes direkte inn for domstolene, jf. patentloven § 52 tredje ledd. I slike tilfeller vil staten ved Patentstyret være motpart, i andre tilfeller er det staten ved Klagenemnda som er motpart i søksmålet. Den private part som var motpart under behandlingen for Patentstyret og Klagenemnda vil ikke være part i saken, men vil ha mulighet til å erklære partshjelp til støtte for staten, jf. tvisteloven § 15-7. I praksis gjøres dette ikke ofte.

Utgangspunktet ved domstolsprøving av vedtak om oppheving av en registrert industriell rettighet etter innsigelse eller administrativ overprøving er at det er Klagenemndas vedtak som er søksmålsgjenstand, og at domstolene skal foreta en legalitetskontroll på lignende måte som i avslagssakene. Disse sakene har imidlertid, og særlig overprøvingssakene, preg av å utgjøre tvisteløsning mellom to private parter, noe som skiller dem fra avslagssakene. For saker om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer ble det i forarbeidene lagt vekt på at slike avgjørelser i slike saker, selv om de er forvaltningsavgjørelser, har mer til felles med ugyldighetssaker enn med avslagsavgjørelser. På denne bakgrunn ble det lagt til grunn at partene ved domstolsprøving av vedtak i slike saker skulle stå like fritt til å påberope nytt materiale for domstolen som ellers i en slettings- eller ugyldighetssak, og ikke være bundet til det materiale som forelå for Klagenemnda, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 23. I Ot.prp. nr. 33 (2006-2007), som lå til grunn for lovforslaget om en ordning med administrativ overprøving av patenters gyldighet, er spørsmålet om adgang til å bringe inn nytt materiale ved domstolsprøvingen av vedtakene ikke kommentert.

Av eksempler på saker for domstolene etter vedtak om oppheving av en registrert rettighet kan det vises til Rt-2010-1047 *Canvas* og Rt-2016-1993-A *Pangea*, begge saker etter administrativ overprøving der foretaksnavneregistreringer ble opphevet

på grunn av forholdet til andre kjennetegnrettigheter, og der staten forsvarte vedtaket om opphevelse helt til Høyesterett. Fra patentområdet kan nevnes Oslo tingretts dom 29. september 2017 i sak 16-120029TVI-OTIR/01 *Bayer Pharma AG*, der Klagenemnda hadde opphevet et patent tilhørende Bayer Pharma AG etter administrativ overprøving (Klagenemndas sak PAT 15/005.) Grunnlaget for opphevelsen var at nyhetskravet i patentloven § 2 første ledd ble funnet ikke å være oppfylt, fordi oppfinnelsen forut for prioritetsdatoen var blitt allment tilgjengelig gjennom Bayers egne kliniske forsøk. Tingretten kom til motsatt resultat, og opphevet nemndas avgjørelse som ugyldig. Under saksbehandlingen oppstod spørsmål om hvorvidt staten hadde anledning til å trekke inn et nytt rettsstiftende faktum, idet det ble anført at oppfinnelsen manglet nyhet ikke bare på grunnlag av de kliniske studier i USA som var utført forut for prioritetsdatoen, og som vedtaket bygget på, men at det også var utført studier i Europa som det ble provosert fremlagt dokumentasjon i tilknytning til. Borgarting lagmannsrett la i kjennelse LB-2017-87560, i likhet med det tingretten hadde kommet til, til grunn at staten ikke hadde anledning til å trekke inn nye bevis hvis disse belyste et annet rettsstiftende faktum enn det som ble vurdert i vedtaket. Staten ble derfor ikke gitt medhold i kravet om fremlegging av de europeiske studiene. Det ble lagt vekt på arbeidsfordelingen mellom domstolen og det spesialiserte forvaltningsorganet. Uttalelsene i forarbeidene til varemerkeloven i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 23, der det legges til grunn at partene ved domstolsprøving av vedtak etter administrativ overprøving av varemerkeregistreringer skal stå fritt til å påberope nytt materiale for domstolene, er ikke kommentert i kjennelsen. Det er heller ikke gitt at denne løsningen fra varemerkeområdet kan overføres til patentområdet, der hensynet til arbeidsfordelingen mellom det spesialiserte forvaltningsorganet og domstolene gjør seg sterkere gjeldende.

I kjennelse 24. november 2017 i sak TOSLO-2017-90602 *Vågenes* kom Oslo tingrett til at patenthaveren ikke kunne fremme krav om begrensning av patentet i form av innlevering av subsidiære kravsett i sak om domstolsprøving av Klagenemndas vedtak om å oppheve et patent som ugyldig ved administrativ overprøving. Det ble med henvisning til alminnelige prinsipper om domstolsprøving av forvaltningsavgjørelser lagt til grunn at adgangen til å trekke inn subsidiære kravsett bare gjelder ved ugyldighetssøksmål, og ikke ved søksmål mot avgjørelse om å oppheve patentet ved administrativ overprøving.

En annen problemstilling som kan oppstå knyttet til tilfeller der et vedtak om oppheving av en industriell rettighet etter administrativ overprøving bringes inn for domstolene, er hva som skjer med eventuelle sakskostnader tilkjent kravstilleren etter patentstyrelova § 9. Problemstillingen er ikke omtalt i forarbeidene til patentstyrelova. Løsningen må antakelig være at så lenge kravstilleren ikke er part i den etterfølgende saken for domstolen angående gyldigheten av vedtaket om oppheving av rettigheten, kan vedtaket for så vidt gjelder sakskostnadene tilkjent av Klagenemnda ikke anses opphevet med rettskraftvirkning overfor vedkommende, selv om rettssaken ender med at Klagenemndas vedtak kjennes ugyldig. De tilkjente sakskostnadene for Klagenemnda blir dermed stående, og rettighetshaveren vil være henvist til eventuelt å ta med kravet om dekning av disse kostnadene som del av sakskostnadene som kreves erstattet av staten i rettssaken.

14.4.2 Internasjonalt regelverk og regelverket i Danmark og Sverige

Internasjonalt regelverk på området for registrerte industrielle rettigheter gir ikke føringer for innholdet i nasjonale sivilprosessuelle regler om hvem som skal være saksøkt ved domstolsprøving av administrative vedtak om oppheving av registrerte rettigheter.

For europeiske patenter meddelt etter reglene i Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) kan det leveres innsigelse til Det europeiske patentverket (EPO) etter reglene i EPC artikkel 99 flg. Avgjørelsene kan påklages innen EPO til klagenemndene enten innsigelsen fører frem eller ikke, og i visse tilfeller også til Den utvidede klagenemnda, se artikkel 106 flg. Partene i klagesaken vil være de involverte private parter, og ikke underinstansen i EPO. Avgjørelsene fra EPO i innsigelsessaker kan ikke bringes inn til videre prøving for noen domstol utenfor EPO. Dersom et europeisk patent oppheves av EPO etter innsigelse, er avgjørelsen følgelig endelig når klageadgangen innen organet er uttømt. Etter innsigelsesfristen er utløpt, kan patenthaveren be om oppheving eller begrensning av et meddelt europeisk patent, jf. EPC artikkel 105 a til c. Denne adgangen står bare åpen for patenthaveren, ikke for tredjeparter. I de landene som har innført nasjonale ordninger med administrativ overprøving av patenters gyldighet, vil disse ordningene også kunne gjelde for europeiske patenter som er gjort gjeldende i det aktuelle landet, på tilsvarende måte som reglene i patentloven §§ 52 b til 52 e.

For EU-varemerker er det adgang til å gjøre innsigelse forut for en varemerkeregistrering, jf. varemerkeforordningen artikkel 46, og det eksisterer også en ordning med administrativ overprøving for EUIPO av hvorvidt registreringer er ugyldige eller kan slettes, jf. artikkel 63. Ordningen etter varemerkeforordningen artikkel 72 er at det er adgang til å bringe avgjørelser fra klagenemndene i EUIPO i klagesaker både om avslag, innsigelse og etterfølgende opphevelse eller sletting inn for Underretten. Dette gjelder uansett om avgjørelsen går ut på at rettigheten opprettholdes eller oppheves. Avgjørelser fra Underretten kan ankes videre til EU-domstolen, men ankeadgangen er begrenset til rettsspørsmål. Klageretten må være benyttet for at saken skal kunne bringes inn for domstolen, og søksmålet rettes mot EUIPO. I innsigelsessaker og andre saker med to parter, kan motparten i saken for EUIPO tre inn i søksmålet og fremsette egne anførsler og krav.

I Danmark eksisterer ordninger for innsigelse og administrativ overprøving («omprøving») for både patenter og varemerker, se patentloven §§ 23 og 25 og varemærkeloven §§ 23 og 30. Avgjørelsene fra det administrative klageorganet («Patentankenævnet») i slike klagesaker kan bringes inn for domstolene, og dette gjelder både der utfallet av den administrative behandlingen blir at rettigheten oppheves, og der utfallet blir at den opprettholdes. Søksmålet rettes mot Patentankenævnet. På samme måte som etter norsk rett er det altså staten som er part i disse sakene, til tross for at den reelle interessemotsetningen gjerne vil stå mellom to private parter. Den danske ordningen er også mer vidtrekkende enn den norske, ettersom det kan tas ut søksmål også der den administrative avgjørelsen ikke tar innsigelsen eller overprøvingskravet til følge. Ordningen med administrativ overprøving og innsigelse fratar imidlertid ikke tredjeparter adgangen til å gå direkte til domstolene med et ugyldighetssøksmål, dersom det anses ønskelig å gå den veien i stedet, se varemærkeloven § 30 stk 6.

I svensk rett er ordningen for overprøving av administrative avgjørelser om industrielle rettigheter slik at avgjørelser fra Patent- og registreringsverket kan bringes inn for Patent- og marknadsdomstolen (tidligere Patentbesvårsretten), uten noen egen administrativ klageordning. Det eksisterer heller ingen ordning med administrativ overprøving av patenters gyldighet i Sverige, men det er adgang til å gjøre innsigelse mot meddelte patenter, og både innsigieren og patenthaveren kan da påklage patentmyndighetens avgjørelse til Patent- og marknadsdomstolen, jf. 26 § patentlagen. Parter i ankeomgangen vil bare 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 også her bringes inn for Patent- og marknadsdomstolen av rettighetshaveren eller innsigieren, jf. 10 kap 10 §. Også i disse tilfeller vil bare de to private partene være part i saken for Patent- og marknadsdomstolen. Patent- og registreringsverket vil altså ikke være part i disse sakene. I saker om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer skal saken henvises til domstolen hvis merkehaveren motsetter seg oppheving av registreringen, jf. 3 kap 13 § varumärkeslagen. Det blir dermed ikke snakk om å påklage avgjørelser i disse sakene, og det er også angitt uttrykkelig i 10 kap 10 § at bestemmelsene om klageadgang ikke gjelder for saker om administrativ overprøving.

14.4.3 Endringsforslag

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 administrative 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 søksmålgjenstanden 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 varemerkerregistrering 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.

Etter dette er det utformet forslag til endringer i patentloven §§ 27 og 52 e, varemerkeloven § 52, designloven § 39 og foretaksnavneloven § 3-8 slik at søksmål mot avgjørelse der patent, varemerkerregistrering, designregistrering eller registrering av foretaksnavn er opphevet etter innsigelse eller administrativ overprøving, skal søksmål rettes mot den private motparten i klagesaken istedenfor mot staten ved Klagenemnda. Det vises til bestemmelsene og merknadene til dem.

15 Tollmyndighetenes tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter

15.1 Gjeldende rett

Tolloven kapittel 15 inneholder regler om tilbakehold ved inn- og utførsel av varer som krenker immaterialrettigheter. Hvilke rettigheter som omfattes av reglene om grensekontroll, er angitt ved henvisningen i § 15-1 første ledd til tvisteloven

§ 28A-1 tredje ledd første punktum og i tolloven § 15-1 tredje ledd. Dette omfatter bl.a. opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrett og designrettigheter mv.

Reglene i tolloven kapittel 15 om grensekontroll er håndhevingsregler, og de inngår i det større regelverket om beskyttelse av immaterialrettigheter. Reglene i tolloven kapittel 15 viderefører i det vesentlige innholdet fra den tidligere tolloven 1966 § 39. Reglene i tolloven må ses i sammenheng med bestemmelsene i tvisteloven § 34-7, som gir enkelte særlige regler om midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter. Det norske regelverket om tollkontroll oppfyller kravene i TRIPS-avtalen artikkel 51 til 60.

Tolloven § 15-1 har regler om varsel og tilbakehold av varer etter tollmyndighetenes eget tiltak, dvs. uten at det foreligger noen midlertidig forføyning fra retten om tilbakehold. I henhold til bestemmelsen kan tollmyndighetene på eget initiativ varsle rettighetshaveren hvis det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer under tollbehandling vil utgjøre et inngrep i en immateriell rettighet. Perioden tollmyndighetene kan holde varer tilbake ble ved lovendringer i 2013 om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern (lov 31. mai 2013 nr. 25, jf. Prop 81 L (2012-2013)) utvidet fra fem til ti virkedager, jf. § 15-1 første ledd. Formålet med tidagersfristen er å gi rettighetshaveren en mulighet til å få på plass en midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-7. Etter at disse ti dagene har gått, må det foreligge beslutning fra retten i form av midlertidig forføyning for at varene skal kunne holdes tilbake i et ytterligere tidsrom. Tollmyndighetene har altså etter norsk rett ikke kompetanse til å beslutte tilbakehold utover ti virkedager.

Ved lovendringene i 2013 ble det også tatt inn en ny bestemmelse i § 15-1 første ledd, som klargjør hvilke opplysninger som skal gis til rettighetshaveren når tollmyndighetene varsler vedkommende om at varer er holdt tilbake av eget tiltak fra tollmyndighetenes side. Det skal alltid gis opplysninger om grunnlaget for mistanken om at varen krenker en immaterialrettighet. Det skal også gis opplysninger om avsenderens og mottakerens navn og adresse, varenes opprinnelse, varenes art og antallet varer i den utstrekning disse opplysningene er kjent for tollmyndighetene. Varenes opprinnelse omfatter både opprinnelsessted og produsent. At opplysningene bare skal gis i den utstrekning de er kjent for tollmyndighetene, betyr at tollmyndighetene ikke trenger å foreta seg noe for å fremskaffe dem hvis de ikke fremgår lett på varene eller av medfølgende dokumentasjon. Mottakeren eller dennes representant skal også varsles når tollmyndighetene varsler rettighetshaveren eller holder tilbake varer av eget tiltak, jf. § 15-1 andre ledd.

I 2013 ble det videre tatt inn en henvisning i § 15-1 første ledd til oppregningen av immaterialrettigheter i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum.

Virkeområdet til bestemmelsen med hensyn til hvilke rettigheter som omfattes av tollmyndighetenes kontroll, ble dermed i likhet med tvisteloven § 34-7 første ledd utvidet til å omfatte varer som utgjør inngrep i foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, etterligninger, betegnelser som er beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler, samt geografiske betegnelser som er beskyttet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Nytt tredje ledd i § 15-1 utvidet videre kapittel 15 til også å gjelde varer som krenker markedsføringsloven § 30, og §§ 25 og 26 når krenkelsen består i

etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.

Tolloven § 15-2 gjelder tilfeller der rettighetshaveren ber retten om en midlertidig forføyning til sikring av immaterialrettigheter. Bestemmelsen omhandler hva en slik midlertidig forføyning skal inneholde. Forføyningen skal angi hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake og i hvor lang tid tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer. Retten underretter tollmyndighetene om forføyningen. Når tollmyndighetene har mottatt underretning fra retten, plikter de å søke å avdekke de angitte varene. Midlertidig forføyning til sikring av immaterialrettigheter reguleres ellers av de alminnelige reglene om midlertidige forføyninger i tvisteloven kapittel 34, jf. kapittel 32. En forføyning om sikring av immaterialrettigheter skal i henhold til tvisteloven § 34-7 gå ut på at tollmyndighetene skal holde varer som er under inn- eller utførsel, tilbake fra frigjøring.

For at tollmyndighetene skal kunne gripe inn og holde varer tilbake etter §§ 15-1 og 15-2, må det etter lovens ordlyd dreie seg om innførsel eller utførsel av varer. Det vil si at varer i transitt, som bare befinner seg i det norske tollterritoriet under transport på vei til et annet land, faller utenfor reglene og ikke kan holdes tilbake, jf. også Prop. 81 L (2012-2013) s. 66.

Immaterialrettigheter gir en enerett som gjelder i næringsvirksomhet, og som dermed ikke rammer privat anskaffelse og bruk av varer som er fremstilt eller omsatt i strid med slike rettigheter. Det er på denne bakgrunn 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. Dette innebærer at tollmyndighetene ikke kan holde tilbake varer ved innførsel og utførsel til privat bruk. Dette gjelder både der varen innføres i en reisendes bagasje, og der den ankommer som en forsendelse gjennom tollene. Dette er i samsvar med TRIPS-avtalen artikkel 60, som åpner for at statene kan utelukke anvendelse av reglene om grensekontroll for mindre kvanta av varer i personlig bagasje og mindre forsendelser av ikke-kommersiell karakter. Hvorvidt det i det enkelte tilfellet dreier seg om en innførsel i næring eller til privat bruk, er et bevisspørsmål 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 § 15-3 har regler om varsel til rettighetshaveren og andre ved tilbakehold av varer etter midlertidig forføyning. Når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake, skal de straks varsle tingretten, 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 søksmål mot mottakeren av varen om kravet forføyningen skal sikre, med mindre retten allerede har fastsatt en slik frist i den forutgående forføyningen.

Ved lovendringene i 2013 ble det innført en ny regel § 15-3 tredje ledd om at tollmyndighetene etter begjæring kan beslutte at rettighetshaveren eller dennes representant, eller mottakeren eller dennes representant, skal gis adgang til å undersøke hos tollmyndighetene varer som holdes tilbake etter § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Tidligere ble slik beslutning truffet av retten, og loven inneholdt ingen bestemmelser om adgang til å undersøke varer

som holdes tilbake etter tolloven § 15-1. Undersøkelsene skal i utgangspunktet finne sted hos tollmyndighetene. Tollmyndighetene kan imidlertid bestemme at eksemplarer av tilbakeholdte varer skal overlates til rettighetshaveren for at denne skal kunne foreta undersøkelser. Varene skal returneres så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet falt bort. Rettighetshaveren er ansvarlig for skade på varer som oppstår i forbindelse med undersøkelse av varer etter tredje ledd.

Tolloven § 15-4 gjelder deklareringsansvar, ansvar for lagerleie og ødeleggelse av varer. 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 inngrepsaksjoner mot inngriperen. I § 15-4 tredje ledd slås det fast at tollmyndighetene kan 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 til det. Dette ble klargjort ved lovendringene i 2013, men var en kodifisering av den praksis som var fulgt av tollmyndighetene også forut for dette, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 64. Etter norsk rett kreves altså dom i inngrepsak eller uttrykkelig samtykke fra mottakeren av varene for at disse skal kunne destrueres. Tollmyndighetene kan dermed ikke ødelegge varer i tilfeller der man ikke oppnår kontakt med mottakeren, eller der denne ikke besvarer henvendelser. I slike tilfeller må avgjørelse fra domstolene avventes. Det kan altså i norsk rett ikke forutsettes noen form for implisitt eller passivt samtykke fra varemottakeren til destruksjon.

Norsk rett har heller ingen egne regler om grensekontroll med om varen krenker immaterialrettigheter for småforsendelser, dvs. forsendelser av varer som inneholder få enheter eller er av lav vekt. TRIPS-avtalen artikkel 60 åpner som nevnt for at småforsendelser av ikke-kommersiell karakter kan utelukkes fra reglene om grensekontroll, men er ikke til hinder for at statene kan anvende regler om dette også for slike varer, såfremt det foreligger et inngrep. Etter norsk rett følger småforsendelser i utgangspunktet de samme reglene som andre forsendelser, men der det dreier seg om privat innførsel, kan tollmyndighetene ikke holde varene tilbake, ettersom privat innførsel ikke utgjør inngrep. Der det derimot dreier seg om en innførsel i næring som utgjør inngrep i en immaterialrettighet, kan tollmyndighetene holde varen tilbake også der det gjelder en liten forsendelse. Det må også her foreligge et uttrykkelig samtykke fra mottakeren eller en inngrepsdom fra retten for at destruksjon av varene skal kunne skje.

Når det gjelder ansvarsforhold og kostnader, ble det ved lovendringene i 2013 gjort endringer i tolloven § 15-4 første ledd, slik at det bare er rettighetshaveren som er ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnadene til lagerleie i tidsrommet da varene holdes tilbake i de tilfellene hvor det viser seg at det ikke var grunnlag for tilbakeholdet. Bestemmelsen gjelder både når varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd og på grunnlag av en midlertidig forføyning. Det følger dessuten av § 15-4 tredje ledd andre punktum at rettighetshaveren er ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader som påløper i forbindelse med ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varene. Dette regulerer imidlertid bare ansvaret overfor tollmyndighetene. I hvilken grad rettighetshaveren kan snu seg rundt og 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 forføyning, og slår fast at retten skal underrette tollmyndighetene om rettskraftig avgjørelse om dette.

15.2 EUs forordning om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter

15.2.1 Innledning

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 608/2013 av 12. juni 2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterielle eiendomsrettigheter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1383/2003 innførte en del nye regler sammenlignet med det tidligere regelverket, og tok sikte på å styrke tollmyndighetenes kontroll i EU. I likhet med den forrige forordningen er den nye forordningen ikke EØS-relevant, og derfor ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Forordningen fra 2013 innebærer blant annet at reglene om anmodning om bistand fra tollmyndighetene ble forenklet, en forenklet ordning for destruksjon av varer ble gjort obligatorisk og det ble innført en egen prosedyre for destruksjon av småforsendelser.

15.2.2 Tilbakehold etter bistandsanmodning

Som i Norge, kan tollmyndighetene i EU holde tilbake varer på to grunnlag. Enten kan tilbakehold skje ved at tollmyndighetene handler av eget tiltak, eller de kan holde varene tilbake etter anmodning fra rettighetshaver innlevert og godkjent av tollmyndigheten på forhånd, en såkalt bistandsanmodning. I motsetning til i norsk rett må en slik anmodning ikke tas stilling til av retten, men kan avgjøres av tollmyndighetene etter reglene i forordning nr. 608/2013 kapittel II. Det kan sendes inn bistandsanmodninger både på nasjonalt nivå og EU-nivå.

Rettighetshavere, og enkelte andre organisasjoner og grupperinger som kan innlede søksmål om inngrep i immaterialrettigheter, kan inngi slike anmodninger, jf. forordningen artikkel 3. Nasjonale anmodninger kan også inngis av lisenstakere med rett til å gå til rettslige skritt for å håndheve den aktuelle rettigheten.

Anmodningene inngis til den kompetente tollmyndighet på et felles skjema utarbeidet av Kommisjonen, jf. artikkel 5. Forordningen artikkel 6 inneholder en rekke krav til opplysninger som må gis, blant annet om rettighetshaver og representant (med dokumentasjon for fullmaktsforholdet), de relevante immaterialrettighetene, informasjon om ekte og falske varer, informasjon for at tollmyndighetene kan drive risikoanalyser (for eksempel opplysninger om distributører), om hvem som er ansvarlig for kostnader og dessuten angivelse av hvorvidt det bes om at tollmyndighetene skal håndtere tilbakehold av småforsendelser etter en forenklet prosedyre, jf. nærmere nedenfor.

Tollmyndighetene treffer vedtak om godkjenning av eller avslag på anmodningen, jf. forordningen kapittel II del 2. Tollmyndighetene skal avslå anmodningen hvis opplysningene som kreves mangler. Det følger av forordningen artikkel 8 at søkeren ikke skal betale gebyr for behandling av anmodningen.

Vedtak om godkjenning av bistandsanmodninger kan ha en varighet på maksimalt ett år, men de kan forlenges etter en egen søknadsprosedyre. Den som har fått innvilget en bistandsanmodning, plikter å opplyse tollmyndighetene hvis det inntreffer forhold som medfører at den aktuelle immaterialrettigheten ikke lenger har vern, for eksempel der registreringen av et patent er utløpt eller registreringen av et varemerke ikke er fornyet, at søkeren ikke lenger er berettiget til å inngi anmodningen og om endringer i inngitte opplysninger. Hvis den som har fått

innvilget en bistandsanmodning bryter sine plikter, kan vedtaket om å innvilge bistandsanmodningen tilbakekalles, jf. artikkel 15.

Hovedkriteriene for tilbakehold av varer i henhold til en bistandsanmodning reguleres av forordningen artikkel 17. Når tollmyndighetene oppdager varer som mistenkes å krenke immaterielle rettigheter som dekkes av en bistandsanmodning, holder tollmyndighetene varene tilbake. Varemottakeren og innehaveren av bistandsanmodningen skal varsles innen én virkedag etter at varen ble tilbakeholdt. Hvis vilkårene for dette er oppfylt, vil varen kunne destrueres uten at rettsvesenet involveres, jf. nærmere nedenfor. Hvis vilkårene for destruksjon ikke er oppfylt, vil tollmyndighetene likevel kunne holde varen tilbake hvis rettighetshaveren innen kort tid innleder en prosedyre for å avgjøre om varen krenker immaterialrettigheter, og har levert dokumentasjon for dette til tollmyndighetene. Dette vil normalt innebære at rettighetshaveren dokumenterer at det er tatt ut stevning i inngrepssak for domstolene. For visse immaterialrettigheter kan varen likevel frigis hvis det stilles sikkerhet fra varemottakeren, der det ikke er fattet beslutning om såkalte «retsbevarende foranstaltninger» slik som for eksempel en kjennelse fra retten om midlertidig forføyning, og de tollrettslige vilkår for frigivelse av varen ellers er oppfylt.

Ordningen med bistandsanmodning har fått stor utbredelse i EU, og dette er særlig fordi en rettighetshaver kan søke bistand i flere land samtidig gjennom den samme anmodningen. Dette gjøres enkelt ved å krysse av for de aktuelle landene, og det fører til at tollmyndighetene får tilgang til mye informasjon om den aktuelle rettigheten, varene og relevant kontrollinformasjon, som kan hentes ut fra en felles database. Malen for utfylling av bistandsanmodning i EU sikrer at tollmyndighetene får nødvendig informasjon. I 2016 var antallet bistandsanmodninger i EU totalt 35 815.

Ordningen med bistandsanmodning effektiviserer kontakten mellom rettighetshaveren og tollmyndighetene på det innledende stadiet av grensekontrollen, men innebærer ikke at man kan gå utenom rettsvesenet ved reell uenighet mellom rettighetshaveren og varemottakeren. Der mottakeren motsetter seg destruksjon, vil rettighetshaveren måtte gå til domstolene for å få avklart om det foreligger et inngrep i den aktuelle immaterialrettigheten.

15.2.3 Tilbakehold av eget tiltak

Foruten ordningen med bistandsanmodning, kan tollmyndighetene i EU også holde tilbake varer av eget tiltak, jf. forordningen artikkel 18. Hvis det er besluttet slikt tilbakehold, skal rettighetshaveren oppfordres til å innlevere en forenklet anmodning om bistand, jf. artikkel 5 nr. 3. Denne må innleveres innen fire dager etter at rettighetshaver er varslet om tilbakeholdet. Hvis fristen oversittes, 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 foreligger grunnlag for slikt tilbakehold, jf. artikkel 18 nr. 4.

Tollmyndighetene i EU har følgelig snevrere rammer for tilbakehold av eget tiltak enn i norsk rett. Det er mulig at de snevrere rammene, sammenholdt med den enklere ordningen med bistandsanmodning, innebærer at flere rettighetshavere velger å innlevere bistandsanmodning, og at tollmyndighetenes arbeid dermed i større grad rettes mot dedikerte rettighetshavere enn etter den norske ordningen. I

2013 var 3,06 prosent av sakene i EU innledet etter tollmyndighetenes eget initiativ, mens 96,94 prosent av sakene var innledet på bakgrunn av en bistandsanmodning. Fra 2015 til 2016 gikk antallet tilbakehold totalt sett tilbake med 22 prosent, men antallet tilbakeholdte varer økte, og var 41,3 millioner i 2016. I 2016 var det bare to prosent av sakene som ble innledet etter tollmyndighetenes eget initiativ.

15.2.4 Forenklet fremgangsmåte for destruksjon av varer

Etter forordning nr. 1383/2003 artikkel 11 var det frivillig for statene om man benyttet en forenklet fremgangsmåte for destruksjon av varer, der tollmyndighetene kunne sørge for ødeleggelse av varer som var holdt tilbake selv om det ikke forelå et uttrykkelig samtykke fra mottakeren eller var avgjort ved dom at de aktuelle varene utgjorde inngrep. Danmark og Finland hadde innført en slik forenklet prosedyre, mens for eksempel Sverige ikke hadde gjort dette. For landene som ikke hadde en slik prosedyre, var ordningen – som etter norsk rett – at varemottakeren uttrykkelig måtte samtykke, eller det måtte foreligge en dom i inngrepssak som omfattet destruksjon av varene.

Etter forordning nr. 608/2013 er en forenklet fremgangsmåte for destruksjon blitt obligatorisk, se artikkel 23. Etter den forenklete prosedyren skal tollmyndighetene sørge for ødeleggelse hvis det foreligger en godkjent bistandsanmodning, og innehaveren av denne (normalt rettighetshaveren) innen ti virkedager skriftlig informerer om at tilbakeholdte varer anses å utgjøre inngrep, og at rettighetshaver samtykker til at de ødelegges. I tillegg skal det innen samme frist foreligge skriftlig samtykke fra mottakeren til ødeleggelse, men likevel slik at mottakeren anses å ha samtykket dersom det ikke er kommet noen innsigelse mot ødeleggelse innen fristen. Det gjelder ingen formkrav til mottakerens innsigelse. Dersom vilkårene er oppfylt, skjer destruksjon på rettighetshaverens regning og risiko. Hvis vilkårene for destruksjon ikke er oppfylt, skal varene frigis så snart tollprosedyrene er fullført, med mindre rettighetshaveren dokumenterer overfor tollmyndighetene at det er innledet en prosedyre, dvs. en rettssak, for å avgjøre om en immaterialrett er krenket, jf. artikkel 23 nr. 1 siste avsnitt.

Proseduren med passivt samtykke viste seg under forordning nr. 1383/2003 å være effektiv i de medlemsstatene der den var innført, jf. fortalen til den nye forordningen punkt 16, og den ble derfor gjort obligatorisk ved forordning nr. 608/2013. Offisiell statistikk fra EU for 2014 viser at en stor del av destruksjonene av varer hos tollmyndighetene blir gjennomført på bakgrunn av forenklet fremgangsmåte. Hele 77 prosent av alle tilbakehold endte i destruksjon etter disse reglene, mens bare 15 prosent gikk videre til rettssak om inngrepsspørsmålet. Statistikken fra EU for 2016 viser at 82 prosent av tilbakeholdene endte med destruksjon etter forenklet prosedyre (inkludert prosedyren for småforsendelser, jf. nedenfor), mens åtte prosent av sakene gikk til rettssak om inngrepsspørsmålet.

15.2.5 Fremgangsmåte for destruksjon av småforsendelser

I den nye forordningen er det gitt egne regler om en forenklet fremgangsmåte for destruksjon 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 at prosedyren kommer til anvendelse er for det første at det foreligger mistanke om at varene utgjør varemerkeforfalskninger eller piratkopier, at de ikke er lettfordervelige og at de omfattes av en godkjent bistandsanmodning. Disse reglene kommer altså ikke til anvendelse i ethvert tilfelle av inngrep i immaterialrettigheter, som de øvrige reglene, men bare for visse typer av rettigheter og i visse kvalifiserte tilfeller. Varemerkeforfalskning («counterfeit goods») er definert i artikkel 2 nr. 5, og gjelder tilfeller der et identisk merket benyttes for samme type vare, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a (dobbel identitet), samt tilfeller der varer gjør inngrep i retten til en geografisk betegnelse ved å bære eller bli beskrevet ved en slik betegnelse. I tillegg omfattes emballasje, etiketter, merker og lignende elementer som inneholder et slikt merke eller en slik geografisk betegnelse. Det er altså bare i de klareste inngrepstilfellene at fremgangsmåten for småforsendelser får anvendelse for varemerker og geografiske betegnelser. Definisjonen av piratkopi følger av artikkel 2 nr. 6, og gjelder tilfeller der varer krenker opphavsrett eller designrett. Reglene om småforsendelser omfatter altså kun inngrep i opphavsrett, designrett og visse tilfeller av inngrep i varemerkerett og geografiske betegnelser. Den gjelder ikke for andre typer av inngrep i immaterialrettigheter, som for eksempel patentinngrep.

De øvrige vilkårene for å benytte prosedyren for småforsendelser er at innehaveren av bistandsanmodningen på forhånd har bedt om at prosedyren skal benyttes, og de aktuelle varene må være transportert i småforsendelser. Småforsendelser er definert som post- eller kurérforsendelser som inneholder tre eller færre enheter eller har en bruttovekt på mindre enn to kilo. Som ellers der destruksjon kan skje uten at det foreligger dom for inngrep, skal varemottakeren varsles om tilbakeholdet og gis en frist på ti virkedager til å svare, jf. artikkel 26. Etter artikkel 26 nr. 4 til 6 gjelder det en tilsvarende regel som ellers om passivt samtykke fra mottakeren til destruksjon.

Den viktigste forskjellen fra den ordinære prosedyren er at rettighetshaveren ikke må varsles og gi en bekreftelse på sitt syn om at det foreligger en krenkelse av immaterialrettigheter, eller samtykke til at varene destrueres. Fremgangsmåten for småforsendelser kan på denne bakgrunn bare benyttes der rettighetshaveren på forhånd, i bistandsanmodningen, har bedt om at den forenklede fremgangsmåten for destruksjon av småforsendelser skal benyttes. Hvis rettighetshaveren krever det, skal tollmyndighetene i ettertid notifisere rettighetshaver om de destruerte varene. Hvis mottakeren har innsigelser mot at varene destrueres, skal rettighetshaveren varsles og gis en frist på ti virkedager for å dokumentere overfor tollmyndighetene at det er innledet en prosedyre, dvs. en inngrepssak, for å fastslå om det har skjedd en krenkelse av immaterialrettigheter. Overholdes ikke denne fristen, skal varene frigis så snart de tollrettslige prosedyrene er fullført.

15.2.6 Ansvar overfor vareeieren, ansvar for kostnader mv.

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 destruksjon, men at ansvaret for dette skal påhvile rettighetshaveren. Forordningen artikkel 27 slår fast at innehaveren av en godkjent bistandsanmodning ikke har rett til erstatning i de tilfellene hvor varer som mistenkes å krenke en immaterialrettighet, 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 tilbakekalle godkjennelsen av bistandsanmodningen og nekte forlengelse av perioden hvor tollmyndighetene skal søke å holde tilbake varer, samt oppheve et tilbakehold. Tollmyndighetene kan også oppheve et tilbakehold hvis rettighetshaveren ikke oppfyller sine forpliktelser, jf. artikkel 16.

15.2.7 Særlig om privatimport

Etter forordning nr. 608/2013 er det, på tilsvarende måte som etter tolloven § 15-1 og § 15-2, en forutsetning for at tollmyndighetene skal kunne utøve grensekontroll at de aktuelle varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet i landet der varene holdes tilbake. Kommisjonens opprinnelige forslag til nytt varemerkedirektiv i KOM (2013) 162 inneholdt et forslag om at merkehaveren også skulle ha rett til å forby import av varer som utgjorde inngrep der bare avsenderen opptrer i næring, men dette ble tatt ut og er ikke del av det vedtatte direktivet. Etter det underliggende immaterialrettslige regelverket i EU er det dermed fortsatt slik at eneretten bare gjelder i næring, og merkehaveren har ikke rett til å gjøre gjeldende inngrepsanksjoner mot privatpersoners anskaffelse til av varer som krenker immaterialrettigheter til privat bruk.

I sak C-98/13 *Rolex* var det spørsmål for EU-domstolen om tollmyndighetene kunne gripe inn i et tilfelle der en privatperson i Danmark hadde kjøpt en klokke, som var angitt å være av merket Rolex, fra en kinesisk internetbutikk og fått denne sendt per post til Danmark. De danske tollmyndighetene holdt varen tilbake fra frigivelse da de mistenkte at klokken var en varemerkeforfalsket kopi av det originale Rolex-uret. Privatpersonen som hadde kjøpt klokken ble anmodet om å gi samtykke til tollmyndighetenes destruksjon av uret i tråd med den forenklete prosedyren, men motsatte seg dette. Højesteret i Danmark forela spørsmål for EU-domstolen om tollmyndighetene kunne gripe inn i dette tilfellet, ettersom det var ubestridt at privatpersonen hadde kjøpt klokken til privat bruk, og det dermed ikke forelå noen krenkelse av noen opphavsrett eller varemerkerett i Danmark.

EU-domstolen ga uttrykk for at reglene om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter ikke innfører noe nytt kriterium for vurderingen av om det foreligger et inngrep i immaterialrettigheter, men at dette må vurderes ut fra det underliggende regelverket om de aktuelle rettighetene. Domstolen la ikke til grunn at privatpersonen i Danmark hadde begått et inngrep, siden varen var til privat bruk, men fant likevel at det forelå et inngrep ved den handling i næringsvirksomhet fra selgerens side som bestod i salget til en kunde i Danmark fra en internetbutikk i et annet land. EU-domstolen konkluderte følgelig med at

forordning nr. 1383/2003 ga grunnlag for at tollmyndighetene i Danmark kunne gripe inn og tilbakeholde varene i slike tilfeller. Avgjørelsen gjaldt forordning 1383/2003, men tilsvarende må legges til grunn etter den nye forordningen.

EU-domstolen la til grunn at privatpersonen som importerer den aktuelle varen ikke gjør et inngrep, dvs. at rettsstilstanden er uendret med hensyn til at det generelt ikke kan gripes inn med inngrepssanksjoner mot vedkommende. På grunnlag av selgeres inngrep ved avsendelsen av varene kan det imidlertid gripes inn i den forstand at kjøperen ikke får den varen det er kjøpt og betalt for, i og med at denne kan tilbakeholdes og destrueres av tollmyndighetene ved innførsel. I prinsippet kan selgeren være ansvarlig for det tapet som oppstår hos kjøperen som følge av dette, men det kan nok være vanskelig å gjøre dette kravet gjeldende.

At varen kan tilbakeholdes av tollmyndighetene i disse tilfellene medfører en forskjell fra situasjonen for varer som medbringes av reisende fra utlandet til privat bruk i bagasje, som ikke kan holdes tilbake i tollkontroll på grunnlag av inngrep i immaterialrettigheter, jf. fortalen til forordning nr. 608/2013 punkt 4 og TRIPS-avtalen artikkel 60.

15.2.8 Særlig om transitt

Når det gjelder varer i transitt og andre situasjoner der varene ikke skal bringes i omsetning i det aktuelle landet, 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 tilbake varer som er under transitt gjennom EU på vei til et tredjeland. Dette fordi immaterialrettigheter er territorielt avgrenset, og bare gjelder i det landet der de er beskyttet. Etter dommen i *Philips/Nokia* er det bare der det sannsynliggjøres at det ikke dreier seg om et reelt tilfelle av transitt, fordi det foreligger omstendigheter som sannsynliggjør at det er tilsiktet at de aktuelle varene skal bringes i omsetning i EU, at det er grunnlag for tilbakehold. I slike tilfeller, hvor realiteten er at varene ikke er i transitt, men er ment for innførsel, kan det altså gripes inn.

Det nye varemerkedirektivet vil endre denne rettsstilstanden, ved at artikkel 10 nr. 4 har en ny bestemmelse om tilfellene med transitt. Denne bestemmelsen slår fast at merkehaveren kan hindre tredjeparter i å innføre varer i næringsvirksomhet til et EU-land, selv om varene ikke skal bringes i omsetning her, men bare oppbevares der inntil transport til det endelige destinasjonslandet skal skje. Etter fortalen til direktivet punkt 22 omfatter dette alle tollsituasjoner, dvs. både transitt, omlastning, lagring, innførsel i en frisone, midlertidig lagring, foredling eller midlertidig innførsel, selv der varene ikke er ment å skulle plasseres på markedet i den aktuelle staten. Adgangen til å gripe inn etter direktivet gjelder hvis varene og innpakningen kommer fra tredjeland, og bærer et merke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke registrert i det aktuelle EU-landet for de samme varene. Direktivet tar altså sikte på de kvalifiserte tilfellene med varemerkeforfalskninger («counterfeit goods»), og ikke på øvrige tilfeller av varemerkeinngrep. Retten til å gripe inn mot varer i transitt skal opphøre dersom det under en rettssak initiert i samsvar med forordning nr. 608/2013 for å få fastslått hvorvidt det er skjedd et varemerkeinngrep, 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. Ettersom reglene om forenklet

prosedyre for destruksjon i forordningen innebærer at varene kan bli destruert dersom mottakeren ikke aktivt motsetter seg dette, vil det bare være der importøren i tredjelandet aktivt motsetter seg destruksjon, at det vil bli initiert en rettslig prosess for å få fastslått at det eventuelt ikke foreligger et varemerkeinngrep i destinasjonslandet for varene.

Den nye bestemmelsen i direktivet artikkel 10 nr. 4 innebærer et avvik fra det immaterialrettslige utgangspunktet om at slike rettigheter har et territorielt avgrenset vern. Ettersom artikkel 10 nr. 4 er plassert i varemerkedirektivets bestemmelser om enerettens omfang, og ikke i tollregelverket, må det antas at meningen i direktivet er at merkehaveren ikke bare skal kunne be tollmyndighetene gripe inn mot varer i transitt etter reglene i forordning nr. 608/2013, men også kunne gjøre gjeldende andre varemerkerettslige inngrepsansaksjoner mot vareeieren i disse tilfellene, der det er grunnlag for dette. I SOU 2016: 79 s. 235-236 er også bestemmelsen foreslått gjennomført som en bestemmelse om enerettens innhold for varemerker, men likevel slik at straffesaksjoner ikke skal kunne gjøres gjeldende i disse tilfellene. Det er imidlertid klart at det mest praktiske i disse tilfellene vil være tilbakehold hos tollmyndighetene og eventuelt ødeleggelse av varene det gjelder.

Ettersom artikkel 10 nr. 4 gjelder transitt og forholdet til forordning nr. 608/2013 er bestemmelsen ikke EØS-relevant, og det er fra EØS EFTA-statenes side lagt opp til en tilpasningstekst der den ikke innlemmes i EØS-avtalen ved innlemmelsen av nytt varemerkedirektiv.

15.3 Utviklingstrekk og utfordringer

Tolldirektoratet har i henvendelse til Finansdepartementet gitt uttrykk for at inngrep i immaterialrettigheter er et stort og økende problem og en av de raskest voksende formene for organisert kriminalitet. Det er vist til at OECD i 2007 antok at verdien på forfalskede varer og piratvarer er på mer enn 250 milliarder dollar per år og utgjør minst to prosent av verdenshandelen. En rapport fra OECD og EUIPO fra 2016 viste at opptil 5 prosent av alle importerte varer i EU i 2013 var varemerkeforfalskninger eller piratkopier.

Tolldirektoratet har videre vist til at inngrep i immaterialrettigheter rammer all produksjon som har en kommersiell verdi, og at angrepene mot rettighetene øker i omfang og blir stadig vanskeligere å avdekke. Det vises også til at forfalskede varer kan ha konsekvenser for liv og helse, ved dårligere produktkvalitet som er skadelig eller fører til uhell og ulykker. Det er opplyst at tollmyndighetene avdekker alle slags falske produkter, inkludert frysetørret kaffe, mat, sjampo, kremer 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 har vært tilbakeholdt de siste tre årene, har vært deler til mobiltelefoner (herunder popsockets), felger, hjulkapsler, møbler og lamper. Det holdes også tilbake leker, klær og sportsutstyr.

Når produkter som krenker immaterialrettigheter i tillegg har egenskaper som medfører at de er mindreverdige sammenlignet med originalproduktet, skadelige eller farlige, er dette problemstillinger som går utover rammen av immaterialretten. Når det gjelder farlige varer, har samfunnet et offentligrettslig grunnlag og interesse i å fjerne disse fra markedet, uavhengig av eventuelle

rettighetshaveres oppfatning. Tiltak rettet mot slike varer må vurderes uavhengig av om varene også utgjør inngrep i immaterialrettigheter. Tolldirektoratet fremhever imidlertid i sitt innspill at tollmyndighetenes arbeid med å avdekke varer som krenker 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.

I innspillet er det også 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 i 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 internetthandel og forsendelseslogistikk. Det vises 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 også 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 destruksjon i denne sammenhengen oppleves som tungvint og dyr. Det vises videre til at informasjonen tollmyndighetene har om rettighetshaveren og om varene ofte ikke er tilstrekkelig i kontrolløyemed, 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.

Det fremgår av Tolldirektoratets innspill at antallet tilbakeholdte varer i Norge har variert, og at 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. Internettsalg minsker også utgifter til lokaler og personale, samt risikoen for kontroll av butikk. Internetthandel 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.

Tolldirektoratet peker også på at 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, og ikke ved at tollmyndighetene handler av eget tiltak. I 2014 forelå det 69 aktive forføyninger, og kun 11 av 103 tilbakehold ble foretatt på bakgrunn av en midlertidig forføyning. Til sammenligning forelå det i EU totalt 26 865 bistandsanmodninger til tollmyndighetene i 2013. Dette innebærer i gjennomsnitt nærmere 960 bistandsanmodninger per medlemsstat, og Sverige hadde over 600 slike anmodninger.

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 krenker 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 det er dessuten ikke knyttet opp mot prosedyren for destruksjon av varer, slik ordningen er i EU. Ordningen med frivillige meldinger har ifølge Tolldirektoratet ikke fungert helt tilfredsstillende, og det gis uttrykk for at dette kan forklares med at systemet ikke er knyttet opp til regelverket for destruksjon eller gjort obligatorisk, og delvis med at det ikke har vært ressurser til å følge opp arbeidet og utvikle systemet rent teknisk.

Tolldirektoratet peker på at det er viktig at det norske regelverket er på høyde med reglene i sammenlignbare land. Det vises til at 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 tollmyndighetenes 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 krenker 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 for tilbakehold, og eventuelt kostnader til å oppnå dom for destruksjon. I henvendelsen gis det uttrykk for at rettighetshavere ofte opererer med en minstebegrensning på ti eksemplarer av samme vare for at de vil være villige til å følge opp. På denne bakgrunn anses småforsendelser 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.

På denne bakgrunn foreslår Tolldirektoratet at det gjøres endringer i tolloven kapittel 15 slik at det norske regelverket harmoniseres ytterligere med det som gjelder i EU. For å gjøre prosedyrene mindre ressurskrevende å bruke, foreslås en ordning der tollmyndighetene selv kan treffe vedtak om tilbakehold utover ti dager på grunnlag av bistandsanmodning fra rettighetshaveren, å endre reglene slik at destruksjon kan besluttes uten å involvere retten etter en ordning med passivt samtykke, og dessuten å innføre en særlig prosedyre for destruksjon av småforsendelser, alt etter mønster av EUs ordning. Det vises til at en harmonisering med EUs regelverk vil gjøre det lettere for utenlandske rettighetshavere å forholde seg til norske tollmyndigheter, siden de ofte er kjent med prosedyrene i EU. I tillegg vil en ordning med bistandsanmodninger etter modell fra EU kunne gjøre at tollmyndighetene lettere kan fokusere sin innsats mot de rettighetshaverne som ønsker tollmyndighetenes bistand, og i mindre grad basere seg på tilbakehold på eget initiativ. En harmonisering med EUs regelverk vil også kunne legge til rette for større grad av regionalt samarbeid på området.

15.4 Endringsforslag

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 kostnadskrevende, 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 bistandsanmodning. 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 kostnadskreven 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 forenklete 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 forenklete 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 varer må også antas å følge med på tollprosedyrene 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 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 rettsak 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 inngrepsanksjoner. 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 varemerkeinngrep 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 inngrepsanksjoner 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 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.

Etter dette vises det til forslagene til endringer i tolloven kapittel 15 og merknadene til bestemmelsene. I tillegg vises det til nye bestemmelser i tollforskriften kapittel 15, og til visse justeringer i tvisteloven § 34-7 som følge av endringene i tolloven.

16 Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv vil få praktiske konsekvenser for søkere og innehavere av varemerkeregistreringer. Ettersom direktivet tar sikte på en mer gjennomgående harmonisering av varemerkeretten i EØS enn forrige direktiv, blir det enklere for næringsdrivende som driver virksomhet i flere land å forholde seg til regelverket. Dette er gunstig både for store og små bedrifter. Direktivet innebærer på flere punkter at regelverket klargjøres og moderniseres, noe som er gunstig for næringslivet. Dette skjer blant annet ved utvidelsen av hvilke tegn som kan utgjøre varemerker og registreres i varemerkeregistrene og harmoniseringen av saksbehandlingsreglene. Det vil for eksempel være gunstig for næringsdrivende at alle EU-land etter direktivet må innføre ordninger for administrativ overprøving av varemerkeregistreringer. 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 det nye varemerkedirektivet innebærer bare en klargjøring av hva som allerede følger av gjeldende rett etter blant annet EU-domstolens praksis, som kan være hensiktsmessig for å underlette forståelsen av regelverket for brukerne. Dette gjelder for eksempel endringene i reglene om enerettens omfang og klargjøringen av at navn på beskyttede plantesorter og geografiske betegnelser utgjør registreringshindre for varemerker.

Gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet vil få økonomiske og administrative konsekvenser for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter, 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 og krav for å få søknadsdag. I tillegg må det innføres rutiner for utsettelse av saksbehandlingen i innsigelsessaker der partene inngir felles anmodning om dette. Det forutsettes at disse endringene kan ivaretas innenfor gjeldende budsjetttrammer. En endring til at det skal betales gebyr for hver vareklasse utover den første klassen, kan gi noe økte inntekter for Patentstyret.

Innføringen av en adgang til særskilt pantsettelse i 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. Det vil være behov for å etablere rutiner og tilpasse registreringsystemene hos Patentstyret, men dette vil ikke være et omfattende arbeid, siden man kan bygge på de rutinene som ble innført for patenter i forbindelse med lovendringer i 2015. Det tas sikte på at det skal betales gebyrer for anmerkning av pantsettelser som skal dekke Patentstyrets kostnader forbundet med dette. 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 rutinene til å omfatte dette, siden det kan tas utlegg og arrest i blant annet patenter, og tvangsfullbyrdelsesloven allerede har regler om tvangsdekning i immaterialrettigheter.

Norsk tiltredelse til Singaporetraktaten antas ikke direkte å ville få økonomiske eller administrative konsekvenser av nevneverdig betydning, ettersom norsk rett allerede i alt vesentlig er i samsvar med traktaten. Indirekte vil imidlertid slik tiltredelse virke positivt ved å bidra til å øke oppslutningen om traktaten, som igjen kan oppmuntre ytterligere land til å slutte seg til. Dette kan ha positive konsekvenser for norske foretak som driver virksomhet i land der kravene til søknader er mer tyngende enn etter norsk rett.

Utvidelsen av ordningen med administrativ overprøving for foretaksnavn vil være positiv for næringslivet ved at den enklere og billigere administrative fremgangsmåten for å få prøvd gyldigheten av foretaksnavneregistreringer gis et videre virkeområde. Dette vil kunne bidra til å sikre større grad av riktighet av registreringene. Utvidelsen antas ikke å ville medføre noen slik nevneverdig utvidelse av saksmengden for Patentstyret at det vil medføre budsjettmessige konsekvenser. 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.

Endringen av hvem som skal saksøkes etter oppheving av en industriell rettighet etter sak om innsigelse eller administrativ overprøving, vil medføre at staten sparer kostnader ved ikke lenger å måtte opptre som saksøkt i disse sakene. Dette dreier seg om en ikke ubetydelig besparelse hos både Klagenemnda for industrielle rettigheter og Regjeringsadvokaten, som fører sakene. Samtidig vil de private tredjepartene som har levert innsigelse eller krav om overprøving påføres nye kostnader ved at de selv må ta kostnadene ved domstolsprøvingen av vedtaket. Disse vil imidlertid kunne kreves erstattet etter tvistelovens regler om saksomkostnader der parten vinner frem. Det kan antakelig også være fordelaktig for parten selv å delta aktivt i søksmålet.

Endringene i reglene om tollmyndighetenes tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter vil innebære at det norske regelverket på dette området bringes på nivå med det som gjelder i EU, og at rettighetshavernes stilling styrkes. Endringene innebærer at kompetansen til å beslutte tilbakehold av varer etter begjæring fra rettighetshaveren overføres fra domstolene til tollmyndighetene, noe som vil medføre visse besparelser for domstolene knyttet til nedgang i begjæringer om midlertidige forføyninger. Samtidig vil dette innebære økte kostnader for tollmyndighetene til behandlingen av søknader om bistand til tilbakehold. Tolletaten anslår et ressursbehov på to årsverk til behandling av disse søknadene. Det vil også være behov for å øke kompetansen på immaterialrettsområdet i etaten, 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 krenkelser av immaterielle rettigheter. Den foreslåtte ordningen med bistandsanmodning vil kreve at det inngis flere opplysninger og mer dokumentasjon enn i dag. Tolletatens foreløpige vurdering er at det vil være hensiktsmessig å videreutvikle meldingssystemet som etaten i dag bruker. Utviklingskostnadene til dette vurderes å være marginale. Endringene vil også innebære en forenklet fremgangsmåte for destruksjon ved passivitet og for ødeleggelse av småforsendelser. Tolletaten anslår at dette vil kreve to årsverk i etaten. I tillegg må evt. lagringsplass utredes nærmere.

Endringene antas å ville medføre betydelige besparelser for rettighetshaverne, som sparer kostnader ved å ikke lenger måtte gå veien om domstolene for å få midlertidig forføyning. Rettighetshaverne vil også spare ressurser knyttet til de forenklete fremgangsmåtene for ødeleggelse, der det må antas at de nye reglene vil medføre en reduksjon av behovet for å føre inngrepssaker for domstolene. Samtidig vil endringene kunne få negative konsekvenser for varemottakere i tilfeller der vedkommende ikke blir oppmerksom på varsel om tilbakehold i tide til å reagere, og varen dermed blir ødelagt uten at spørsmålet om inngrep i en immaterialrettighet blir prøvd for domstolene. Endringene vil også medføre at private forbrukere kan bli møtt med tilbakehold og ødeleggelse av varer uten at vederlaget tilbakebetales, der en avsender som handler i næring begår et inngrep ved å sende varen til Norge.

Endringen i reglene om tilbakehold og ødeleggelse ved transitt vil neppe få store praktiske konsekvenser, da omfanget av transitt ikke er stort i Norge. For de omfattende tilfellene er det imidlertid positivt for næringslivet at regelverket også her er på linje med det som gjelder i EU, og ved at rettighetshavernes stilling styrkes i de tilfellene bestemmelsen omfatter.

17 Merknader til de enkelte bestemmelsene

17.1 Merknader til endringene i varemerkeloven

Til § 1

Paragrafen regulerer hvem som kan oppnå enerett til varemerker og fellesmerker, samt til såkalte «naturlige varekjennetegn». Det er nødvendig med en endring av definisjonen av garanti- og kontrollmerke i *andre ledd andre punktum* for å oppfylle artikkel 27 bokstav a og 28 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet. Definisjonen av kollektivmerke i andre ledd første punktum er allerede i samsvar med artikkel 27 bokstav b og 29 nr. 2 i direktivet. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.2.

For det første klargjøres det, i samsvar med artikkel 28 nr. 2 første setning, at enhver kan inneha garanti- eller kontrollmerker, siden direktivet krever at enhver fysisk eller juridisk person skal kunne inneha slike merker. Myndigheter, stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger videreføres som eksempler på rettssubjekter som kan være innehavere av slike varemerker. Samtidig innføres en forutsetning om at den som selv driver næringsvirksomhet bestående av omsetning av det slag varer eller tjenester som garanti- eller kontrollmerket gjelder, ikke kan være innehaver av et slikt merke for slike varer eller tjenester, jf. artikkel 28 nr. 2 andre setning. Slik sikres at rollen det som kontrollør og rollen som tilbyder av de aktuelle varene eller tjenestene ikke blandes sammen.

Begrepet «næringsvirksomhet» har samme innhold her som ellers i loven. Bestemmelsen er bare til hinder for at det drives næringsvirksomhet med omsetning av varer eller tjenester av samme slag som merket gjelder, og ikke til hinder for å drive næringsvirksomhet med omsetning av varer eller tjenester av annet slag.

Det anses ikke nødvendig å ta inn oppregningen i direktivet artikkel 27 bokstav a av eksempler på egenskaper som normene eller kontrollen kan gjelde i lovteksten, siden oppregningen i direktivbestemmelsen ikke er uttømmende og det vil komplisere lovteksten unødige å ta den inn.

Til § 2

Paragrafen regulerer hvilke tegn som kan være varemerke, og gjennomfører artikkel 2 og 3 nr. 1 bokstav e i gjeldende varemerkedirektiv. I nytt direktiv er tilsvarende bestemmelser flyttet til artikkel 3 bokstav a og artikkel 4 nr. 1 bokstav e. De alminnelige merknadene finnes i punkt 3.

I *første ledd* er ordforbindelser, slagord, figurer og vareutstyr tatt ut av lovteksten, mens farger og lyder har kommet inn. Dette er gjort for å oppnå fullt samsvar med ordlyden i det nye varemerkedirektivet, men innebærer ingen realitetsendring. Oppregningen er uansett en ikke uttømmende angivelse av eksempler på hva som kan utgjøre et varemerke. Det følger allerede av gjeldende rett at lyder og farger kunne utgjøre varemerker, forutsatt oppfyllelse av kravet til grafisk gjengivelse og øvrige registreringsvilkår, jf. EU-domstolens avgjørelser i sak C-283/01 Shield Mark og sak C-104/01 Libertel. Videre vil ordforbindelser og slagord fortsatt falle innenfor kategorien «ord», mens figurer dekkes av «avbildninger» og vareutstyr av «varens form» eller «emballasje». Slike tegn vil dermed fortsatt kunne utgjøre varemerker hvis øvrige vilkår for vern er oppfylt.

I *andre ledd* er ordlyden endret i samsvar med endringen ved artikkel 4 nr. 1 bokstav e (i) til (iii) i det nye varemerkedirektivet. Dette innebærer at bestemmelsens virkeområde utvides også å gjelde der tegnet utelukkende består av en annen egenskap ved varen enn selve formen, for eksempel andre trekk ved varens utseende eller det inntrykk den gir, slik som farger eller lyder. Slike egenskaper vil, på samme måte som varens form, være utelukket fra vern hvis tegnet utelukkende består av en slik egenskap og denne følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

Til § 4

Paragrafen regulerer innholdet i eneretten til varemerker, og gjennomfører artikkel 5 i gjeldende varemerkedirektiv. Det foreslås enkelte endringer for å gjennomføre endringer som følger av artikkel 10 i nytt varemerkedirektiv. De alminnelige merknadene finnes i punkt 5. Direktivbestemmelsen gjelder bare registrerte varemerker, mens den norske lovbestemmelsen er felles for registrerte og innarbeidede varemerker samt naturlige varekjennetegn vernet etter § 1 tredje ledd.

Innledningsvis i *første ledd* presiseres at varemerkeretten rammer bruk av tegn i relasjon til varer eller tjenester i næringsvirksomhet, slik dette er forstått i EU-domstolens praksis. Det følger av denne praksisen at tegnet må være benyttet som kommunikasjonsmiddel for egne varer eller tjenester på en måte som er egnet til å påvirke varemerkets funksjon, og da særlig funksjonen om å fungere som garanti for den kommersielle opprinnelsen til en vare eller tjeneste, jf. blant annet sak C-48/05 Opel, sak C-206/01 Arsenal og forente saker C-236/08 til C-238/08 Google.

Ettersom bestemmelsen om utvidet vern for velkjente merker blir obligatorisk i det nye direktivet, gjøres en redaksjonell endring der denne flyttes fra *andre ledd* til ny *bokstav c* i første ledd. Dermed flyttes også bestemmelsen med oppregning av eksempler på bruk som rammes der vilkårene ellers er oppfylt, til *andre ledd*.

Her tilføyes i *andre ledd* ny *bokstav e* et nytt eksempel på inngrepshandling som gjelder bruk av et foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, der dette benyttes som kjennetegn for varer eller tjenester. For at det skal foreligge et varemerkeinngrep, må også i tilfellene etter bokstav e vilkårene i et av alternativene i første ledd være oppfylt. 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. Foretaksnavn 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 her klargjør at det ikke kan benyttes som foretaksnavn eller forretningskjennetegn et tegn som er forvekselbart med et beskyttet varemerke, hvis kjennetegnet benyttes for varer eller tjenester og disse er tilstrekkelig likeartede med dem varemerket gjelder at det foreligger risiko for forveksling, eventuelt inngrep etter første ledd bokstav c. For at det skal foreligge varemerkeinngrep, må foretaksnavnet eller forretningskjennetegnet altså 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.

Bruk av foretaksnavn vil for øvrig ikke lenger kunne falle inn under unntaket fra varemerkeretten etter § 5 andre ledd bokstav a i tilfeller der det ellers foreligger et inngrep, se merknadene til § 5.

Presiseringen i nåværende § 4 tredje ledd annet punktum av at muntlig bruk regnes som bruk, flyttes til andre ledd *andre punktum*.

Til § 5

Paragrafen oppstiller visse unntak fra merkehaverens enerett etter § 4, og innebærer at bruk av tegn som i utgangspunktet kan forbys etter § 4, likevel kan være tillatt hvis bruken faller inn under paragrafen her. Bestemmelsen gjennomfører artikkel 6 i varemerkedirektivet 2008, og det foreslås enkelte endringer på bakgrunn av endringer ved artikkel 14 i nytt varemerkedirektiv. De alminnelige merknadene finnes i punkt 6 i høringsnotatet. I tillegg innføres en ny bestemmelse om avgrensning av eneretten mot tilfeller av tillatt bruk av varemerker i sammenlignende reklame, jf. direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav f og punkt 5 i høringsnotatet.

Direktivbestemmelsene gjelder bare registrerte varemerker, men paragrafen her gjelder også for merker vernet ved innarbeidelse eller som «naturlige varekjennetegn» etter § 1 tredje ledd.

Første ledd berøres ikke av nytt varemerkedirektiv, og videreføres uendret.

I andre ledd første punktum bokstav a utgår «foretaksnavn» som følge av at retten til bruk av eget navn og adresse etter det nye varemerkedirektivet artikkel 14 nr. 1 bokstav a begrenses til utelukkende å gjelde 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 dette unntaket. Endringen innebærer at foretak og andre juridiske personer ikke lenger vil ha rett til å benytte foretaksnavn hvis dette strider mot varemerkerettigheter. Retten til bruk av eget personnavn består, og dette omfatter ikke bare vernede slektsnavn, men ethvert eget for- og etternavn. Dersom eget personnavn benyttes i næringsvirksomhet, slik tilfellet er for enkeltpersonforetak, vil retten til å benytte navnet bestå også etter gjennomføringen av det nye direktivet, forutsatt at bruken av navnet skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk i relasjon til innehavere av eldre varemerkerettigheter til lignende navn. Der det finnes et eldre varemerke som er forvekselbart med personnavnet, vil det normalt ikke være i samsvar med god forretningsskikk å bruke eget navn 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 første punktum *bokstav b* tilføyd at tegn og angivelser som mangler særpreg inngår i de angivelser som det vil være tillatt å bruke i samsvar med god forretningsskikk uten hinder av en eldre varemerkerett. Dette innebærer ingen realitetsendring.

Videre er andre ledd første punktum *bokstav c* endret i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav c 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. Bestemmelsen omfatter mer enn den gjeldende bestemmelsen, som bare gjelder bruk for å angi formålet med en vare eller tjeneste, for eksempel som tilbehør eller

reservedel, jf. fortalen til direktivet punkt 27. Det er imidlertid klart ut fra direktivet at henvisning til varemerke for å angi bruksformål for en vare eller tjeneste, for eksempel som reservedel eller tilbehør, fortsatt er en form for bruk som vil falle inn under unntaket, da dette er angitt som et eksempel i direktivteksten. I fortalen til direktivet punkt 27 er det 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 en lovlig parallellimport, normalt bør være tillatt så lenge dette skjer i overensstemmelse med god markedsføringsskikk. Videre gis det uttrykk for at bruk av et varemerke i kunstneriske uttrykk i samsvar med god markedsføringsskikk bør være tillatt, og at direktivet bør anvendes på en måte som sikrer full respekt for de grunnleggende rettigheter og friheter, herunder ytringsfriheten.

I andre ledd *nytt andre punktum* innføres en ny bestemmelse om at eneretten ikke er til hinder for bruk av varemerket i sammenlignende reklame hvis kravene til slik bruk av varemerker i sammenlignende reklame etter markedsføringsloven er oppfylt. Henvisningen til markedsføringsloven omfatter forskrifter etter loven. Selv om det foreligger et inngrep etter § 4, kan merkehaveren altså likevel ikke gripe inn mot bruk av varemerket i sammenlignende reklame hvis vilkårene i forskriften 19. desember 2000 nr. 1653 § 3 er oppfylt. Normalt vil det i slike tilfeller heller ikke foreligge et inngrep etter § 4 i loven her, men for ordens skyld er dette presisert uttrykkelig i det nye varemerkedirektivet artikkel 10 nr. 3 bokstav f og derfor også i bestemmelsen her.

Bestemmelsen i *tredje ledd* om begrensning i eneretten til et fellesmerke som angir den geografiske opprinnelsen for varer eller tjenester videreføres i tråd med artikkel 28 nr. 4 og 29 nr. 3 i det nye varemerkedirektivet, jf. punkt 11.3 i høringsnotatet. Det er bare gjort en endring ved at begrepet «geografisk opprinnelsesbetegnelse» er erstattet av «geografisk betegnelse», som er vanlig å benytte som samlebegrep i dag, jf. punkt 4.2.4 i høringsnotatet. Bestemmelsen innebærer at andre har rett til å benytte geografiske betegnelser beskyttet som fellesmerke der dette skjer i samsvar med god forretningsskikk, for eksempel hvis varen som selges oppfyller kravene angitt i bestemmelsene for bruken av merket.

Det nye varemerkedirektivet medfører ikke noen endring av innholdet i det generelle kravet til god forretningsskikk som har betydning for alle bestemmelsene i andre og tredje ledd, slik dette er 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 § 7 a

I ny § 7 a innføres nye bestemmelser om såkalte mellomliggende rettigheter, som gjennomfører nytt varemerkedirektiv artikkel 8 og 18 nr. 1. De nye bestemmelsene innebærer særskilte reguleringer av prinsippet om tidsprioritet for visse tilfeller omhandlet i direktivet, og må ses i sammenheng med forskyvningen av tidspunktet for vurderingen av om et merke er beskrivende, generisk eller har tilstrekkelig særpreg i ugyldighetssaker etter direktivet artikkel 4 nr. 4. Bestemmelsene er bare aktuelle for varemerker som vernes gjennom registrering. De alminnelige merknadene finnes i punkt 4.2.3 og 4.3.

Etter *bokstav a* skal retten til et registrert varemerke bestå ved siden av en eldre varemerkeregistrering hvis det eldre merket ikke hadde særpreg på søknadsdagen

for det yngre merket, eventuelt prioritetsdagen der det er påberopt prioritet. Med søknadsdagen forstås dagen da vilkårene for å oppnå søknadsdag etter varemerkeloven § 23 andre ledd jf. varemerkeforskriften § 5, er oppfylt. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 8 bokstav a. Den er en følge av bestemmelsen i direktivet artikkel 4 nr. 4 om at et merke ikke skal kjennes ugyldig selv om det opprinnelig manglet særpreg, hvis det har oppnådd særpreg før ugyldighetssak reises. I slike tilfeller kan det skje at en senere søknad om registrering av et forvekselbart varemerke innleveres etter søknadsdagen for det eldre merket, men før det eldre merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det yngre merket blir i slike tilfeller en «mellomliggende rettighet», og registreringen av det skal ikke kunne kjennes ugyldig på grunnlag av registreringen av det eldre merket. Innehaveren av det eldre merket kan heller ikke få nedlagt forbud mot bruken av det yngre merket. At innehaveren av den mellomliggende rettigheten heller ikke vil kunne protestere på den andres bruk av det eldre merket i slike tilfeller, vil følge av § 9.

Bestemmelsen i bokstav a vil innebære at det ved vurderingen av om en yngre varemerkeregistrering vil utgjøre en krenkelse av en eldre varemerkerett etter § 16 bokstav a, må foretas en prejudisiell vurdering av om særpreg for det eldre merket er oppnådd etter søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket. I tillegg innebærer den at innehaveren av den eldre retten ikke kan motsette seg at innehaveren av det yngre merket fortsetter å bruke sitt merke, dvs. at det ikke kan rettes inngrepssanksjoner mot innehaveren av den yngre rettigheten. For innehaveren av den yngre retten følger det samme av § 9, dvs. at de to rettighetene må sameksistere.

Etter *bokstav b*, som gjennomfører nytt varemerkedirektiv artikkel 8 bokstav b, skal et eldre merke heller ikke utgjøre et grunnlag for å kjenne en yngre varemerkeregistrering ugyldig i tilfeller der det eldre merket på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for det yngre merket ikke hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg til å underbygge en konklusjon om at det foreligger forvekslingsfare.

For å gjennomføre nytt varemerkedirektiv artikkel 8 bokstav c tas det videre i *bokstav c* inn en bestemmelse om at et eldre merke ikke kan benyttes som grunnlag for å kjenne en yngre varemerkeregistrering ugyldig der det eldre merket enda ikke var velkjent på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for det yngre merket. Heller ikke kan innehaveren av den eldre retten motsette seg bruken av det yngre merket eller rette andre inngrepssanksjoner mot bruken av det yngre merket, jf. direktivet artikkel 18 nr. 1.

Løsningene etter bokstav b og c følger for så vidt allerede av § 16 bokstav a, siden det er en forutsetning ved vurderingen av risiko for forveksling og utvidet vern etter varemerkeloven § 4 at det eldre merket har en slik status at det kan utgjøre registreringshinder for det yngre. Det kan imidlertid være nyttig at dette presiseres uttrykkelig når det nå åpnes for at et det eldre merket ikke kan kjennes ugyldig selv om særpreg er oppnådd først i etterkant av registreringen.

Til § 9

Paragrafen regulerer sameksistens mellom rettigheter i visse tilfeller der den ene av rettighetene ikke får forrang foran den andre etter det alminnelige utgangspunktet i § 7. Dette er tilfeller der innehaveren av en eldre rett har utvist passivitet omfattet av § 8, og tilfeller der innehaveren av en eldre rett som bare er

lokalt innarbeidet ikke kan få opphevet registreringen av et yngre merket som ugyldig, jf. § 35 andre ledd andre punktum. Det foreslås endringer i første ledd til gjennomføring av artikkel 18 nr. 3 i nytt varemerkedirektiv, som har sammenheng blant annet med de nye bestemmelsene om mellomliggende rettigheter i § 7 a. De alminnelige merknadene finnes i punkt 4.2.3 og 4.3.

Reglene om passivitet videreføres i nytt direktiv artikkel 9, og det følger allerede av varemerkeloven § 8 første ledd at den eldre rettighetshaveren ikke kan motsette seg den bruken av sitt yngre kjennetegn eller få registreringen av dette kjent ugyldig der vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, jf. artikkel 18 nr. 1. Etter artikkel 18 nr. 3 skal innehaveren av den yngre retten i slike tilfeller heller ikke kunne motsette seg bruken av det eldre merket, og dette følger av § 9 første ledd.

Direktivet har imidlertid nye regler i artikkel 18 nr. 1 og 3 om sameksistens for tilfeller av mellomliggende rettigheter etter artikkel 8, jf. lovforslaget § 7 a, og disse foreslås gjennomført ved endringer i § 9 slik at innehaveren av den yngre varemerkeretten ikke kan få nedlagt forbud mot bruken av det eldre merket, eller nedlegge andre inngrepsanksjoner i tilfeller der innehaveren av det eldre merket ikke kan få den yngre registreringen kjent ugyldig eller motsette seg bruken av det yngre merket etter § 7 a. Dette gjøres ved å tilføye en henvisning til § 7 a i *første ledd*.

Endelig har direktivet artikkel 18 nr. 1 og 3 også regler om at sameksistens i tilfeller der en eldre rett ikke kan utgjøre grunnlag for å kjenne en yngre varemerkeregistrering ugyldig på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikten, jf. henvisningen til artikkel 46 nr. 3 i artikkel 18 nr. 1. Det følger allerede av varemerkeloven § 35 andre ledd første punktum at innehaveren av det eldre merket ikke kan få registreringen av det yngre merket kjent ugyldig, og dermed implisitt heller ikke motsette seg bruken av dette, jf. Lassen og Stenvik, *Kjennetegnsrett* 3. utgave s. 237. Det bør imidlertid tilføyes en henvisning til § 35 andre ledd første punktum i første ledd i § 9, slik at det klargjøres at heller ikke innehaveren av det yngre varemerket kan motsette seg bruken av det eldre i disse tilfellene, jf. artikkel 18 nr. 3 i direktivet.

Til § 11

Paragrafen regulerer krav til angivelse av registreringsvernet når et registrert varemerke gjengis i ordbok, leksikon og lignende oppslagsverk av faglig innhold, og om retting der dette ikke er gjort. Bestemmelsen gjelder både for trykte verk og for verk som publiseres elektronisk. Det gjøres visse endringer for å gjennomføre artikkel 12 i nytt varemerkedirektiv. De alminnelige merknadene finnes i punkt 8.

I *første ledd* erstattes «håndbok» av «ordbok», siden direktivbestemmelsen nevner ordbøker særskilt. Dette medfører ingen realitetsendring, siden eksemplene på typene verk som omfattes i bestemmelsen ikke er uttømmende, og fortsatt vil omfatte håndbøker og andre oppslagsverk av lignende karakter som ordbøker og leksikon. I direktivet er det ikke angitt at skriftet skal være av faglig innhold, og dette utgår derfor som kriterium. Dette medfører heller ingen realitetsendring, ettersom det er oppslagsverk som nevnes i bestemmelsen og det fortsatt vil være skrift med lignende innhold som dissesom vil være omfattet. Det må antas at også lærebøker, som i dag er nevnt i § 11, må anses som en slik type oppslagsverk eller «reference work» som direktivet omfatter.

Det tilføyes i bestemmelsen at det bare er der gjengivelsen gir inntrykk av at varemerket utgjør en sedvanlig betegnelse for de aktuelle varene eller tjenestene, at plikten til angivelse av registreringsvernet gjelder. Tilføyelsen gjøres for å oppnå samsvar med ordlyden i direktivet. Dette innebærer at hvis gjengivelsen for eksempel følges av en omtale som gjør det klart og tydelig at det aktuelle varemerket omtales som et varemerke, får kravet om angivelse av registreringsvernet ikke anvendelse. Særlig realitetsbetydning har dette neppe, ettersom dette gjerne ikke vil fremstå som tilstrekkelig klart uten en angivelse som viser at det dreier seg om et registrert varemerke.

Endelig snevres personkretsen i første ledd inn, slik at det bare er utgiveren av verket som merkehaveren kan vende seg mot med et krav om retting

Bestemmelsene om retting følger av *andre ledd*. Etter gjeldende rett kan det kreves retting der krav om angivelse av registreringsvernet fremsatt i rimelig tid før utgivelsen ikke blir etterkommet. Det kan videre kreves at rettelsen offentliggjøres i rimelig omfang, og på den måte som finnes rimelig. Direktivet har ikke bestemmelser om i hvilken omfang og på hvilken måte retting skal skje.

Bestemmelsene om dette bør dermed utgå fra § 11 og disse spørsmålene må heretter overlates til en konkret vurdering. Direktivet krever at rettelsen skjer i neste opplag der det dreier seg om et trykt verk. For elektroniske verk vil kravet om å handle snarest mulig innebære et krav om rask retting fra utgiverens side. På samme måte som etter gjeldende rett må det legges til grunn at utgiftene ved retting må betales 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 egen bestemmelse om dette. Det antas imidlertid at en slik angivelse fortsatt vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet om angivelse av registreringsvernet.

Til § 12

Paragrafen regulerer krav til innholdet i nasjonale søknader om varemerkeregistrering. Det foreslås å endre *andre ledd første punktum bokstav b* slik at det fremgår at gjengivelsen av merket i søknaden skal oppfylle kravet til å være klar og entydig, jf. direktivet artikkel 37 nr. 1 bokstav d og artikkel 3 bokstav b. Dette vil være et krav for at søknaden skal få leveringsdag, jf. artikkel 38 nr. 1 og § 23 andre ledd, jf. merknadene til denne bestemmelsen. For øvrig oppfyller kravene til søknaden etter § 12 andre ledd allerede kravene etter direktivet artikkel 37. De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.2.

Til § 14

Paragrafen oppstiller de sentrale alminnelige registreringsvilkårene for varemerker, og vil gjennomføre registreringshindrene i artikkel 4 nr. 1 bokstav a til d i nytt varemerkedirektiv (artikkel 3 nr. 1 bokstav a til d i 2008-direktivet). Det foreslås en endring i *første ledd første punktum* for å gjennomføre endringen i kravet til gjengivelse av merket, artikkel 3 bokstav b i det nye direktivet. De alminnelige merknadene finnes i punkt 4.2.2 og 4.3 i høringsnotatet.

Det nåværende kravet om at merket må kunne gjengis grafisk endres til et krav om at merket må kunne gjengis i varemerkeregisteret på en klar og entydig måte. Dette skal forstås på samme måte som i direktivbestemmelsen, dvs. at gjengivelsen må være tilstrekkelig klar og entydig til at den gjør det mulig for

registreringsmyndigheten og allmennheten å fastslå den klare og presise gjenstanden for den beskyttelse som oppnås av innehaveren av registreringen. Formålet er at det skal være klart ut fra gjengivelsen hva som vil være gjenstand for beskyttelse. Både hensynet til Patentstyrets muligheter for klart å kunne fastslå beskyttelsesgjenstanden og muligheten for tredjeparter og allmennheten 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, entydig, 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 merker som ikke kan gjengis grafisk eller ellers oppfattes visuelt kan registreres, så lenge gjengivelsen er tilstrekkelig klar og presis. Dette vil for eksempel antakelig innebære at en digital lydfil kan anses som en gjengivelse som oppfyller kravet, i motsetning til gjeldende rett der det kreves et fullstendig notesystem jf. EU-domstolens dom i sak C-283/01 *Shield Mark*. Hvilke andre former for gjengivelse som er tilstrekkelig klare og tydelige vil bero på den til enhver tid tilgjengelige teknologi for gjengivelse av merker i registrene. Utviklingen og avklaringen her vil måtte skje gjennom praksis.

Det utfyllende regelverket til varemerkeforordningen inneholder nærmere krav til angivelse av merketype samt format og antall mv. av gjengivelsen for ulike typer av merker. Siden det er hensiktsmessig med en ensartet europeisk praksis når det gjelder kravene søkerne møter til gjengivelsen av merket, vil det legges opp til at Patentstyret kan gi retningslinjer som i stor grad samsvarer med det som vil gjelde for EU-varemerker, se merknadene til endringene i varemerkeforskriften § 8. Dette vil også være i samsvar med regel 3 til Singaporetraktaten.

Til § 15

Paragrafen oppstiller absolutte registreringshindre for varemerker satt av hensyn til offentlige interesser, og gjennomfører artikkel 3 nr. 1 bokstav f til h samt nr. 2 bokstav a i varemerkedirektivet 2008. Første ledd bokstav c gjennomfører i tillegg Norges forpliktelser til å verne statsflagg og visse offentlige våpen mv. mot varemerkeregistrering etter Pariskonvensjonen artikkel 6ter (jf. straffeloven § 165 bokstav b) samt forpliktelser etter Genèvekonvensjonene om vern for Røde Kors-emblemet og overenskomsten 14. mai 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt (jf. straffeloven § 166 bokstav b). I tillegg vernes kjennetegn for internasjonale organisasjoner av bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav a. Paragrafens andre ledd gjennomfører Norges forpliktelser etter TRIPS-avtalen artikkel 23 nr. 2.

Det foreslås endringer i første ledd for å gjennomføre de nye bestemmelsene i det nye varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav i til k samt artikkel 4 nr. 2. Det gjøres i tillegg redaksjonelle endringer i paragrafen uten realitetsbetydning. Nye bestemmelser om særlige registreringshindre for fellesmerker tas inn som nytt tredje ledd, jf. direktivet artikkel 31. De alminnelige merknadene finnes i punkt 4.2, 4.3 og 11.3.

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 nytt varemerkedirektiv. I første ledd bokstav b videreføres det absolutte

registreringshinderet for villedende merker, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav g i det nye direktivet. 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 Pariskonvensjonen artikkel 6ter hva gjelder tegn omfattet av straffeloven § 165 bokstav b.

I første ledd *ny bokstav d* innføres et nytt registreringshinder for varemerker som er utelukket fra registrering etter forskrifter etter matloven om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser for vin eller betegnelser for tradisjonelt særpreg. Bestemmelsen gjennomfører det nye varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav i, j og k. Den vil innebære et registreringshinder der registrering av et varemerke vil stride mot reglene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om vern av geografiske betegnelser for brennevin eller forordning (EU) nr. 251/2014 om vern for geografiske betegnelser for aromatiserte vinprodukter, jf. forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiske drikker § 2 og § 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, jf. forskrift 21. mars 2013 nr. 370 § 2. Endelig vil bestemmelsen innebære et registreringshinder der registrering av varemerke vil stride mot vernet for en opprinnelsesbetegnelse, geografisk betegnelse eller betegnelse for tradisjonelt særpreg på et næringsmiddel etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698. Det er bare der registrering vil stride mot det underliggende regelverket for den aktuelle betegnelsen at det vil foreligge et registreringshinder, for eksempel fordi en registrering vil snylte på renommeeet som er knyttet til betegnelsen.

Betegnelser vernet etter EUs forordning (EU) nr. 1151/2012 omfattes ikke av bestemmelsen, ettersom forordningen ikke er tatt inn i EØS-avtalen og slike betegnelser ikke har vern som sådan etter norsk rett. De av EUs betegnelser som er registrert etter den norske ordningen etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698, slik som for eksempel Gorgonzola og Prosciutto di Parma, vil være omfattet i kraft av den norske registreringen. En søknad om varemerkeregistrering av en betegnelse vernet etter EUs ordning vil dessuten kunne være utelukket hvis betegnelsen er kjent her i landet, og merket er villedende på grunn av at omsetningskretsen vil forbinde merket med den geografiske betegnelsen og feilaktig tro at varene har den kvalitet som er forbundet med denne.

I første ledd *ny bokstav e* videreføres registreringshinderet for geografiske betegnelser for vin og brennevin i samsvar med TRIPS-avtalen artikkel 23 nr. 2 so, jf. henvisningen til «internasjonale avtaler» i direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav i. Denne bestemmelsen finnes i nåværende andre ledd i § 15. Det er nødvendig å videreføre dette registreringshinderet ved siden av den nye bestemmelsen i bokstav d, ettersom TRIPS-avtalen verner også betegnelser som ikke er registrert etter EUs ordninger gjennomført i norsk rett. Også i SOU 2016:79 er det foreslått å videreføre det særskilte registreringshinderet for geografiske opprinnelsesbetegnelser for vin og brennevin av hensyn til TRIPS-avtalen, se s. 472. Registreringshinderet for varemerker som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk opprinnelsesbetegnelse for vin eller brennevin, med mindre varen har den geografiske opprinnelsen som utpekes,

videreføres følgelig i bokstav d, men slik at uttrykket «geografisk opprinnelsesbetegnelse» erstattes av «geografisk betegnelse», som er mer vanlig å bruke som et samlebegrep. Den samme endringen gjøres i § 5 tredje ledd.

I *ny bokstav f* i første ledd gjennomføres nytt varemerkedirektiv artikkel 4 nr. 1 bokstav l om navn på plantesorter som er beskyttet etter planteforedlerloven. Bestemmelsen tydeliggjør at et varemerke ikke kan registreres dersom det inneholder eller i vesentlige elementer gjengir et navn på en plantesort beskyttet etter planteforedlerloven. Registreringshinderet gjelder bare der merket søkes registrert for varer i form av en plantesort av samme eller nært beslektet art som den beskyttede sorten. Registreringshinderet kan ikke fjernes ved samtykke av innehaveren av planteforedlerretten, og vil være til hinder for at vedkommende selv søker registrering av sortsnavnet som varemerke.

For plantesortsnavn som faller utenfor bestemmelsen i bokstav f, vil varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 15 første ledd bokstav b likevel kunne medføre at sortsnavnet ikke kan registreres som varemerke.

I *andre ledd* innføres et nytt absolutt registreringshinder for tilfeller der søkeren har søkt varemerket registrert i ond tro, jf. nytt varemerkedirektiv artikkel 4 nr. 2. Bestemmelsen vil ha et overlappende anvendelsesområde med de relative registreringshindrene for tilfeller der noen søker registrert et varemerke som allerede er vernet for en annen i utlandet, jf. § 16 bokstav b, herunder tilfeller der en agent eller representant søker et merke registrert her i landet uten merkehaverens samtykke. Bestemmelsen her har imidlertid et bredere virkeområde. Vurderingstemaet «ond tro» henspiller etter EU-domstolens praksis primært på en vurdering av om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god forretningsskikk, jf. sak C-529/07 *Lindt Goldhase*. Bestemmelsens kjerneområde vil være tilfeller der søkeren er kjent med at det aktuelle kjennetegnet allerede benyttes av en annen, enten dette er som foretaksnavn, forretningskjennetegn eller varemerke. Dette vil også kunne omfatte tilfeller der en agent eller representant søker et merke registrert uten merkehaverens samtykke, og ikke kan påvise en rimelig grunn for handlingen. Det er situasjonen på søknadstidspunktet som er avgjørende ved vurderingen av ond tro, men det kan ses hen til omstendigheter fra før og etter søknadstidspunktet som kan belyse hvilke intensjoner søkeren hadde på søknadstidspunktet, slik som for eksempel om merket har blitt brukt. Det er den som hevder at det foreligger ond tro, som har bevisbyrden for dette, jf. Underrettens avgjørelse i T-136/11 *Pelikan* avsnitt 57.

I *tredje ledd* inntas nye bestemmelse om tilfeller der bestemmelsene for bruken av et fellesmerke strider mot offentlig orden eller moral, jf. *første punktum*, og om tilfeller der bestemmelsene for bruken av et kollektivmerke ikke åpner for medlemskap i sammenslutningen for næringsdrivende som tilbyr varer eller tjenester med opprinnelse i det aktuelle området, jf. *andre punktum* og punkt 11.3 i høringsnotatet.

Bestemmelsene for bruken av et fellesmerke kan stride mot offentlig orden eller moral hvis de inneholder vilkår som kan oppfattes som rasistiske eller på annen måte diskriminerende. Det nye absolutte registreringshinderet for slike tilfeller gjennomfører nytt varemerkedirektiv artikkel 31 nr. 1 avslutningsvis. I motsetning til under første ledd bokstav a er det her ikke selve merket, men bestemmelsene om bruken av det, som er vurderingstema. Hvis selve fellesmerket vil stride mot offentlig orden eller moral, er det første ledd bokstav a som er anvendelig. Der

både merket og bestemmelsene strider mot offentlig orden og moral, vil både bokstav a og bestemmelsen her utgjøre avslagsgrunn. Registrering skal likevel ikke avslås hvis søkeren endrer bestemmelsene om bruken av merket slik at de ikke lenger strider mot offentlig orden eller moral, jf. direktivet artikkel 31 nr. 3 og varemerkeloven §§ 23 og 24. Bestemmelsen i direktivet gjelder bare kollektivmerker, men bør gjelde også for garanti- eller kontrollmerker.

Det følger av direktivet artikkel 30 nr. 2 at bestemmelser for bruken av kollektivmerker som inneholder tegn som angir geografisk opprinnelse, skal åpne for at enhver næringsdrivende som omsetter de aktuelle varene eller tjenestene merket gjelder, kan bli medlem av sammenslutningen såfremt øvrige vilkår bestemmelsene fastsetter, slik som krav til produktenes kvalitet mv, er oppfylt. I motsetning til andre varemerker, kan det for fellesmerker registreres merker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 fjerde ledd. Kravet til at bestemmelsene for bruken av merket i slike tilfeller må åpne for medlemskap for enhver næringsdrivende som omsetter de aktuelle varer eller tjenester som merket gjelder med opprinnelse i det geografiske området merket viser til, vil tas inn i varemerkeforskriften § 4, men utgjør et så vidt vesentlig registreringsvilkår at det bør fremgå også av loven. En slik bestemmelse tas derfor inn i paragrafen her. Det er bare der øvrige krav for medlemskap etter bestemmelsene er oppfylt, at det vil foreligge rett til medlemskap i sammenslutningen. Hvis bestemmelsene for bruken av merket ikke åpner for dette, må søkeren gis anledning til å rette bestemmelsene før søknaden eventuelt avslås, jf. varemerkeloven § 23.

Registreringshinderet i direktivet artikkel 31 nr. 2 om tilfeller der et kollektivmerke er egnet til å villede med hensyn til dets karakter eller betydning, for eksempel der det blir oppfattet som noe annet enn ett kollektivmerke, er allerede dekket av den generelle bestemmelsen om villedende merker i § 15 første ledd bokstav b, og det er følgelig ikke nødvendig med lovendring for å gjennomføre denne bestemmelsen i direktivet, jf. punkt 11.3.3 i høringsnotatet. Tilfeller med villedende fellesmerker eller villedende bruk av slike merker kan også rammes av § 10.

Hvis fellesmerket 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. I tillegg vil det være ugyldighetsgrunn at bestemmelsene ikke oppfyller kravene til deres innhold etter paragrafen her og varemerkeforskriften § 4, for eksempel der bestemmelsene om bruken av merket strider mot offentlig orden eller moral. I slike tilfeller skal ugyldigkjennelse likevel ikke skje hvis mangelen rettes ved endring av bestemmelsene for bruken av merket, se merknadene til § 35 første ledd andre punktum.

Til § 16

Paragrafen oppstiller de relative registreringshindre for varemerker i form av eldre rettigheter. Den gjennomfører bestemmelser i artikkel 4 i varemerkedirektivet 2008. Det foreslås endringer i enkelte av bestemmelsene for å gjennomføre nye bestemmelser i det nye direktivet artikkel 5. Registreringshindrene vil ikke få anvendelse der innehaveren av den aktuelle eldre rettigheten samtykker til registreringen, jf. også direktivet artikkel 5 nr. 5. De alminnelige merknadene finnes i punkt 4.2.4, 4.2.6 og 4.3.

Det gjøres ingen endringer i bokstav a, som oppstiller et registreringshinder for tilfeller der varemerket krenker en annens rett til et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, og gjennomfører bestemmelser om dette som videreføres i det nye varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 1, nr. 2 og nr. 3 bokstav a samt artikkel 5 nr. 4 bokstav a. Klargjøringen i artikkel 5 nr. 3 bokstav a av at vernet for velkjente varemerker også gjelder der varene er av samme eller lignende slag følger allerede av bokstav a.

I *bokstav b* foreslås endringer for å legge bestemmelsen nærmere opp til ordlyden i direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav c. Innholdsmessig innebærer dette en endring ved at bestemmelsen snevres inn til kun å ramme tilfeller der et merke allerede er vernet for en annen i utlandet før søknaden om registrering her i landet innleveres, dvs. den vil ikke lenger få anvendelse i tilfeller av vern kun her i landet. Bestemmelsen snevres også inn til kun å gjelde eldre varemerker, ikke foretaksnavn eller forretningskjennetegn som brukes for varer eller tjenester. Tilfeller med foretaksnavn og forretningskjennetegn kan imidlertid omfattes av den nye generelle ond tro-bestemmelsen i § 15 andre ledd. I tillegg erstattes de nåværende vilkårene om kjennskap til den eldre bruken av merket og kriteriet om god forretningsskikk av det generelle ond tro-begrepet som benyttes i direktivet. Dette innebærer neppe noen vesentlig realitetsendring, da søkerens kunnskap og om handlingen strider mot god forretningsskikk normalt vil være sentrale momenter i en ond tro-vurdering.

Bokstav c utnytter muligheten til å oppstille registreringshindre for navn, portretter, opphavsrettigheter og industrielle rettigheter som videreføres etter direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b. Den eneste endringen som gjøres er at det tilføyes «eller lignende» etter «kunstnernavn» i bokstav c, jf. punkt 14.3 i høringsnotatet de alminnelige merknadene. Endringen bringer ordlyden i varemerkeloven i samsvar med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1, og 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.

I *bokstav e* gjøres bare den endring at henvisningen til landbrukskvalitetsloven fra 1932 utgår. Det synes ikke nødvendig å ha med denne, da alle de relevante forskriftene om vern av geografiske betegnelser som vil utgjøre registreringshinder, har hjemmel i matloven § 30. Bestemmelsen gjennomfører artikkel 5 nr. 3 bokstav c i det nye varemerkedirektivet, som oppstiller et relativt registreringshinder for opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. Virkeområdet er opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser som har et vern etter norsk rett som medfører en forbudsrett for innehaveren som gir grunnlag for å protestere mot registreringen av et varemerke. Dette vil omfatte betegnelser for vin og brennevin vernet etter EU-forordningene gjennomført i vin- og spritforskriften (se merknadene til § 15 første ledd bokstav d om hvilke forordninger dette omfatter) samt betegnelser for næringsmidler vernet etter den norske merkeordningen hjemlet forskrift 5. juli 2002 nr. 698.

Til § 22

Paragrafen regulerer Patentstyrets registrering og kunngjøring av varemerker og fellesmerker, herunder registrering og kunngjøring av bestemmelsene for bruken av fellesmerker. Det gjøres en endring i *andre ledd* angående endringer i

bestemmelsene for bruken av fellesmerker, jf. nytt varemerkedirektiv artikkel 33. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.3.

For det første endres andre ledd *andre punktum* slik at plikten til å sende inn endrede bestemmelser for bruken av fellesmerke skal gjelde ved enhver endring, og ikke utløses først der det er skjedd en vesentlig endring. Ordlyden i direktivet stiller ikke krav om at det skal dreie seg om en vesentlig endring for at meldeplikten skal gjelde, men det kan ikke være slik at enhver liten endring, slik som retting av skrivefeil eller lignende, behøver å meldes inn.

Videre slås det fast at Patentstyret skal registrere og kunngjøre endringene, med mindre kravene etter § 12 tredje ledd første punktum, dvs. kravene til bestemmelsene etter varemerkeforskriften § 4, eller § 15 ikke er oppfylt. I § 15 er det første ledd bokstav b om villedende merker og nytt tredje ledd om at bestemmelsene for bruken av merket ikke må stride mot offentlig orden eller moral, og for kollektivmerker som angir geografisk opprinnelse må åpne for medlemskap i sammenslutningen for andre næringsdrivende som oppfyller vilkårene. Patentstyret skal bare registrere og kunngjøre endringene hvis bestemmelsene for bruken av merket etter endringene oppfyller registreringsvilkårene. Hvis endringene ikke oppfyller registreringsvilkårene, må Patentstyret gi merkehaveren adgang til å rette manglene, jf. § 23, før det eventuelt avslås å registrere og kunngjøre endringen.

I nytt *tredje punktum* presiseres at endringene i bestemmelsene får virkning fra den dagen de innføres i varemerkeregisteret, jf. direktivet artikkel 33 nr. 3.

Til § 23

Paragrafen regulerer tilfeller der søknaden ikke oppfyller vilkårene for registrering som angitt i § 20, og har bestemmelser om adgang til retting av mangler. Den regulerer også hvilke opplysninger som må foreligge for at søknaden skal bli tildelt en leveringsdag, jf. også varemerkeforskriften § 5. Hvis opplysningene som skal til for å få søknads- eller leveringsdag ikke foreligger, vil søkeren gis anledning til retting også av slike mangler, men søknaden vil ikke gis en søknadsdato av Patentstyret før disse opplysningene er innkommet. Etter någjeldende *andre ledd andre punktum* gis ikke søknaden leveringsdag før en gjengivelse av varemerket og en liste over de varer og tjenester merket søkes registrert for, er innlevert. Det følger imidlertid av direktivet at søknaden ikke skal gis søknadsdag før også opplysninger som identifiserer søkeren er innkommet, jf. artikkel 38 nr. 1 jf. 37 nr. 1 bokstav b, og at gjengivelsen av varemerket skal være klar og entydig for at søknadsdag skal gis. For å sikre fullt samsvar med direktivet bør dette også innføres som krav også i bestemmelsen her. De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.3.

Til § 27

Paragrafen regulerer behandlingen av innsigelser. Det foreslås å tilføye en ny bestemmelse i *fjerde ledd* om at Patentstyret, der partene ved felles begjæring ber om dette etter at merkehaveren er gitt melding om innsigelsen, skal gi en utsettelse av saksbehandlingen med to måneder med sikte på å oppnå en minnelig løsning av saken. Bestemmelsen vil gjelde tilsvarende for Klagenemnda for industrielle rettigheter ved klagebehandling. Der partene ber om en slik utsettelse skal altså ikke skje noen videre behandling av innsigelsen før fristen er utløpt. Bestemmelsen gjennomfører artikkel 43 nr. 3 i nytt varemerkedirektiv. Direktivet

artikkel 43 nr. 1 og 2 er allerede oppfylt ved varemerkeloven § 26. De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.8.

Ordningen med mulighet for to måneders stansing av saksbehandlingen etter felles begjæring fra partene innebærer ikke at Patentstyret eller Klagenemnda av eget initiativ skal gjøre noen undersøkelser med partene for å få klarlagt om det kan være aktuelt stanse saksbehandlingen i en viss tid for å sondere mulighetene for et forlik, eller utføre noen forsøk på mekling mellom partene. Dette kunne lett oppfattes som en uheldig forhåndsvurdering med hensyn til mulighetene for innsigeren til å vinne frem. Det er altså bare der partene selv av eget tiltak ber om stansing av saksbehandlingen, at dette skal innvilges. Patentstyret eller Klagenemnda skal heller ikke ha noen rolle i forhandlingene mellom partene, men avvente utfallet av disse med sikte på om saksbehandlingen skal gjenopptas eller saken avsluttes.

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 imidlertid være adgang for Patentstyret og Klagenemnda i særlige tilfeller til å fortsette innsigelsesbehandlingen til tross for at innsigelsen trekkes, hvis det gjør seg gjeldende sterke offentlige hensyn som tilsier en oppheving av registreringen, jf. fjerde ledd andre punktum i paragrafen her. Denne bestemmelsen flyttes sammen med resten av fjerde ledd, til nytt *femte ledd*.

Til § 29

Paragrafen regulerer innholdet i avgjørelser i innsigelsessaker, med unntak av avgjørelser om overføring av varemerkeregistreringer, som reguleres særskilt i § 28. I *første ledd* innføres en ny bestemmelse om at en registrering ikke kan oppheves ved innsigelse der bruksplikten for det eldre varemerket som er grunnlag for innsigelsen ikke er oppfylt, jf. punkt 9.3 i de alminnelige merknadene. Dette 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. Den nye bestemmelsen gjennomfører artikkel 44 i nytt varemerkedirektiv, og må ses i sammenheng med andre regler om sanksjonering av manglende bruk av registrerte varemerker, se § 35 andre ledd første punktum og § 60 nytt andre punktum.

Utgangspunktet i innsigelsessaker er at en varemerkeregistrering skal oppheves hvis den er skjedd i strid med et av registreringshindrene i §§ 14 til 16 og registreringshindringen fortsatt foreligger. I første ledd nytt *andre punktum* tilføyes en ny bestemmelse om at registreringen likevel ikke kan oppheves på det grunnlag at bruk av merket ville krenke innsigerens registrerte varemerke, hvis innsigeren ikke kan godtgjøre at kravet til bruk for det eldre merket etter varemerkeloven § 37 var oppfylt på søknadsdagen for det yngre merket, slik at vilkårene for sletting er oppfylt. Hvis det er påberopt prioritet for det yngre merket etter § 19, er det prioritetsdagen som er det relevante skjæringstidspunktet. Innsigeren må sannsynliggjøre at merket har vært i reell bruk, eventuelt at det er rimelig grunn for den manglende bruken. Enhver form for dokumentasjon som kan belyse bruken av merket, slik som salgstall, markedsføringsmateriale mv, vil være relevant å legge frem. Eventuell bruk som er igangsatt av innsigeren etter søknadsdagen for det yngre merket, er ikke relevant.

Hvis kravene til bruk bare er oppfylt for deler av de varer eller tjenester innsigerens merke er registrert for og som ligger til grunn for innsigelsen, skal det ved vurderingen av om det er konflikt mellom merkene bare tas i betraktning de varer eller tjenester som bruksplikten er oppfylt for. Hvis innsigerens merke 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 innsigerens varemerkerett. Det er imidlertid bare der registreringshaveren knytter anførsler til manglende bruk av det eldre merket, og bare der det har gått mer enn fem år siden registreringen av dette var endelig, at det vil være relevant for innsigeren å legge frem dokumentasjon for oppfyllelse av kravene til bruk. Det følger allerede av varemerkeloven § 37 at manglende bruk først er relevant som grunnlag for sletting når det har gått mer enn fem år fra den endelige avgjørelsen om registrering av et varemerke.

Selv om det ikke kan sannsynliggjøres at kravene til bruk etter § 37 er oppfylt, med den følge at innsigerens merke ikke kan utgjøre grunnlag for opphevelse av registreringen, må det likevel vurderes om det er andre grunnlag innsigeren har anført for å oppheve registreringen, slik som for eksempel manglende særpreg, som får anvendelse. Slik andre grunnlag avskjæres ikke ved at kravene til bruk for innsigerens merke ikke er oppfylt.

Nåværende andre punktum i første ledd videreføres med enkelte endringer i nytt *tredje punktum*. Endringene er en konsekvens av artikkel 36 i det nye direktivet artikkel 36, som krever at bestemmelsene for bruken av fellesmerker må oppfylle kravene som stilles til deres innhold etter artikkel 30 jf. 31, likevel slik at registreringen ikke skal kjennes ugyldig der dette repareres i forbindelse med ugyldighetssaken. Det må følgelig presiseres i bestemmelsen her at registreringen av et fellesmerke skal oppheves der bestemmelsene for bruken av merket ikke var innlevert før registreringen, eller der de innholdsmessige kravene til bestemmelsene etter § 12 andre ledd første punktum, jf. varemerkeforskriften § 4, eller § 15 andre 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 ved bestemmelsen 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 om bruken av merket. Slike endringer vil ikke kunne avhjelpe mangler som består i f.eks. at fellesmerket krenker en annens kjennetegnsrett eller består av et tegn som ikke kan utgjøre et varemerke.

Til § 32

Paragrafen regulerer fornyelse av varemerkeregistreringer. Det gjøres en endring i *andre punktum* for å klargjøre at fornyelse kan skje for hele eller deler av de varer eller tjenester som er omfattet av den opprinnelige registreringen, jf. artikkel 49 nr. 4 i nytt varemerkedirektiv og punkt 12.10.3 i de alminnelige merknadene.

Til § 33

Paragrafen regulerer krav om fornyelse og behandlingen av disse, og det gjøres en endring i *første ledd* som klargjør at der fornyelse bare kreves for deler av de varer eller tjenester varemerkeregistreringen omfatter, skal fornyelse skje bare for disse

varene eller tjenestene, jf. nytt *fjerde punktum*. Bestemmelsen er i samsvar med artikkel 49 nr. 4 i nytt varemerkedirektiv, se punkt 12.10.3 i høringsnotatet.

Til § 35

Paragrafen regulerer de materielle vilkårene for å få registreringen av et varemerke opphevet som ugyldig. Dette kan skje ved administrativ overprøving hos Patentstyret etter reglene i § 40 eller ved ugyldighetssøksmål for domstolene. Det må gjøres endringer i bestemmelsen for å gjennomføre artikkel 4 nr. 4 andre punktum og artikkel 36 i det nye varemerkedirektivet, jf. hhv. punkt 4.2.3 og 4.3 og 11.4 i høringsnotatet. I tillegg gjøres visse endringer på bakgrunn av reguleringen i artikkel 46 av tidspunktet da bruksplikten må være oppfylt, jf. punkt 9.3.

Første ledd første punktum viser tilbake til de materielle registreringshindrene i §§ 14 til 16, og gjennomfører dermed disse også som ugyldighetsgrunner, jf. nytt varemerkedirektiv artikkel 4 og 5. Dette omfatter også de nye registreringshindrene som innføres ved endringer i § 15, se merknadene til disse bestemmelsene, herunder at ond tro gjøres til en absolutt ugyldighetsgrunn, jf. artikkel 4 nr. 2 i det nye direktivet. Det tilføyes en henvisning til at registreringen, foruten på grunnlag av passivitet etter § 8, også kan bestå der en vurdering etter bestemmelsene om mellomliggende rettigheter i ny § 7 a medfører at det ikke er grunnlag for å kjenne registreringen ugyldig fordi det ikke forelå registreringshinder på tidspunktet da merket ble registrert, jf. artikkel 8 i det nye varemerkedirektivet. Det vises til merknadene til § 7 a og omtalen av mellomliggende rettigheter i punkt 4.2.3 i de alminnelige merknadene.

I første ledd *andre punktum* gjøres tilføyelser til bestemmelsen om en egen ugyldighetsgrunn for fellesmerker for å gjennomføre artikkel 36 jf. artikkel 31 i det nye varemerkedirektivet, jf. punkt 11.3 i høringsnotatet. I tillegg gjelder for fellesmerkene de alminnelige ugyldighetsgrunnene etter første punktum. Etter gjeldende rett kan registreringen av et fellesmerke settes til side som ugyldig hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av merket, og dette ikke ble reparert under søknadsbehandlingen. Det nye direktivet artikkel 36 krever i tillegg at bestemmelsene må oppfylle kravene som stilles til deres innhold etter artikkel 30 jf. 31, likevel slik at registreringen ikke skal kjennes ugyldig der dette repareres i forbindelse med ugyldighetssaken. Det må følgelig presiseres ved tilføyelser i andre punktum at registreringen av et fellesmerke skal settes til side som ugyldig der de innholdsmessige kravene til bestemmelsene for bruken av merket etter § 12 tredje ledd første punktum, jf. varemerkeforskriften § 4, eller § 15 ikke var oppfylt, og manglene ikke rettes under ugyldighetssaken ved retting av bestemmelsene. I § 15 er det første ledd bokstav b og nytt tredje ledd som særlig er relevante. Hvis bestemmelsene for bruken av et kollektivmerket ikke åpner for at alle næringsdrivende som driver omsetning av varer med opprinnelse i det geografiske området et merket gjelder kan bruke merket, må mangelen rettes for å unngå at merket kjennes ugyldig. Det samme gjelder dersom bestemmelsene for bruken av et fellesmerke strider mot offentlig orden og moral. Søkeren gis ved bestemmelsen anledning til å oppfylle registreringsvilkår i ettertid, idet artikkel 36 krever at det skal være anledning til dette. Dette innebærer følgelig et unntak fra det som ellers gjelder om at registreringen kan oppheves der vilkårene ikke var oppfylt på søknadstidspunktet. Bestemmelsene får imidlertid bare betydning for så vidt gjelder ugyldighetsgrunner som lar seg reparere ved en etterfølgende endring

av bestemmelsene om bruken av merket. Slike endringer vil ikke kunne avhjelpe mangler som består i f.eks. at fellesmerket krenker en annens kjennetegnsrett eller består av et tegn som ikke kan utgjøre et varemerke.

I *andre ledd* er det gitt bestemmelser som avskjærer visse ugyldighetsgrunner. Det er bare de ugyldighetsgrunnene som uttrykkelig nevnes der som avskjæres, dvs. at andre grunnlag for ugyldighet fortsatt kan gjøres gjeldende, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 67 venstre spalte. Det er allerede gjeldende rett at et eldre merket 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. Dette videreføres, men det gjøres en endring i *første punktum* slik at det fremgår at bruksplikten for det eldre merket må være oppfylt både på søknadsdagen for det yngre merket som ønskes kjent ugyldig, eventuelt prioritetsdagen der det er påberopt prioritet, og på dagen da kravet om ugyldighet ble fremsatt. Bakgrunnen for endringen er presiseringen av disse tidspunktene i artikkel 46 nr. 1 og 2. De alminnelige merknadene finnes i punkt 9.3.

Dagen da kravet om ugyldighet ble fremsatt, vil for ugyldighetssøksmål for domstolene være dagen da stevning er levert i samsvar med domstolloven § 146 andre ledd. For krav om administrativ overprøving vil det være dagen da kravet ble innlevert til Patentstyret, dvs. datoen da kravet er innkommet til Patentstyret eller sendt per e-post hvis det benyttes elektronisk kommunikasjon, se forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 2. Hvis bruksplikten for det eldre merket ikke var oppfylt både på søknadsdagen for det yngre merket og på dagen da kravet om ugyldighet ble fremsatt, kan det eldre merket ikke utgjøre grunnlag for å få den yngre registreringen kjent ugyldig. Det eldre merket må altså ha oppfylt kravet til reell bruk etter § 37 både i femårsperioden før det yngre merket ble søkt registrert, og i femårsperioden før kravet om ugyldighet ble fremsatt. I tilfeller der femårsperioden ikke var begynt å løpe på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket, fordi det enda ikke var gått fem år siden registreringen av det eldre merket, vil registreringen av det eldre merket likevel ikke kunne slettes etter § 37, og merket vil da utgjøre et gyldig mothold mot det yngre 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 merket, vil bruksplikten etter § 37 ikke slå inn. Det eldre merket vil da utgjøre et grunnlag for å oppheve registreringen av det yngre merket, selv om det enda ikke er tatt i reell bruk. Hvis bruksplikten for det eldre merket bare er oppfylt for enkelte av de varer eller tjenester som det er registrert for og som er grunnlag for vurderingen mot det yngre merket, skal det ved vurderingen bare skje i relasjon til disse varene eller tjenestene, jf. artikkel 46 nr. 1 og 4. Dette er reflektert i ordlyden i andre ledd andre punktum ved uttrykket «de varer eller tjenester det gjelder».

Det er bare der innehaveren av det yngre merket knytter anførsler til bruksplikten for det eldre merket, at dette vil bli gjenstand for prøving i saken. For å oppfylle bruksplikten, kan det fremlegges enhver relevant dokumentasjon, for eksempel i form av markedsføringsmateriale. Der innehaveren av det eldre merket mener å ha rimelig grunn for manglende bruk, er det dette som må sannsynliggjøres. Hvis det ikke er sannsynlighetsovervekt for at bruksplikten er oppfylt for de relevante varer og tjenester på de relevante tidspunkter, kan registreringen av det yngre merket ikke settes til side som ugyldig på grunnlag av at registreringen krenker retten til

det eldre merket etter § 4. Registreringen kan likevel settes til side på eventuelle andre anførte ugyldighetsgrunnlag.

I *andre ledd andre punktum* videreføres bestemmelsen om at merker som har vern kun i kraft av lokal innarbeidelse, ikke utgjør ugyldighetsgrunn. Slike merker vil likevel utgjøre grunnlag for å nekte registrering etter varemerkeloven § 20 jf. § 16 a og grunnlag for innsigelse etter § 26 jf. § 29 første ledd første punktum.

I *andre ledd nytt tredje punktum* inntas en ny bestemmelse om tidspunktet for særpregvurderingen i ugyldighetssaker, jf. punkt 4.2.3 og 4.3 i de alminnelige merknadene. Bestemmelsen gjennomfører nytt varemerkedirektiv artikkel 4 nr. 4, og slår fast at registreringen av et varemerke ikke kan kjennes ugyldig av den grunn at det var beskrivende, generisk eller manglet særpreg på søknads- eller registreringsdagen, hvis det har oppnådd særpreg gjennom bruk før tidspunktet da kravet om ugyldighet ble fremsatt. Tidspunktet da kravet om ugyldighet ble fremsatt skal forstås på samme måte som etter tredje ledd første punktum. Bestemmelsen her gjør unntak fra hovedregelen i § 14 tredje ledd om at særpreg må foreligge både på søknads- og registreringsdagen, og innebærer også et unntak fra det generelle utgangspunktet om at ugyldighetsgrunner ikke kan repareres i ettertid. Dersom merket manglet særpreg eller var beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene, 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 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 før etter at krav om ugyldighet er fremsatt.

Den nye bestemmelsen i tredje punktum 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 enda 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, og de to merkene må sameksistere uten at innehaverne kan gjøre inngrepssanksjoner gjeldende mot hverandre. Dette er regulert i ny § 7 a og § 9 første ledd.

Til § 37

Paragrafen regulerer vilkårene for sletting av varemerkeregistreringer ved manglende bruk, og innholdet i kravene til bruk av registrerte varemerker. Det gjøres enkelte mindre justeringer i paragrafen i samsvar med nytt varemerkedirektiv artikkel 16. De alminnelige merknadene finnes i punkt 9.3. I § 29 og § 60 innføres nye bestemmelser om at innsigelser og inngrepssøksmål ikke kan føre frem der bruksplikten ikke er oppfylt for merket som er grunnlag for innsigelsen eller søksmålet. Bestemmelsene om sletting ved manglende bruk er videreført i artikkel 19 i nytt direktiv, og bestemmelsen om at merker der bruksplikten ikke er oppfylt ikke kan utgjøre grunnlag for ugyldighet av en yngre varemerkeregistrering videreføres i artikkel 46, se merknader til endringene i § 35.

I *andre ledd første punktum* presiseres at det ved vurderingen av om merket er brukt i en form som ikke endrer dets særpreg, ikke har noen betydning om det aktuelle merket som er brukt også er beskyttet ved en egen varemerkeregistrering, jf. direktivet artikkel 16 nr. 5 bokstav a. Et merke i én registrering vil altså kunne

gi grunnlag for å oppfylle bruksplikten også etter en annen registrering, så lenge merkene ikke skiller seg fra hverandre utover enkeltheter som ikke endrer særpreget.

Til § 40

Det foreslås en endring i *tredje ledd andre punktum* som følge av at det åpnes for særskilt pant i varemerker, jf. punkt 10.2 i høringsnotatet. Endringen innebærer at panthavere skal ha varsel fra de som krever administrativ overprøving av et 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 varemerkeregistrering kan gjelde sletting helt eller delvis, jf. at slettingen ikke skal gis virkning i større utstrekning enn det grunnlaget for sletting som gjør seg gjeldende, jf. artikkel 45 nr. 5 i det nye varemerkedirektivet og punkt 12.9.3 i høringsnotatet.

Til § 46

Det slås fast ved endring i *andre ledd* at en registrering ikke kan slettes etter krav fra merkehaveren jf. første ledd hvis varemerket er pantsatt så lenge panteretten ikke er bort. Endringen er en følge av at det åpnes adgang til særskilt pantsettelse av varemerker, se punkt 10.2 i høringsnotatet.

Til § 51

Paragrafen regulerer behandlingen av klagesaker for Klagenemnda for industrielle rettigheter. Det foreslås endringer i *fjerde ledd* for å klargjøre at nemnda, på samme måte som Patentstyret, i saker om innsigelser og administrativ overprøving ikke kan gå utenfor de grunnlagene for oppheving av en varemerkeregistrering som er anført av innsigeren eller kravstilleren, jf. punkt 14.1 i de alminnelige merknadene.

Dette gjøres ved at det i fjerde ledd *andre punktum* tilføyes bestemmelser som slår fast at selv om nemnda kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen, kan nemnda likevel ikke ta hensyn til andre forhold, dvs. andre grunnlag for oppheving av registreringen, enn dem som er berørt i innsigelsen eller kravet om administrativ overprøving. Poenget med denne presiseringen er at nemnda ikke av eget tiltak kan ta opp grunnlag for oppheving som ikke er berørt av partene. Nemnda vil likevel, på samme måte som Patentstyret, ha en viss frihet til å tolke partenes anførsler. Nemnda vil også, på samme måte som domstolene, stå fritt til å anvende de riktige rettsregler på det opphevingsgrunnlaget som er påberopt.

Til § 52

Det er gjort endringer i *andre ledd fjerde punktum* slik at søksmål mot avgjørelse der Klagenemnda for industrielle rettigheter opphever en varemerkeregistrering etter innsigelse eller administrativ overprøving, eller opprettholder et vedtak fra Patentstyret om dette, skal rettes mot den private motparten i saken for Klagenemnda, og ikke lenger mot staten ved Klagenemnda. De alminnelige merknadene finnes i punkt 14.4.

Endringen vil innebære at staten ved Klagenemnda ikke lenger vil være part i saker der en varemerkeregistrering er opphevet etter innsigelse eller krav om

administrativ overprøving fra en tredjepart. Disse sakene vil formelt ha som gjenstand om Klagenemndas vedtak om oppheving er ugyldig, men skal behandles på samme måte som ugyldighetssaker ellers. Begge parter vil stå fritt til å trekke inn nye grunnlag og bevis, på samme måte som i ugyldighetssaker og saker om sletting ellers.

Til § 53

Paragrafen regulerer overdragelse av registrerte og innarbeidede varemerker. Det foreslås å klargjøre i *første ledd* nytt *andre punktum* at en søknad om registrering av varemerke kan overdras på lik linje med allerede registrerte varemerker, jf. artikkel 26 i nytt varemerkedirektiv. Videre foreslås å klargjøre i første ledd *første punktum* at en overdragelse kan skje helt eller delvis, dvs. at den kan gjelde hele eller deler av varefortegnelsen for merket, jf. artikkel 22 nr. 1 i det nye direktivet. Hvis en søknad eller varemerkeregistrering overdras delvis, må det skje en deling av registreringen, jf. varemerkeforskriften kapittel 3.

De alminnelige merknadene finnes i punkt 10.1 i høringsnotatet.

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 grunn av artikkel 25 nr. 1 og artikkel 26 i nytt varemerkedirektiv, jf. de alminnelige merknadene i punkt 10.3. Artikkel 25 nr. 3 og 4 i det nye 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 gir uttrykk for at det er rettslig adgang til å gi lisens, og slår fast at lisenshaveren ikke kan overdra sin bruksrett videre, med mindre annet er avtalt. I *første punktum* tas det 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 ikke ble ansett hensiktsmessig å nevne særskilt bare enkelte av de typer lisensavtaler som kan inngås, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 80. På bakgrunn særlig av at det nye direktivet har en bestemmelse om søksmålsrett som skiller mellom eksklusive lisenser og andre lisenser, synes det som at direktivets angivelse av typer av lisensavtaler bør inntas i lovteksten, jf. nye bestemmelser i *andre ledd*. En eksklusiv lisens betyr at merkehaveren selv ikke har rett til å bruke merket. En ikke-eksklusiv lisens kan være en enlisens, dvs. at merkehaveren har forpliktet seg til ikke å gi lisens til andre. Lisensen er likevel ikke eksklusiv, ettersom merkehaveren selv fortsatt kan bruke merket. En ikke-eksklusiv lisens kan også være en enkel lisens, som ikke er til hinder for at merkehaveren gir lisenser til andre lisenshavere innenfor samme område. Hvorvidt en lisens er eksklusiv eller ikke eksklusiv, vil ha betydning for de nye reglene om søksmålsrett i § 63. Angivelsen er også tatt inn i den svenske varumärkeslagen 6 kap. 4 § og den danske varemerkeloven § 40 stk. 1.

Det understrekes at angivelsen av visse typer lisenser i lovteksten ikke innebærer noen realitetsendring, og følgelig ikke innskrenker de typer av lisensavtaler som kan inngås sammenlignet med gjeldende rett. Videre klargjøres i andre ledd at lisensen kan gjelde en del av eller alle de varer eller tjenester merket er beskyttet

for, og at lisensen kan gjelde en del av eller hele landet. At lisensen kan begrenses saklig eller geografisk på denne måten, følger også av gjeldende rett. I tillegg vil lisensen kunne begrenses 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 som nytt tredje ledd. Tredje ledd gjennomfører artikkel 25 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet, som er uendret sammenlignet med artikkel 8 nr. 2 i 2008-direktivet.

Til § 55

Som følge av at det åpnes for utlegg og arrest i registrerte varemerker, jf. punkt 10.2 i høringsnotatet, endres § 55 slik at forbudet mot utlegg og annen separat tvangsfølgning bare gjelder for innarbeidede varemerker. Dette vil også omfatte såkalte «naturlige varekjennetegn» med vern etter varemerkeloven § 1 tredje ledd.

Til § 56

Paragrafen regulerer anmerkning av overdragelser og lisenser til registrerte varemerker i varemerkeregisteret, og rettsvirkningene av slike anmerkninger. Det foreslås endringer som følge av at søknader etter nytt varemerkedirektiv artikkel 26 skal omfattes av reglene om registrering av overdragelser og lisenser, og endringer som følge av forslaget om innføring av adgang til særskilt pantssettelse av og utlegg i registrerte varemerker. De alminnelige merknadene finnes i punkt 10 i høringsnotatet.

Det foreslås en endring i reglene i *andre ledd* 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 anmerkes i varemerkeregisteret. Dette vil også legge til rette for tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett, jf. høringsnotatet punkt 13. Både direktivet artikkel 26 og Singaporetraktaten artikkel 11 krever at endringer i eierforhold skal kunne anmerkes i varemerkeregisteret både for søknader og registrerte varemerker. Etter sin ordlyd åpner någjeldende andre ledd bare for anmerkning av slike endringer for registrerte merker, men i praksis innfører Patentstyret også endringer som gjelder varemerkesøknader i registeret. Endringen innebærer altså bare en tydeliggjøring av rettstilstanden. 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. Ved innføring i registeret av en delvis overdragelse, krever ikke bestemmelsen her at registreringen først må deles før anmerkning i registeret kan skje. Dette 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 pantssettelse og utlegg samt arrest i registrerte varemerker og søknader om varemerkeregistrering. De alminnelige merknadene finnes i punkt 10.2 i høringsnotatet. Reglene er utformet etter mønster av patentloven § 44 tredje og fjerde ledd samt syvende ledd.

I *første ledd første punktum* fremgår at panterrett i registrert varemerke eller varemerkesøknad skal anmerkes i varemerkeregisteret etter krav fra merkehaven eller panthaveren. Det vil bli gitt nærmere regler om anmerkning av pantsettelse i varemerkeforskriften, herunder om hvilke opplysninger om pantsettelsen som skal fremgå av registeret.

Etter *annet punktum* kan også overdragelse og frempantsettelse av panterrett som nevnt i panteloven § 4-15 andre ledd anmerkes i varemerkeregisteret. Ved overdragelse vil det være partene i overdragelsesavtalen som kan kreve anmerkning av overdragelsen. Ved frempantsettelse vil det være pantsetter og varemerkeholder i frempantsettelsesavtalen som kan kreve anmerkning i registeret.

Etter *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 dokumentasjon.

Etter *fjerde punktum* skal Patentstyret ved anmerkning av panterrett 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 er klare holdepunkter for at en annen er innehaver. 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 panterrett, 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 anmerkning av panterrett slettes når panteretten er opphørt. Panteretten vil alltid opphøre når en søknad bortfaller uten at det blir meddelt noen rettighet, og når en rettighet opphører. Søknaden eller rettigheten vil da slettes fra registeret. Siden panteretten skal anmerkes som en heftelse på søknaden eller rettigheten, vil anmerkningen av panteretten bli slettet, samtidig med at søknaden eller rettigheten slettes fra registeret. Hvis panteretten opphører før en søknad eller rettighet bortfaller, skal panteretten slettes. Når en søknad eller rettighet overføres til en annen, fordi den som er oppført i registeret som innehaver ikke har retten til varemerker, faller pant stiftet av den tidligere oppførte innehaveren bort, og må slettes 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 panteretten faller bort av andre grunner, f.eks. fordi pantkravet blir innfridd, vil det være opp til partene i panteavtalen å anmode om sletting. Hvis pantsetter krever sletting, må det legges frem dokumentasjon for at panteretten er bortfalt.

Andre ledd viser til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd, jf. tvisteloven § 33-7 annet ledd, når det gjelder anmerkning av utlegg og arrest 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 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. Det er derfor 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. Dersom vilkårene for å ta klagen under behandling er oppfylt, kan Patentstyret endre avgjørelsen hvis det 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. *femte punktum*. Klagesaken vil bestå av kravet om anmerkning, Patentstyrets nektelse, klagen og en eventuell uttalelse fra 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 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 finnes i punkt 10.2

Første ledd regulerer kollisjon mellom rettserverv som går ut på frivillig overdragelse av varemerke, herunder varemerkesøknad, meddelelse av avtalelisens, overdragelse av avtalelisens, pantsettelse som nevnt i panteloven § 4-15, 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 foreslås endringer i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 2 a slik at det gis 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 annet ledd foran en yngre, dersom den yngre retten hviler 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 tinglysingsloven §§ 23 til 26 og §§ 30 til 32 a tilsvarende anvendelse så langt de passer. Henvisningen til tinglysingsloven § 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 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 hviler på et frivillig rettserverv og erververen da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret kjente eller burde kjenne til den eldre driftstilbehørspanteretten, jf. *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 panterett 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 rettsserverv som gjelder et varemerke, selv om det eldre rettsserverv ikke er mottatt til anmerkning i Patentregisteret når driftstilbehørspanteretten mottas til anmerkning i Løsøreregisteret. En slik virkning følger verken av paragrafen her eller av annet rettsgrunnlag.

Til § 60

Paragrafen slår fast at det for registrerte varemerker gjelder en tilsvarende bestemmelse som for patenter etter patentloven § 61 og for design etter designloven § 43, ved at en domstol som behandler en sivil inngrepssak ikke kan bygge på at en varemerkeregistrering er ugyldig eller kan slettes med mindre det er avsagt dom eller truffet administrativt vedtak om ugyldighet eller sletting. Det gjøres en endring for å gjennomføre artikkel 17 i nytt varemerkedirektiv. De alminnelige merknadene finnes i punkt 9.3 i høringsnotatet.

Utgangspunktet er at innsigelser om ugyldighet og sletting av varemerkeregistreringer ikke kan vurderes prejudisielt i inngrepssaker, men må fremmes som en egen sak eller et eget motkrav som det treffes særskilt avgjørelse om, jf. tvisteloven § 15-1 annet ledd. I nytt *andre punktum* innføres et unntak fra dette, som går ut på at spørsmålet om bruksplikten er oppfylt for et eldre merke skal prøves prejudisielt i inngrepssaker, uten at det må være avsagt særskilt avgjørelse om sletting. Den nye bestemmelsen innebærer at merkehaveren, der den andre parten knytter anførsler til manglende bruk, må sannsynliggjøre at kravene til bruk av merket etter § 37 er oppfylt for de varer eller tjenester som merket er registrert for og som er grunnlag for påstanden om inngrep i femårsperioden forut for dagen da inngrepssøksmål ble reist. Motparten kan fremme innsigelsen om manglende oppfyllelse av bruksplikten som en ren innsigelse mot inngrepskravet, dvs. uten at det er nødvendig med et formelt motkrav etter tvisteloven § 15-1 andre ledd. Hvis saksøkeren ikke kan sannsynliggjøre at bruksplikten er oppfylt, skal motparten frifinnes for inngrep. Eventuell bruk av merket i tiden etter at inngrepssaken ble reist skal det ses bort fra.

Hvis det på tidspunktet da inngrepssak reises ikke har gått mer enn fem år fra endelig avgjørelse i registreringssaken for saksøkerens merke, følger det allerede av varemerkeloven § 37 at det ikke blir spørsmål om manglende oppfyllelse av bruksplikten. I slike tilfeller er det følgelig ikke grunnlag for frifinnelse for inngrep på dette grunnlaget, og spørsmålet om bruksplikt behøver da ikke prøves i inngrepssaken.

Direktivet regulerer ikke uttrykkelig spørsmålet om å avskjære andre sanksjoner mot inngrepet enn forbudsdom i tilfeller der bruksplikten ikke er oppfylt. Det må imidlertid legges til grunn at det i slike tilfeller heller ikke vil være grunnlag for andre varemerkerettslige sanksjoner i anledning inngrepet, slik som erstatning eller tiltak for å hindre nye inngrep.

Til § 63

Paragrafen regulerer søksmålsrett og rett til inntreden i inngrepssøksmål for lisenshaveren, og gjennomfører artikkel 25 nr. 3 og 4 i nytt varemerkedirektiv. I tillegg har paragrafen regler om søksmålsrett og inntreden i søksmål for fellesmerker, jf. artikkel 34 i det nye direktivet. De alminnelige merknadene finnes i punkt 10.3 og 11.5 i høringsnotatet.

Etter *første ledd* endres reguleringen av lisenshaverens søksmålsrett. Etter gjeldende rett er utgangspunktet at lisenshaveren ikke er avhengig av samtykke fra merkehaveren til å reise søksmål innenfor området lisensavtalen gjelder, mens utgangspunktet etter direktivet artikkel 25 nr. 3 nå blir at lisenshaveren må be om merkehaverens samtykke, med mindre det gjelder en eksklusiv lisens og merkehaveren etter å ha fått melding om at lisenshaveren vil ta ut søksmål, ikke selv reiser søksmål innen rimelig tid. Normalt vil lisensavtalen inneholde bestemmelser om søksmålsrett, og bestemmelsene her vil vike for slik avtale mellom partene.

Etter *andre ledd* har lisenshaveren rett til å tre inn som part i søksmål om varemerkeinngrep reist av merkehaveren for å kreve vederlag og erstatning for den del av inngrepet som rammer lisenshaveren, jf. direktivet artikkel 25 nr. 4. 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 i slike søksmål. Etter sin ordlyd er direktivbestemmelsen om dette ikke deklarasjonsmessig, og det må dermed antas at lisenshaverens rett på dette punktet ikke kan avskjæres ved avtale mellom partene.

Etter *tredje ledd første punktum* gjelder bestemmelsene i første og andre ledd om lisenshaverens søksmålsrett og rett til inntreden i merkehaverens inngrepssøksmål tilsvarende for brukere av fellesmerker. Også brukerne av fellesmerker vil følgelig være avhengig av merkehaverens samtykke for å reise inngrepssøksmål, med mindre annet er avtalt, for eksempel ved regulering i bestemmelsene for bruken av merket. I tillegg er brukerne gitt en rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren for å kreve vederlag og erstatning for inngrep som rammer vedkommende bruker. Samtidig kan det overlates til merkehaveren å kreve vederlag og erstatning på vegne av brukerne, og det fremgår av *andre punktum* i tredje ledd at merkehaveren har rett til å fremme slike krav på brukernes vegne. Bestemmelsene i tredje ledd gjennomfører artikkel 34 i det nye varemerkedirektivet.

Til § 64

Paragrafen regulerer varsel om søksmål. Det foreslås endringer i *første ledd første punktum* på grunn av de nye reglene om særskilt pantssettelse av varemerker, jf. punkt 10.2 i høringsnotatet, slik at panthaver skal ha melding per rekommandert brev fra den som reiser søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistring. 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 slikt søksmål, vil bero på avtalen mellom partene.

I første ledd *andre punktum* slås det også fast at bruker av fellesmerke, der denne etter bestemmelsene i § 63 tredje ledd har rett til å reise inngrepssøksmål, skal gi melding om dette til merkehaveren, på tilsvarende måte som en lisenshaver. Etter

gjeldende rett har brukerne ikke søksmålsrett, da denne er lagt utelukkende til merkehaveren etter någjeldende § 63 andre ledd. Når dette endres slik at brukerne kan ha søksmålsrett under visse omstendigheter, bør det innføres en bestemmelse om søksmålsvarsel i disse tilfellene. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5 i høringsnotatet.

I tillegg presiseres det at melding om søksmål etter første ledd andre punktum skal gis ved rekommandert brev. Dette er bare en klargjøring av hva som allerede ligger i kravet om at melding skal gis «på tilsvarende måte» som etter første punktum, jf. någjeldende ordlyd.

Hvis varslene som kreves etter første og andre ledd ikke er gitt, kan retten sette en frist for å gi slike meldinger etter tredje ledd. Hvis meldingen ikke gis innen fristen, skal søksmålet avvises.

Til § 67

Det gjøres en endring i *andre ledd bokstav d* for å klargjøre at varefortegnelsen i søknader om internasjonal varemerkeregistrering som leveres til Patentstyret skal være klar og entydig samt at klasseinndelingen etter Nice-klassifikasjonen skal benyttes, jf. punkt 12.4 i høringsnotatet.

Til § 71

Paragrafen regulerer behandling av innsigelser mot at internasjonale varemerkeregistreringer gis virkning i Norge.

På bakgrunn av artikkel 44 i det nye varemerkedirektivet gjøres en endring i *andre ledd* ved tilføyelse av et nytt *andre punktum* om at en internasjonal varemerkeregistrering ikke skal nektes gitt virkning i Norge på grunnlag av en rett til et eldre registrert varemerke hvis kravene til bruk for dette eldre merket ikke er oppfylt. Bestemmelsen skal forstås på samme måte som den nye tilsvarende bestemmelsen i § 29 første ledd nytt andre punktum, og det vises til merknadene til denne. Skjæringstidspunktet for vurderingen av om kravene til bruk er oppfylt er den internasjonale registreringsdagen, eventuelt prioritetsdagen for den internasjonale registreringen dersom dette er tidligere.

De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.8.3.

Til § 80

Paragrafen regulerer adgangen til å få en sak tatt under behandling til tross for fristoversittelse. Som følge av Singaporetraktaten artikkel 14 og regel 9 nr. 3 bokstav c i de utfyllende reglene til traktaten må den siste fristen for å levere krav om å få saken tatt under behandling forlenges fra fire til seks måneder, jf. *første ledd andre punktum*. I tillegg til denne fristen gjelder også en frist på to måneder regnet fra da fristoversittelsen opphørte. Hvis denne fristen er utløpt, har det ingen betydning om kravet er levert innen seks månedersfristen, ettersom begge fristene må være overholdt for at kravet kan tas under behandling. De alminnelige merknadene finnes i punkt 13 i høringsnotatet.

Til § 82

Det gjøres en endring i bokstav e for å tydeliggjøre at loven gir hjemmel for forskrifter om anmerkninger i varemerkeregisteret og om behandlingen av disse. Bakgrunnen for endringen er forslaget om å åpne for særskilt pantssettelse og

utlegg i registrerte varemerker og varemerkesøknader, som vil medføre behov for regler i varemerkeforskriften om anmerkning av slike rettsstiftelser.

17.2 Merknader til endringene i patentloven

Til § 27

Det gjøres en endring i *tredje ledd tredje punktum* slik at søksmål mot avgjørelse der Klagenemnda for industrielle rettigheter opphever et patent etter innsigelse, eventuelt opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om dette, skal rettes mot den private motparten i saken for Klagenemnda og ikke mot staten ved Klagenemnda. Det vises til de alminnelige merknadene i punkt 14.4 og merknadene til den tilsvarende endringen i varemerkeloven § 52.

Til § 52 e

Det gjøres en endring i *tredje ledd tredje punktum* slik at søksmål mot avgjørelser der Klagenemnda for industrielle rettigheter eller Patentstyret har opphevet et patent som ugyldig eller opprettholdt patentet i endret form ved administrativ overprøving, skal rettes mot den private motparten i saken, og ikke mot staten ved Klagenemnda eller Patentstyret. De alminnelige merknadene finnes i punkt 14.4.

Når saken skal gå videre mellom de private partene, vil det i realiteten ikke være det administrative vedtaket, men patentets gyldighet, som er søksmålgjenstand. Partene skal da stå like fritt til å trekke inn nye påstandsgrunnlag og bevis som i ugyldighetssaker ellers.

Det presiseres i tredje ledd *fjerde punktum* at § 52 første ledd andre punktum gjelder tilsvarende, dvs. at patenthaver står fritt til å trekke inn nye subsidiære kravsett i saken for domstolen, for det tilfelle at retten finner at patentet ikke kan opprettholdes i sin opprinnelige form. Også her blir løsningen altså den samme i sakene om domstolsprøving av avgjørelser etter administrativ overprøving som i ugyldighetssaker.

Nåværende fjerde punktum i tredje ledd blir nytt *femte punktum*.

17.3 Merknader til endringene i foretaksnavneloven

Til § 2-5

For å oppnå harmonisering 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», jf. punkt 14.2.4 i de alminnelige merknadene. Dette er ikke ment å innebære noen realitetsendring, men er en harmonisering med hva som gjelder for varemerker etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

Til § 2-6

I *første ledd* endres angivelsen av registreringshinderet for eldre varemerker, foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, for å oppnå samsvar med hvordan dette er angitt i varemerkeloven § 16 bokstav a. Det er ikke tilsiktet noen realitetsendring.

I nytt *andre ledd* innføres en ny bestemmelse om at foretaksnavn ikke kan registreres hvis søkeren var i ond tro da søknaden ble innlevert, se punkt 14.2.4 i de alminnelige merknadene. Bestemmelsen skal forstås på samme måte som den

tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven § 15 andre ledd, og det vises til merknadene til denne. For foretaksnavn er imidlertid regelen om ond tro gjort til et relativt registreringshinder, da dette er et skjønsmessig vurderingstema som ikke egner seg for prøving av registerfører forut for registrering på foretaksnavneområdet. Ved at bestemmelsen er plassert i § 2-6 vil spørsmålet om ond tro kunne prøves av Patentstyret i saker om administrativ overprøving.

I kjerneområdet for bestemmelsen vil være tilfeller der søkeren uten tillatelse og illojalt har tilegnet seg en annens kjennetegn. Den må forstås i overensstemmelse med EU-domstolens praksis om den tilsvarende bestemmelsen for varemerker.

Til § 3-2

Paragrafen regulerer innholdet i eneretten til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, og det tas inn nye bestemmelser i nytt *tredje og fjerde ledd* som er hentet fra nåværende § 3-3 første og andre ledd. Disse flyttes til § 3-2 siden § 3-3 får nye bestemmelser om begrensninger i eneretten. Nåværende § 3-3 første ledd blir nytt tredje ledd i § 3-2. Nåværende § 3-3 andre ledd flyttes til nytt fjerde ledd i § 3-2, og omformuleres i tråd med hvordan vernet for velkjente varemerker (kodakvern) er angitt i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav c, se de alminnelige merknadene i punkt 14.2.3. Det er ikke med dette tilsiktet noen realitetsendring.

Til § 3-3

I denne paragrafen tas det inn nye bestemmelser om avgrensning av eneretten til foretaksnavn, se punkt 14.2.3 i de alminnelige merknadene. Innholdet i nåværende § 3-3 er flyttet til § 3-2.

For det første slås det i *første punktum* 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.

Videre slås i *andre punktum nr. 1* fast at retten til foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn ikke er til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker sitt eget navn eller sin 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 personers navn. Hvis foretaksnavnet inneholder eget personnavn, vil imidlertid bestemmelsen her få anvendelse. I andre punktum *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. Dette vil blant annet kunne omfatte bruk av stedsnavn.

Til § 3-6

Det gjøres en endring i *første ledd første punktum* og *niende ledd første punktum* slik at krav om administrativ overprøving kan fremmes, og Patentstyret kan oppheve registreringen av foretaksnavnet, ikke bare registreringen er skjedd i strid med eldre rettigheter etter § 2-6, men også hvis den strider mot de alminnelige registreringsvilkårene etter §§ 2-3 eller § 2-5, jf. punkt 14.2.5 i høringsnotatet.

Hvis kravet om overprøving er basert på en eldre rettighet, er det innehaveren av den eldre rettigheten som kan kreve overprøving etter første ledd. For absolutte

grunner etter §§ 2-3 og 2-5, samt den nye bestemmelsen om ond tro i § 2-6 andre ledd, kan krav om overprøving fremsettes av enhver. Det er også mulig å anføre i et og samme krav at registreringer må oppheves på grunnlag både av absolutte og relative registreringsvilkår.

Videre tilføyes et nytt *andre punktum* i niende ledd om at Patentstyret ikke skal oppheve registreringer av et foretaksnavn på grunnlag av kollisjon med et eldre registrert varemerke, jf. §§ 3-2 og 3-3, hvis vilkårene for å slette registreringer av det eldre merket etter varemerkeloven § 37 på grunn av manglende bruk var oppfylt på dagen da foretaksnavnet ble søkt registrert. Bestemmelsen tar sikte på harmonisering med det som vil gjelde i innsigelsaker og saker om administrativ overprøving av varemerker, jf. varemerkeloven § 29 og § 35 andre ledd første punktum. De alminnelige merknadene finnes i punkt 14.2.2.

Til § 3-8

Det gjøres en endring i *fjerde ledd fjerde punktum* slik at søksmål i tilfeller der Klagenemnda opphever en registrering av et foretaksnavn etter administrativ overprøving, eller opprettholder et vedtak fra Patentstyret om dette, skal rettes mot den private motparten i saken for nemnda og ikke mot staten ved Klagenemnda. De alminnelige merknadene finnes i punkt 14.4, og det vises også til merknadene til den tilsvarende endringen i varemerkeloven § 52.

17.4 Merknader til endringene i designloven

Til § 7

Det gjøres en endring i *tredje ledd* slik at det innføres et tilsvarende registreringshinder for tilfeller der designen krenker en annens rett til et navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, som det tilsvarende registreringshinderet etter varemerkeloven § 16 bokstav c og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. Bestemmelsen skal forstås på samme måte som disse bestemmelsene, og det vises til de alminnelige merknadene i punkt 14.3. Det gjøres også redaksjonelle og språklige endringer uten realitetsbetydning. På samme måte som i varemerkeloven § 16 bokstav e anses det ikke nødvendig å vise til landbrukskvalitetsloven som hjemmel for forskrifter om beskyttede geografiske betegnelser. De aktuelle forskriftene har alle hjemmel i matloven, se merknadene til endringen i § 16 bokstav e.

Til § 39

Det gjøres en endring i *andre ledd fjerde punktum* slik at søksmål mot avgjørelse der Klagenemnda for industrielle rettigheter opphever en designregistrering etter administrativ overprøving, eventuelt opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om dette, skal rettes mot den private motparten i saken for Klagenemnda og ikke mot staten ved Klagenemnda. Det vises til de alminnelige merknadene i punkt 14.4 og merknadene til den tilsvarende endringen i varemerkeloven § 52.

17.5 Merknader til endringene i panteloven

Til kapittel 4

Det er gjort en tilføyelse i kapitteloverskriften, for at den skal reflektere at kapitlet 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 merknadene finnes i punkt 10.2. Nye bestemmelser om pantsettelse av registrerte varemerker tas inn i §§ 4-15 og 4-16.

De generelle bestemmelsene om avhendelse og lisensiering, bortfall av panteretten og avtale om realisasjon som i dag finnes i §§ 4-15 til 4-17, flyttes til og videreføres i § 4-17 og nye §§ 4-18 og 4-19, med kun enkelte mindre justeringer som følge av at de nå også skal gjelde for pantsettelser av varemerker og varemerkesøknader.

Til § 4-15

Paragrafen regulerer adgangen til særskilt pantsettelse ved avtale av registrerte varemerker og varemerkesøknader, noe artikkel 23 og 26 i nytt varemerkedirektiv krever at statene åpner for. I dag er det ikke adgang til dette i norsk rett. De alminnelige merknadene finnes i punkt 10.2 i høringsnotatet.

Første ledd første punktum 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 eller internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i Norge i samsvar med varemerkeloven § 70.

Videre kan etter første ledd *andre punktum bokstav a* nasjonale varemerkesøknader som er innført i varemerkeregisteret pantsettes, dvs. at søknaden må altså være innført i registeret før den kan pantsettes. Det har sammenheng med at rettsvern etableres gjennom at panteretten registreres i patentregisteret, jf. § 4-16. Videre kan etter 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. Panteretten vil for internasjonale registreringer bare omfatte de rettighetene den internasjonale varemerkeregistreringen gir i Norge, og vil ikke berøre rettighetene i andre stater. Etter *bokstav c* kan overførbar avtalelisens som er registrert i varemerkeregisteret også pantsettes. Lisensen kan gjelde et varemerke eller en varemerkesøknad, men ikke lisens til en internasjonal varemerkeregistrering, siden disse ikke anmerkes i varemerkeregisteret, men i registeret til Det internasjonale byrået ved WIPO. Etter varemerkeloven § 54 kan ikke retten etter en lisensavtale overdras 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 panteretten hvis en pantsatt varemerkesøknad deles, eller hvis en oppfinnelse i en pantsatt søknad skilles ut i en ny søknad, jf. varemerkeforskriften kapittel 3. I disse tilfellene vil panteretten omfatte både den opprinnelige søknaden og avdelte eller utskilte søknader. Patentstyret må i slike tilfeller sørge at panteretten er anmerket både på den opprinnelige søknaden og på avdelte eller utskilte søknader.

Tredje ledd 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 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 på samme måte som vernet i kraft av det registrerte varemerket.

Til § 4-16

Paragrafen regulerer hvordan rettsvern etableres for panterett etter § 4-15. De alminnelige merknadene finnes i punkt 10.2.

Etter *første punktum* får panteretten rettsvern ved anmerkning i varemerkeregisteret. Etter *andre punktum* får frempantsettelse, det vil si pantsettelse av panteretten, rettsvern på samme måte.

17.6 Merknader til endringene i tvangsfullbyrdelsesloven

Til § 1-3

Det gjøres en endring slik at paragrafens *andre ledd femte punktum* også viser til de nye reglene om pantsettelse av registrerte varemerker, jf. punkt 10.2 i høringsnotatet.

17.7 Merknader til endringene i tvisteloven

Til § 34-7

Det gjøres endringer i bestemmelsen som følge av endringene i tolloven kapittel 15. De alminnelige merknadene finnes i punkt 15.4.

I *første ledd andre punktum* tas det inn en henvisning til de nye bestemmelsene i tolloven § 15-1 fjerde ledd, som innebærer at også retten vil kunne beslutte midlertidig forføyning om tilbakehold der bare avsenderen handler i næringsvirksomhet og i tilfellene med transitt som omhandlet av denne bestemmelsen. Det vises til merknadene til tolloven § 15-1 fjerde ledd. Domstolenes kompetanse til å beslutte midlertidig forføyning bør være like omfattende som tollmyndighetenes egen kompetanse til å beslutte tilbakehold. Nåværende andre punktum flg. blir tredje til femte punktum.

I *andre ledd* endres henvisningene til tolloven kapittel 15 som følge av endringene i kapitlet. Tredje ledd videreføres uendret.

17.8 Merknader til endringene i tolloven

Til § 15-1

Paragrafen regulerer tollmyndighetenes adgang til å holde tilbake varer av eget tiltak der det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel vil utgjøre inngrep i en immaterialrettighet. Det gjøres endringer som følge av at adgangen til tilbakehold utvides til tilfeller av privatimport og transitt, se punkt 15.3 i de alminnelige merknadene. I tillegg endres paragrafoverskriften som følge av at det ikke lenger bør vises til midlertidig forføyning når tollmyndighetene i § 15-2 gis kompetanse til å beslutte slikt tilbakehold som tidligere måtte besluttes av domstolene ved midlertidig forføyning.

I *fjerde ledd* tas det for det første inn en ny bestemmelse i *første punktum* som klargjør at adgangen til tilbakehold også gjelder i tilfeller av innførsel av varer som begrunnet mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter der bare

avsenderen, dvs. den som sender varen til Norge, handler i næringsvirksomhet. Immaterialrettigheter skal også her forstås som immaterialrettigheter som nevnt i tvisteloven § 28 A-1 tredje ledd første punktum, på samme måte som etter § 15-1 første ledd. Bestemmelsen innebærer at private forbrukere som kjøper varer for eksempel over internett og får dem sendt til Norge, kan risikere at varen holdes tilbake av tollmyndighetene og ødelegges etter de forenklede prosedyrene regulert i kapittel 15 der varen innebærer inngrep i en immaterialrettighet, f.eks. ved å være en varemerkeforfalskning. Det kan ikke rettes andre inngrepssanksjoner mot den private kjøperen utover at varen holdes tilbake og eventuelt destrueres.

Bestemmelsen innebærer at norsk rett på dette punktet bringes i samsvar med rettstilstanden i EU-landene etter forordning nr. 608/2013, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-98/13 *Rolex* som omtalt i punkt 15.2.7 i de alminnelige merknadene.

For privatimport vil det først og fremst være den nye bestemmelsen om småforsendelser i § 15-5 som vil være aktuell. Denne gjelder bare i tilfeller av varemerkeforfalskninger eller inngrep i retten til geografiske betegnelser for næringsmidler vernet etter forskriften 5. juli 2002 nr. 698 eller betegnelser for vin eller brennevin vernet etter markedsføringsloven § 31, samt ved inngrep i opphavsrett eller designinngrep, se merknadene til § 15-5.

I tillegg tas det i fjerde ledd *andre punktum* inn en ny bestemmelse om at tollmyndighetene kan holde tilbake varer som kommer inn i norsk tollområde uten å gå over i fri omsetning her i landet, dvs. varer i transitt mv., der varene utgjør varemerkeforfalskninger ved at de er påført varemerker som er identiske med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra merket som er beskyttet for de samme varene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. De alminnelige merknadene finnes i punkt 15.2.8.

Tilfeller der merket i vesentlige elementer ikke kan skilles fra det originale merket, tar sikte på tilfeller der merket skiller seg så lite fra det beskyttede varemerket at ulikhetene kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker. På samme måte som ellers, vil varemottakeren i destinasjonslandet måtte varsles om tilbakeholdet og bes om samtykke til ødeleggelse av varene. Dersom mottakeren motsetter seg destruksjon, og fremlegger dokumentasjon for at det ikke foreligger inngrep i destinasjonslandet, f.eks. fordi det aktuelle varemerket ikke er beskyttet der, må tilbakeholdet oppheves og varene frigis.

Bestemmelsen i andre punktum tar sikte på å bringe rettstilstanden i Norge nært opp til det som vil gjelde i EU etter gjennomføringen av artikkel 10 nr. 4 i det nye varemerkedirektivet. I motsetning til bestemmelsen i varemerkedirektivet er imidlertid bestemmelsen her en ren bestemmelse om tollmyndighetenes kontroll, ikke om innholdet i varemerkehaverens enerett mer generelt. I tillegg har bestemmelsen her et noe annet virkeområde ved at den ikke bare gjelder varer fra «tredjeland» slik som direktivets bestemmelse, men alle varer fra land utenfor Norge.

Forskriftshjemmelen i nåværende fjerde ledd er flyttet til nytt *femte ledd*.

Til § 15-2

Paragrafen endres for å innføre regler der kompetansen til å beslutte tilbakehold etter anmodning fra rettighetshaveren, som i dag ligger hos domstolene ved midlertidig forføyning, overføres til tollmyndighetene som gis kompetanse til å

treffe slike vedtak etter søknad fra rettighetshaveren. De alminnelige merknadene finnes i punkt 15.4. Det innføres nye regler om søknad fra rettighetshaveren til tollmyndighetene, om behandlingen av slike søknader og om innholdet i vedtak om tilbakehold.

Uttrykket «rettighetshaveren» i paragrafen her skal forstås i samme forstand som i § 15-1 første ledd, der det er klart at dette i tillegg til innehaver av immaterialrettigheten også omfatter lisenshaver med lisensrettigheter her i landet, se Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) s. 105. Innehaver av immaterialrettigheten vil for geografiske betegnelser være den sammenslutning av produsenter som har rett til å benytte betegnelsen, og kan også omfatte myndigheter eller tilsynsorganer som har ansvar for betegnelsen.

I *første ledd* tas det inn bestemmelser om at rettighetshaveren kan levere søknad til tollmyndighetene om at tollmyndighetene skal holde tilbake varer fra utførsel eller innførsel der dette utgjør inngrep i en immaterialrettighet eller en situasjon dekket av § 15-1 fjerde ledd, jf. *første punktum*. Tolldirektoratet vil fastsette hvor søknaden skal leveres, om søknadsskjema og elektronisk kommunikasjon, jf. ny § 15-2-1 i tollforskriften. Søknaden kan også omfatte at tollmyndighetene skal besørge ødeleggelse av tilbakeholdte varer etter nye regler om forenklet fremgangsmåte for dette i §§ 15-4 og 15-5, jf. *andre punktum*.

Andre ledd har bestemmelser om krav til innholdet i søknaden, som må inneholde slik informasjon om originale varer og kopivarer at tollmyndighetene settes i stand til å avdekke varene det gjelder, jf. *første punktum*. Søknaden må også inneholde en erklæring om at rettighetshaveren påtar seg ansvaret overfor tollmyndighetene for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med tilbakeholdet etter kapittel 15. Dette omfatter kostnader til bevissikring som nevnt i § 15-4 andre ledd. Tollmyndighetene vil utforme en standard ansvarserklæring som kan medfølge søknadsskjemaet.

Hvis vilkårene er oppfylt, skal søknaden innvilges etter andre ledd *andre punktum*, mens avslag kan påklages til Tolldirektoratet etter *tredje punktum*. Nærmere regler om krav til søknadens innhold, behandling av søknader, herunder om retting, om begrunnelse for avslag og om klage vil fastsettes i tollforskriften § 15-2-2, jf. *fjerde punktum*. Søknaden må behandles av tollmyndighetene innen rimelig tid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Hvis søknaden innvilges, må vedtaket angi hvilke varer tollmyndighetene skal søke å avdekke og i hvor lang tid, maksimalt ett år, jf. *tredje ledd første punktum*. Dette er tilsvarende som ordningen med bistandsanmodning til tollmyndighetene i EU. Når perioden er utløpt, kan rettighetshaveren søke om fornyelse etter *fjerde ledd* for ett år av gangen. Det stilles da mindre omfattende krav til søknadens innhold. Fornyelse kan bare gis hvis rettighetshaveren har oppfylt eventuell gjeld til tollmyndighetene i henhold til ansvaret for tollmyndighetenes kostnader, samt betalt eventuell erstatning til vareeier eller mottaker.

Rettighetshaveren kan, som vilkår for at vedtaket skal iverksettes, etter *tredje ledd andre punktum* pålegges å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker. Slikt erstatningsansvar kan for eksempel bli aktuelt der varer blir besørget ødelagt og det i ettertid viser seg at det ikke forelå et inngrep. Hvis det er gitt pålegg om sikkerhetsstillelse, skal vedtaket ikke iverksettes før sikkerhet er

stilt, jf. tredje ledd *fjerde punktum*. Når sikkerhet er stilt, skal tollmyndighetene søke å avdekke varer i henhold til vedtaket, jf. tredje ledd *tredje punktum*.

Etter *femte ledd* gjelder en egen ordning med forenklet søknad om tilbakehold der tollmyndighetene allerede har holdt varer tilbake av eget tiltak etter § 15-1. Rettighetshaveren har da fire virkedager på seg etter varsel om tilbakeholdet til å levere slik søknad. Søknaden må ikke inneholde nærmere opplysninger som identifiserer varene, ettersom de allerede er holdt tilbake. Den må imidlertid inneholde ansvarserklæring for tollmyndighetenes utgifter og oppfylle kravene til forenklete søknader som fastsettes i tollforskriften § 15-2-1 fjerde ledd.

De nåværende bestemmelsene i § 15-2 blir overflødige ettersom det antas at reglene om midlertidig forføyninger etter denne paragrafen erstattes av ordningen med søknad til tollmyndighetene. Det vil likevel fortsatt være mulig å få midlertidig forføyning hos domstolene for at varer skal holdes tilbake, jf. tvisteloven § 34-7. Dette kan for eksempel være aktuelt der varemottakeren, etter at tollmyndighetene har holdt varer tilbake, bestrider at det er grunnlag for tilbakehold og ødeleggelse. Rettighetshaveren må da få på plass en midlertidig forføyning frem til spørsmålet blir avklart i en rettssak om inngrepsspørsmålet.

Til § 15-3

Paragrafen regulerer varsel til rettighetshaveren og varemottakeren der tollmyndighetene holder tilbake varer i henhold til vedtak på grunnlag av søknad fra rettighetshaveren etter § 15-2. I stor grad videreføres bestemmelsen innholdsmessig, men det gjøres noen justeringer som følge av overføringen av kompetansen til å beslutte tilbakehold til tollmyndighetene.

Som følge av innføring av nye regler om forenklete fremgangsmåter for ødeleggelse etter §§ 15-4 og 15-5, må det i varsel til rettighetshaveren og mottakeren om tilbakeholdet etter § 15-2 gis opplysninger om at varene kan bli ødelagt etter disse fremgangsmåtene, jf. endringen i *første ledd andre punktum*. Varsling til mottakeren av varene vil gi mottakeren en klar oppfordring til å reagere dersom mottakeren mener at varene ikke utgjør inngrep i en immaterialrettighet, og dermed ikke kan ødelegges. I *tredje punktum* gjøres en endring slik at rettighetshaveren ikke automatisk skal få opplysninger som nevnt i § 15-1 første ledd andre punktum, dvs. opplysninger om avsender og mottaker og om varenes opprinnelse og art mv, men at opplysningene bare skal gis der rettighetshaveren i det konkrete tilfellet retter en forespørsel til tollmyndighetene om å få disse opplysningene. Slike opplysninger vil kunne gjøre rettighetshaveren bedre i stand til å vurdere om det foreligger et inngrep i en immaterialrettighet.

I *andre ledd* tas det i *første punktum* inn en henvisning til § 15-2, slik at bestemmelsene om at rettighetshaveren og mottakeren kan gis adgang til undersøkelse gjelder tilsvarende der varene holdes tilbake på grunnlag av vedtak etter søknad til tollmyndighetene. Begge parter kan ha en berettiget interesse i slik undersøkelse, og adgangen legger derfor til rette for ivaretagelse av begge parters rettssikkerhet. Av andre ledd fremgår også at tollmyndighetene kan bestemme at prøver av varene skal overlates til rettighetshaveren for undersøkelser. Varene må leveres tilbake så snart undersøkelsene er avsluttet, og rettighetshaveren er ansvarlig for eventuell skade de påføres i forbindelse med undersøkelsene, jf. siste punktum. Dersom rettighetshaveren ikke leverer tilbake prøvene, kan dette

medføre oppheving av tilbakehold og eventuelt tilbakekall av vedtaket, jf. § 15-8 andre ledd.

Forskriftshjemmelen for nærmere regler om varsling, som ikke er utnyttet, er videreført i *tredje* ledd.

Til § 15-4

Det innføres nye bestemmelser om en forenklet fremgangsmåte for tollmyndighetenes ødeleggelse av varer, etter mønster av lignende regler i forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 23. Bestemmelsene innebærer at tollmyndighetene på gitte vilkår kan besørge ødeleggelse av varer som mistenkes å krenke immaterialrettigheter, uten at domstolen må avgjøre om et inngrep har funnet sted. De alminnelige merknadene finnes i punkt 15.2.4 og 15.4. De någjeldende bestemmelsene om deklareringsansvar for lagerleie mv. flyttes til ny § 15-7.

Etter *første ledd* reguleres vilkårene for ødeleggelse av varer etter den forenklede fremgangsmåten. Det må foreligge et vedtak om tilbakehold etter § 15-2, og søknaden må omfatte at tollmyndighetene skal besørge ødeleggelse etter § 15-4, jf. *første punktum bokstav a*. Rettighetshaveren må videre være varslet og innen ti virkedager, eventuelt tre virkedager for lettfordervelige varer, ha gitt samtykke til ødeleggelse, samt bekreftet at det etter rettighetshaverens vurdering foreligger et inngrep i en immaterialrettighet, jf. *første punktum bokstav b og andre punktum*. Tollmyndighetene kan forlenge fristen med inntil ti virkedager der det ikke gjelder lettfordervelige varer, jf. *tredje punktum*. Endelig må mottakeren av varene være varslet om tilbakeholdet og ha gitt samtykke til ødeleggelse, jf. *første punktum bokstav c*, likevel slik at samtykke etter *fjerde punktum* anses som gitt dersom mottakeren innen ti virkedager fra varselet ble gitt, eventuelt tre virkedager der det gjelder varer som er lettfordervelige, ikke skriftlig har motsatt seg at varene ødelegges. Dette innebærer at det innføres en ordning med såkalt passivt samtykke i norsk rett, der varene kan ødelegges når mottakeren forholder seg passiv, uten at det må foreligge et uttrykkelig samtykke til ødeleggelse.

Før ødeleggelse kan skje, må tollmyndighetene ta vareprøver eller på annen egnet måte sikre bevis for varens art, som kan oppbevares til en eventuell senere rettslig tvist om hvorvidt det forelå et inngrep i en immaterialrettighet, jf. *andre ledd*.

Hvis vilkårene for ødeleggelse ikke er oppfylt, for eksempel der mottakeren motsetter seg dette, kan varene ikke ødelegges etter forenklet fremgangsmåte. Det gjelder ikke formkrav til mottakerens innsigelser utover at de må foreligge skriftlig, jf. *første ledd andre punktum*. I så fall må rettighetshaveren gå til domstolene for å få på plass midlertidig forføyning for eventuelt ytterligere tilbakehold, samt innlede retts sak for å få avklart om det foreligger inngrep. Gjøres ikke dette innen ti virkedager, eller tre virkedager for lettfordervelige varer, skal varene frigis når tollbehandlingen ellers er avsluttet, jf. *tredje ledd*.

I *fjerde ledd* gis en hjemmel for at Finansdepartementet eventuelt kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om den forenklede fremgangsmåten etter paragrafen her. Foreløpig er det ikke utformet forslag til slike forskriftsbestemmelser.

Til § 15-5

I paragrafen innføres nye regler om en særlig forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser, etter mønster av reglene om dette i forordning

(EU) nr. 608/2013 artikkel 26. De alminnelige merknadene finnes i punkt 15.2.5 og 15.4. De någjeldende bestemmelsene om opphevelse og bortfall av forføyninger flyttes til ny § 15-8.

I *første ledd* oppstilles vilkårene for at tollmyndighetene skal kunne besørge ødeleggelse etter reglene om småforsendelser. For det første må det dreie seg om mistanke om inngrep i varemerkerett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a (varemerkeforfalskninger), i rett til geografisk betegnelse for vin eller brennevin beskyttet etter markedsføringsloven § 31 eller opprinnelsesbetegnelse, geografisk betegnelse eller betegnelse for tradisjonelt særpreg på næringsmidler beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698, eller i opphavsrett eller designrett, jf. *bokstav a*. Dette omfatter tilfeller av slike inngrep der bare avsenderen handler i næringsvirksomhet. Dette gir et snevrere virkeområde for bestemmelsen om småforsendelser enn for reglene om tilbakehold ellers og om ødeleggelse etter § 15-4, i samsvar med det som gjelder i EU.

På tilsvarende måte som i EU-landene etter EU-domstolens dom i sak C-98/13 *Rolex*, kan småforsendelser til privatpersoner som ikke handler i næring ødelegges etter bestemmelsen her, når avsenderen opptrer i næringsvirksomhet og det ellers foreligger et inngrep i en immaterialrettighet omfattet av bokstav a.

Videre må søknaden omfatte at tollmyndighetene skal besørge ødeleggelse av småforsendelser etter paragrafen her, jf. *bokstav b*, og det må ikke dreie seg om lett fordervelige varer, jf. *bokstav c*. I tillegg må det foreligge såkalt passivt samtykke fra mottakeren også i disse tilfellene, dvs. at mottakeren må være varslet og ikke innen ti virkedager fra varselet ble gitt ha motsatt seg ødeleggelse, jf. *bokstav c* og *andre punktum*.

Den viktigste forskjellen fra § 15-4 er at rettighetshaveren ikke behøver å varsles, og ikke må bekrefte at det foreligger et inngrep eller gi samtykke til at varene ødelegges. Rettighetshaveren må imidlertid på forhånd, i søknaden om tilbakehold etter § 15-2, ha samtykket til at fremgangsmåten for småforsendelser skal benyttes, jf. bokstav a. På forespørsel kan rettighetshaveren i ettertid gis opplysninger om antall og art av ødelagte varer, jf. *andre ledd*.

I *tredje ledd* gis tilsvarende regler som i § 15-3 tredje ledd om at der vilkårene for ødeleggelse ikke er oppfylt, må rettighetshaveren gå veien om midlertidig forføyning og sak for domstolene for å unngå at varene frigis av tollmyndighetene. Ødeleggelse vil da bare kunne skje på grunnlag av rettsavgjørelse om dette.

I *fjerde ledd* er det gitt hjemmel for at Finansdepartementet i forskrift kan fastsette en definisjon av småforsendelser og gi nærmere bestemmelser om den forenklede fremgangsmåten for ødeleggelse av slike forsendelser etter paragrafen her. Det foreslås at grensen for en småforsendelse i tollforskriften ny § 15-5-1 settes til forsendelser der varen har en bruttovekt på mindre enn to kilo og inneholder tre eller færre enheter. Dette er samme grense som i EU.

Til ny § 15-6

I denne nye paragrafen videreføres reglene om midlertidige forføyninger som i dag finnes i § 15-2. Bestemmelsene om innholdet i underretningen til tollmyndighetene om egenskaper ved varene som skal holdes tilbake mv. og om at tollmyndighetene skal søke å avdekke de aktuelle varene, jf. nåværende siste punktum i første ledd og andre ledd, utgår som overflødige når det legges til grunn at midlertidige forføyninger heretter vil gjelde tilfeller der varer allerede er holdt

tilbake av tollmyndighetene etter §§ 15-1 eller 15-2. Det er da ikke behov for opplysninger fra retten om varenes egenskaper, og det blir ikke aktuelt at tollmyndighetene skal søke å avdekke de aktuelle varene som allerede er holdt tilbake.

Forskriftshjemmelen som i dag finnes i tredje ledd videreføres i andre ledd, men slik at henvisningen til tollmyndighetenes kontroll fjernes som overflødig. Forskriftshjemmelen er ikke benyttet.

Til ny § 15-7

I denne nye paragrafen videreføres bestemmelsene som i dag finnes i § 15-4, med visse endringer slik at det vises til tollmyndighetenes tilbakehold etter både §§ 15-1 og 15-2, i tillegg til tilbakehold på grunnlag av en midlertidig forføyning. I tredje ledd presiseres at der vilkårene for ødeleggelse etter reglene om forenklete fremgangsmåter i §§ 15-4 eller 15-5 ikke er oppfylt, kan ødeleggelse bare skje etter dom eller samtykke fra varemottakeren.

Til ny § 15-8

Paragrafen er ny, og viderefører bestemmelsene som i dag finnes i § 15-5 om oppheving og bortfall av midlertidige forføyninger.

Det føyes til en ny bestemmelse om at tollmyndighetene kan oppheve konkrete tilbakehold, og eventuelt selve vedtaket om tilbakehold, der rettighetshavere ikke oppfyller sine forpliktelser etter kapitlet her og etter tollforskriften kapittel 15. I tillegg slås det fast at rettighetshaveren skal underrettes der tilbakehold av konkrete varepartier eller vedtak om tilbakehold oppheves eller bortfaller, jf. *andre ledd*. Det siktes her ikke til bortfall som følge av at perioden fastsatt etter § 15-2 tredje ledd er utløpt, da rettighetshaveren vil være kjent med dette fra vedtaket og ikke behøver særskilt varsel om dette. I bestemmelsen her siktes det i stedet til tilfeller der vedtaket bortfaller eller oppheves som følge av pliktbrudd fra rettighetshaverens side. I tollforskriften § 15-8-1 vil det fastsettes bestemmelser om plikt for rettighetshaveren til å underrette tollmyndighetene om bortfall av immaterialrettigheter som ligger til grunn for søknaden om tilbakehold, og om andre grunner som medfører at vedkommende ikke lenger har rett til å søke om tilbakehold (for eksempel at rettighetene er overdratt). I tillegg kan tilbakehold skje der rettighetshaveren misligholder andre plikter etter loven eller forskriften, for eksempel plikten til å levere tilbake vareprøver (jf. tolloven § 15-3 andre ledd andre og tredje punktum) eller til å dekke ansvaret for tollmyndighetenes kostnader jf. § 15-2 andre ledd og § 15-7.

Nærmere bestemmelser om plikter for rettighetshaveren og om oppheving av tilbakehold og tilbakekall av vedtak der pliktene misligholdes, fastsettes i tollforskriften ny § 15-8-1, jf. forskriftshjemmelen i *tredje ledd*. I § 15-8-1 fremgår det at tilbakekall av vedtak om tilbakehold også kan skje der rettighetshaveren benytter mottatte opplysninger i andre sammenhenger enn for å avklare spørsmål om det foreligger inngrep i vedkommendes immaterialrettigheter.

I tilfeller av pliktbrudd kan tollmyndighetene oppheve tilbakeholdet av et konkret vareparti, eller dersom forholdet er mer alvorlig eller ikke rettes, også omgjøre sin avgjørelse om å innvilge søknad om tilbakehold.

17.9 Merknader til endringene i varemerkeforskriften

Til § 2

Det gjøres en endring i *første ledd nr. 3*, for å klargjøre at gjengivelsen av varemerket i søknaden skal oppfylle kravet til klarhet og entydighet, jf. varemerkedirektivet artikkel 37 nr. 1 bokstav d, varemerkeloven § 14 første ledd første punktum og § 12 andre ledd første punktum bokstav b. Endringen er omtalt i punkt 12.2 i de alminnelige merknadene.

Til § 4

En søknad om registrering av et fellesmerke, må etter varemerkeloven § 12 andre ledd inneholde de bestemmelser som er fastsatt om bruken av merket. I tillegg må søknaden oppfylle kravene fastsatt i forskriften her, herunder krav som stilles til innholdet i bestemmelsene for bruken av fellesmerker etter paragrafen her, jf. for fellesmerker som bygger på internasjonale registreringer henvisningen til § 4 i § 47 første ledd tredje punktum. Det foreslås å tilføye som nytt andre ledd i § 4 to nye krav til innholdet i bestemmelsene om bruken av kollektivmerker. Kravene er nødvendige for å oppfylle artikkel 30 nr. 2 i nytt varemerkedirektiv. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.3. De nye kravene er bare relevante for kollektivmerkene, og foreslås derfor ikke gjort gjeldende for garanti- og kontrollmerker. Kravene etter første ledd vil imidlertid fortsatt gjelde for alle fellesmerker.

Dersom søknaden gjelder et kollektivmerke, må bestemmelsene om bruken av merket, i tillegg til å oppfylle kravene etter første ledd, inneholde bestemmelser som regulerer vilkårene for å bli medlem i sammenslutningen som er innehaver av merket, jf. nytt *andre ledd første punktum*.

Hvis kollektivmerket angir den geografiske opprinnelsen for varer eller tjenester som omsettes under merket, må bestemmelsene i tillegg fastsette at enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det aktuelle området kan bli medlem av sammenslutningen såfremt vilkårene i bestemmelsene ellers er oppfylt, jf. andre ledd *andre punktum*. Dette følger også av nytt tredje ledd andre punktum i varemerkeloven § 15, se merknadene til denne bestemmelsen, men bør for fullstendighetens skyld fremgå også av forskriften her. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at kollektivmerker som angir geografisk opprinnelse for varer eller tjenester kan registreres uten hinder av forbudet mot registrering av beskrivende merker, jf. direktivet artikkel 29 nr. 3 og varemerkeloven § 14 fjerde ledd. Direktivet krever imidlertid at det for slike kollektivmerker skal være fastsatt i bestemmelsene om bruken av merket at enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det aktuelle geografiske området, kan bli medlem av sammenslutningen, såfremt vilkårene i bestemmelsene ellers, herunder om krav til kvalitet av varene eller tjenestene mv., er oppfylt. Hvis bestemmelsene ikke åpner for medlemskap for andre næringsdrivende som nevnt, vil registrering av merket måtte avslås, med mindre bestemmelsene for bruken av merket rettes, jf. direktivet artikkel 31 nr. 1 og 3, jf. varemerkeloven § 20 jf. § 23.

De øvrige kravene til innholdet i bestemmelsene om bruken av merket etter direktivet artikkel 30 nr. 2 er allerede dekket av de någjeldende kravene etter § 4.

Til § 5

Ordlyden i § 5 slik den nå lyder, er at det må foreligge «opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren eller en eventuell fullmektig» for at søknaden skal gis leveringsdag. Det nye varemerkedirektivet artikkel 38 nr. 1 jf. artikkel 37 nr. 1 regulerer hvilke opplysninger som kan kreves for å gi leveringsdag, og har kun en bestemmelse om at det må være mulig å identifisere søkeren, ikke om at søkeren skal kunne kontaktes eller at det som et alternativ må være mulig å identifisere fullmektigen. Paragrafen her bør endres i samsvar med dette, jf. punkt 12.3 i høringsnotatet. Dette innebærer imidlertid ingen realitetsendring, ettersom opplysninger som identifiserer søkeren som regel også vil gjøre det mulig å kontakte søkeren. Der det eventuelt kun er gitt opplysning om fullmektigen og ikke søkeren, vil man i alminnelighet kunne identifisere søkeren via kontakten med fullmektigen, dvs. at også tilfeller der det kun er gitt informasjon om fullmektigen fortsatt normalt vil være tilstrekkelig også til å oppfylle direktivets krav om å kunne identifisere søkeren.

Uten at direktivet krever dette, foreslås å fjerne kravet om at varefortegnelsen må foreligge på norsk for at søknaden skal få leveringsdag. Det vil være tilstrekkelig at fortegnelsen angir hvilke varer og tjenester det gjelder presist nok til at det kan fastslås hva omfanget av vernet vil være. De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.3.3.

Til § 8

Paragrafen regulerer krav til gjengivelsen av varemerker i søknader om registrering. Det foreslås en endring i bestemmelsen i *tredje ledd første punktum* om antall eksemplarer som kan kreves av gjengivelsen for tredimensjonale varemerker av hensyn til Singaporetraktaten, jf. punkt 13 i høringsnotatet. I tillegg foreslås å endre forskriftshjemmelen i *femte ledd* slik at Patentstyret gis hjemmel til å fastsette nærmere retningslinjer om både gjengivelse og lagringsformater for ulike typer av varemerker. Det tas sikte på at disse skal legges nært opp til det som vil gjelde for EU-varemerker etter det utfyllende regelverket til varemerkeforordningen. Retningslinjene må også utformes i samsvar med regel 3 til Singaporetraktaten, se punkt 4.2.2 og 4.3 samt 13.2. i høringsnotatet.

Det følger av § 8 at det skal angis i søknaden hvilken type merke som søkes registrert, og om det er i farger. Hvis søknaden gjelder et figurmerke eller kombinert merke, må det legges ved et bilde, som ikke skal være større enn 8,0 x 8,0 cm. Det fremgår av forskriften at bildet kan leveres elektronisk. Hvis søknaden gjelder et tredimensjonalt merke må det innleveres et tilstrekkelig antall bilder til å vise hele utformingen av merket, og evt. i tillegg en modell der dette er nødvendig. Dette endres til maksimalt seks bilder. For andre merker må det gis en detaljert beskrivelse, for eksempel i form av noter for lydmerker, eller angivelse av fargenummer i et internasjonalt fargekodesystem for fargemerker. For lydmerker og bevegelige merker kan Patentstyret anmode søkeren om å levere en prøve av merket på egnet medium. Dette innebærer at lydfiler vil kunne brukes, der dette ellers oppfyller kravet til klar og entydig gjengivelse.

Til § 29

Paragrafen regulerer hvilke opplysninger Patentstyret skal føre inn i varemerkeregisteret for nasjonale varemerkeregistreringer og søknader. Det tas inn en ny *nr. 37* i *andre ledd* som krever at datoen da femårsperioden etter

varemerkeloven § 37 begynner å løpe, skal føres inn i varemerkeregisteret. Dette vil være dagen da endelig registreringsavgjørelse er truffet, se punkt 9.3 i de alminnelige merknadene.

I tillegg tas inn nye bestemmelser i *nr. 38* om at særskilt pantsettelse av registrerte varemerker skal anmerkes i varemerkeregisteret, se punkt 10.2 i høringsnotatet og merknadene til nye § 56 a og § 56 b i varemerkeloven og til §§ 4-15 og 4-16 i panteloven. At utlegg og arrest skal anmerkes i registeret, fremgår allerede av *nr. 33*.

Til § 30

Paragrafen regulerer opplysninger Patentstyret skal føre inn i varemerkeregisteret for internasjonale varemerkeregistreringer og søknader. Det tilføyes en ny *nr. 19* om innføring av datoen da perioden for oppfyllelse av bruksplikten begynner å løpe, jf. punkt 9.3 i de alminnelige merknadene. I tillegg tilføyes nye *nr. 20 og 21* om innføring av utlegg, arrest og pantsettelser i registeret. De alminnelige merknadene finnes i punkt 10.2, og det vises også til merknadene til nye §§ 56 a og 56 b i varemerkeloven samt §§ 4-15 og 4-16 i panteloven.

Det tilføyes dessuten nye *nr. 22 til 24* om innføring i varemerkeregisteret av opplysninger om deling og sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer. Dette er en konsekvens av at det som følge av endringer i de utfyllende reglene til Madridprotokollen foreslås å åpne for deling av slike internasjonale registreringer, jf. forslaget til ny § 51 a og § 51 b i varemerkeforskriften og punkt 12.6 i de alminnelige merknadene.

Til § 41

Det tas inn en ny *nr. 13* om at Patentstyret skal kunngjøre melding om særskilt pantsettelse av registrert varemerke eller varemerkesøknad. Dette er en følge av at det foreslås å åpne for særskilt pantsettelse av slike rettigheter, jf. punkt 10.2 i de alminnelige merknadene.

Til ny § 51 a

Det foreslås en ny bestemmelse om adgang til deling av internasjonale varemerkeregistreringer. Ved endringer i de utfyllende reglene til Madridprotokollen som vil tre i kraft 1. februar 2019, vil det åpnes for slik delingsadgang. Det bør da gjøres endringer i varemerkeforskriften som legger til rette for dette fra samme tidspunkt, jf. punkt 12.6 i de alminnelige merknadene.

Etter *første ledd* kan innehaveren av en internasjonal registrering kreve at registreringen deles i en eller flere registreringer. Det fremgår at slik deling først kan kreves fra det tidspunkt Patentstyret har mottatt melding fra Det internasjonale byrået ved WIPO om at det er krevd at den aktuelle registreringen gis virkning i Norge.

Det fremgår av *andre ledd første punktum* at krav om deling skal leveres til Patentstyret. Når kravet leveres mens registreringen er under behandling, dvs. i tidsperioden etter at Patentstyret har fått melding fra Det internasjonale byrået om at registreringen er krevd gitt virkning her, men før den er gitt slik virkning, må kravet om deling oppfylle vilkårene i §§ 18 og 19 om deling av nasjonale varemerkesøknader, jf. *andre ledd andre punktum*. Når kravet om deling leveres etter at registreringen er gitt virkning her i landet, gjelder §§ 20 og 21 om deling av nasjonale varemerkeregistreringer tilsvarende, jf. *andre ledd tredje punktum*.

Dette innebærer at den opprinnelige registreringens nummer må angis, og det må opplyses hvilke varer og tjenester med tilhørende klassenummer som den opprinnelige og den nye registreringen skal omfatte. Den avdelte registreringen kan ikke omfatte varer eller tjenester som ikke var omfattet av den opprinnelige registreringen før delingen, og kan ikke omfatte samme varer og tjenester som den opprinnelige registreringen eller en annen avdelt registrering. Det skal betales gebyr for hver ny registrering, jf. andre ledd *fjerde punktum*.

Hvis vilkårene ikke er oppfylt, vil kravet om deling avslås, jf. varemerkeforskriften § 18 fjerde ledd første punktum § 20 fjerde ledd første punktum. Avgjørelser fra Patentstyret om avslag på krav om deling og sammenslåing kan ikke påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, men det følger av henvisningene til varemerkeloven § 23 første og tredje samt fjerde ledd i varemerkeforskriften § 18 fjerde ledd andre punktum § 20 fjerde ledd andre punktum (og tilsvarende for sammenslåinger i § 22 andre ledd siste punktum) at virkningen av avslag er at kravet blir henlagt, men kan behandles på nytt av Patentstyret hvis innehaveren retter manglene innen fristen og betaler gjenopptakelsesgebyr i samsvar med varemerkeloven § 23 tredje og fjerde ledd, jf. varemerkeforskriften § 18 fjerde ledd andre punktum og tilsvarende § 20 fjerde ledd andre punktum. Innehaveren vil alternativt kunne fremsette nytt krav om deling.

Hvis vilkårene er oppfylt og deling kan gjennomføres, vil den opprinnelige registreringen beholde sitt registreringsnummer, mens hver avdelt registrering får nytt registreringsnummer. Etter *tredje ledd* skal Patentstyret, hvis vilkårene for deling er oppfylt, sende Det internasjonale byrået ved WIPO melding om at delingen skal anmerkes i det internasjonale registeret hvis Patentstyret finner at vilkårene er oppfylt. Patentstyret vil da motta nytt registreringsnummer for den avdelte registreringen fra Det internasjonale byrået. Innehaveren må gis melding om delingen med opplysning om nummeret på den avdelte registreringen. Det må betales nytt gebyr for hver ny registrering, jf. andre ledd *fjerde punktum*.

Det foreslås nye bestemmelser i varemerkeforskriften § 30 om anmerkning av avdeling av internasjonale registreringer i varemerkeregisteret, se merknadene til § 30. Det følger allerede av § 41 første punktum nr. 1 og 2 at Patentstyret skal kunngjøre delinger og sammenslåinger av registreringer. Når det åpnes adgang til dette også for internasjonale registreringer, vil en plikt til kunngjøring i disse tilfellene allerede følge av § 41 første punktum nr. 1 og 2.

Det foreslås å regulere gebyret for deling av internasjonale varemerkeregistreringer i §§ 11 og 12 i forskriften 26. mars 2010 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Gebyret vil være det samme som for deling av nasjonale søknader der det skjer forut for at den internasjonale registreringen er gitt virkning i Norge, og som for nasjonale registreringer der krav om deling fremsettes senere.

Til ny § 51 b

Det foreslås en ny bestemmelse om adgang til sammenslåing av avdelte internasjonale varemerkeregistreringer, som følge av endringer i de utfyllende reglene til Madridprotokollen der det åpnes for dette. Endringene planlegges satt i kraft 1. februar 2019, da endringene i de utfyllende reglene til Madridprotokollen trer i kraft. De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.6.

Bestemmelsen er utformet slik at reglene for sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer, i likhet med reglene om deling, vil følge tilsvarende regler som de som gjelder for nasjonale varemerkeregistreringer.

Etter *første ledd første punktum* kan innehaveren av en internasjonal varemerkeregistrering kreve at Patentstyret helt eller delvis slår sammen tidligere avdelte registreringer. Det må betales gebyr, jf. *første ledd tredje punktum*. Gebyret vil i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 13 settes til samme størrelse som tilsvarende gebyr for sammenslåing av nasjonale varemerkeregistreringer.

Bestemmelsene i § 22 om nasjonale registreringer som slås sammen, gjelder tilsvarende også ved sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer som tidligere er avdelt, jf. *første ledd andre punktum*. Dette innebærer at det følger av § 22 hvilke opplysninger som kravet om sammenslåing skal inneholde. Det skal blant annet angis hvilke varer og tjenester som skal inngå i den registreringen som varer og tjenester overføres til. Hvis vilkårene ikke er oppfylt, må kravet om sammenslåing avslås. Det er ikke klagemulighet på slike avgjørelser, men avslaget innebærer at kravet om sammenslåing blir henlagt, men det kan gjenopptas dersom manglende rettes og det betales gjenopptakelsesgebyr, jf. henvisningen til varemerkeloven § 23 første og tredje samt fjerde ledd i varemerkeforskriften § 22 andre ledd siste punktum. Alternativt kan det fremsettes nytt krav om sammenslåing.

Der Patentstyret finner at vilkårene for sammenslåing er oppfylt, skal Patentstyret sende anmodning til Det internasjonale byrået om å anmerke sammenslåingen i det internasjonale registeret, jf. *andre ledd*. Patentstyret vil da motta beskjed fra WIPO om det nye internasjonale registreringsnummeret, og kan deretter gjennomføre sammenslåingen i varemerkeregisteret.

Til § 56

Det gjøres en endring i *første ledd første punktum* slik at Patentstyret skal sende varsel om fristen for å kreve fornyelse av varemerkeregistreringer seks måneder før fristens utløp, og ikke to måneder som etter gjeldende rett.

Endringen er nødvendig for å bringe norsk rett i samsvar med artikkel 49 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet, jf. punkt 12.10 i de alminnelige merknadene.

17.10 Merknader til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene

Det foreslås at loven skal tre i kraft fra det tidspunkt Kongen fastsetter, og at det gis en hjemmel for å sette de ulike bestemmelsene i kraft til ulik tid. Bestemmelsene som gjennomfører det nye varemerkedirektivet må settes i kraft samlet. Det foreslås også en hjemmel for at Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Det foreslås overgangsregler om at de nye bestemmelsene til gjennomføring av nytt varemerkedirektiv bare skal gjelde for søknader som innleveres til Patentstyret etter at lovendringene har trådt i kraft. Tidligere innleverte søknader skal anses å oppfylle kravene hvis kravene etter tidligere regelverk er oppfylt. Det samme skal gjelde for søknader om registreringer av design og foretaksnavn. Videre foreslås at registrering av varemerker og foretaksnavn som er skjedd før loven trer i kraft, bare kan oppheves eller slettes i den utstrekning det ville være

grunnlag for dette etter det regelverket som gjaldt før lovendringene. Ellers skal lovendringene gjelde også for registreringer som har skjedd og rettigheter som er stiftet før ikrafttredelsen, dvs. at for eksempler endringene i reglene om enerettens omfang og begrensninger for varemerker og foretaksnavn, samt reglene om adgang til særskilt pantsettelse og utlegg i varemerker og om søksmålsrett og inntreden for lisenshavere og brukere av fellesmerker, skal gjelde også for tidligere stiftede rettigheter.

Endringene i varemerkeloven §§ 29 og 60, som innebærer at spørsmål om bruksplikten er oppfylt kan prøves i innsigelsessaker og saker om varemerkeinngrep, må bare gis anvendelse der innsigelse leveres eller søksmål tas ut etter lovendringene som gjennomfører det nye varemerkedirektivet er trådt i kraft.

Regelen i varemerkeloven § 27 om mulighet for felles begjæring om utsettelse av saksbehandlingen i innsigelsessaker med sikte på en minnelig løsning, skal bare gjelde der innsigelsen fremsettes etter at lovendringen er trådt i kraft.

Reglene om endret tidspunkt for Patentstyrets varsel om fornyelse av registreringer etter varemerkeforskriften § 56 skal bare gjelde for registreringer som utløper mer enn ett år etter at forskriftsendringen er trådt i kraft.

Reglene om endring av den absolutte fristen for å begjære saken tatt under behandling etter varemerkeloven § 80 bør bare gjelde der fristoversittelsen skjer etter at lovendringen har trådt i kraft.

Det er hensiktsmessig at utvidelsen av ordningen med administrativ overprøving av foretaksnavn får gjelde også for registreringer som er skjedd før endringen i § 3-6 er trådt i kraft, slik at det kan oppnås størst mulig grad av sikkerhet om riktigheten av foretatte registreringer.

Endringen av reglene om hvem som skal saksøkes i tilfeller der Klagenemnda for industrielle rettigheter opphever en industriell rettighet etter innsigelse eller administrativ overprøving, skal bare gjelde der innsigelse eller krav om overprøving er fremsatt etter at de aktuelle endringene i patentloven, varemerkeloven, designloven og foretaksnavneloven er trådt i kraft. Det er rimelig at den som fremmer innsigelse eller krav om overprøving skal være kjent med at vedkommende selv må delta i en eventuell sak for domstolen på tidspunktet da innsigelsen eller kravet fremmes.

De vil vurderes nærmere overgangsregler til de nye reglene i tolloven § 15 om tilbakehold og ødeleggelse av varer som mistenkes å krenke immaterialrettigheter, og for endringen i tvisteloven § 34-7. De nye reglene bør ikke gis anvendelse for varer som allerede er holdt tilbake før ikrafttredelsen av lovendringene.

18 Utkast til lov- og forskriftsendringer

18.1 Utkast til lovendringer

I

I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 1 andre ledd andre punktum skal lyde:

Enhver som fastsetter normer for eller fører annen kontroll med varer eller tjenester, for eksempel myndighet, stiftelse, selskap eller annen sammenslutning, kan oppnå enerett til å bruke et varemerke for slike varer eller tjenester som normene eller kontrollen gjelder (garanti- eller kontrollmerke), såfremt vedkommende ikke selv driver næringsvirksomhet med omsetning av slike varer eller tjenester.

§ 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, herunder navn, eller avbildninger, bokstaver, tall, farger, lyder eller formen på en vare eller dens 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 skal lyde:

§ 4 Varemerkerettens innhold

Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) for 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
- c) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis varemerket er velkjent her i riket, og bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

Som bruk anses blant annet:

- a) å sette merket på varer eller deres emballasje
- b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
- c) å innføre eller utføre varer med merket på
- 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.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk.

§ 5 andre 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 eller som gjelder varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse,

tidspunktet for varens fremstilling eller for prestasjon av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten

- c) *varemerket for å identifisere eller henviser til merkehaverens varer eller tjenester, slik som der dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel.*

Varemerkeretten er heller ikke til hinder for bruk av tegn i sammenlignende reklame i samsvar med kravene etter markedsføringsloven.

§ 5 tredje ledd skal lyde:

Enerett til en geografisk *betegnelse* oppnådd ved registrering som *fellesmerke*, er ikke til hinder for at andre bruker betegnelsen når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

Ny § 7 a skal lyde:

§ 7 a Mellomliggende rettigheter

Retten til et registrert varemerke skal bestå ved siden av en eldre rett til et varemerke hvis:

- a) det eldre varemerket på søknadsdagen for det yngre merket, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet etter § 19, ikke hadde oppnådd særpreg, jf. § 14 første ledd annet punktum og § 14 annet ledd
- b) det eldre varemerket på søknadsdagen for det yngre merket, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet etter § 19, ikke hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg til at det forelå risiko for forveksling etter § 4 første ledd bokstav b
- c) det eldre varemerket på søknadsdagen for det yngre merket, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet etter § 19, ikke var så velkjent her i riket at det yngre merket krenket retten til det eldre merket etter § 4 første ledd bokstav c.

§ 9 første ledd skal lyde:

I tilfeller som nevnt i § 7 a, § 8 og § 35 annet ledd *første* og annet punktum kan innehaveren av den yngre retten ikke motsette seg bruk av det eldre kjennetegnet, selv om innehaveren av den eldre retten ikke lenger kan gjøre sin rett gjeldende mot bruk av det yngre varemerket.

§ 11 skal lyde:

§ 11 Gjengivelse av varemerke i oppslagsverk

Ved utgivelse av leksikon, *ordbøker* eller lignende *oppslagsverk* har *utgiveren* plikt til, etter krav fra innehaveren av et registrert varemerke, å sørge for at merket ikke blir gjengitt uten at det samtidig fremgår at det er beskyttet ved registrering, *hvis gjengivelsen gir inntrykk av at merket utgjør en sedvanlig betegnelse for de varene eller tjenestene det er registrert for.*

Krav etter første ledd skal etterkommes så snart som mulig, og for trykte verk senest i neste opplag.

§ 12 andre ledd første punktum bokstav b skal lyde:

- b) en *klar og entydig* gjengivelse av merket

§ 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 gjengis i *varemerkeregisteret på en klar og entydig måte*.

§ 15 skal lyde:

Et varemerke kan ikke registreres hvis det:

- a) strider mot lov, offentlig orden eller moral,
- b) er egnet til å villedes, for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografiske *opprinnelse*,
- c) uten tillatelse inneholder et våpen eller *et* 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) strider mot bestemmelser i forskrift etter matloven om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser for vin eller betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler,
- e) består av eller inneholder en geografisk betegnelse for vin eller brennevin, uten at varene har den geografiske opprinnelsen betegnelsen utpeker, eller
- f) inneholder eller gjengir vesentlige elementer av et plantesortsnavn for en plantesort av samme eller nært beslektet art som er beskyttet etter planteforedlerloven.

Et varemerke kan heller ikke registreres hvis søkeren var i ond tro da søknaden om registrering ble innlevert.

Et fellesmerke kan heller ikke registreres hvis bestemmelsene for bruken av merket strider mot offentlig orden eller moral. Et kollektivmerke kan ikke registreres hvis bestemmelsene for bruken av merket ikke tillater medlemskap i sammenslutningen for den som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det geografiske området merket gjelder.

§ 16 bokstav b, c og e skal lyde:

- b) merket er egnet til å forveksles med et varemerke som er beskyttet i utlandet, og søkeren var i ond tro da søknaden om registrering ble innlevert,
- 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 forlengst avdød person,
- e) merket krenker en annens rett her i riket til en betegnelse beskyttet i forskrift etter *matloven*.

§ 22 andre ledd andre og nytt tredje punktum skal lyde:

Bli bestemmelsene *senere endret*, skal den endrede teksten straks meldes til Patentstyret, som skal føre endringen inn i *varemerkeregisteret og kunngjøre den såfremt kravene etter § 12 tredje ledd første punktum og § 15 er oppfylt*. Endringen får virkning fra den dagen den innføres i registeret.

§ 23 andre ledd andre punktum skal lyde:

Søknaden regnes likevel ikke som innlevert før *en klar og entydig gjengivelse* av varemerket, listen over de varer eller tjenester merket skal registreres for, og opplysninger som gjør det mulig å identifisere søkeren, har kommet inn til Patentstyret.

§ 27 fjerde ledd skal lyde:

På felles begjæring skal partene gis en frist på minst to måneder til å undersøke muligheten for en minnelig løsning i saken.

Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

§ 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. *Registreringen skal likevel ikke oppheves av den grunn at bruk av varemerket ville krenke retten til et registrert varemerke, hvis vilkårene etter § 37 for å slette registreringen av innsigerens merke for de varene eller tjenestene som ligger til grunn for innsigelsen var oppfylt på søknadsdagen for det yngre merket, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet etter § 19.* Registreringen av et fellesmerke skal også oppheves hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av *merket*, og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen, *eller hvis bestemmelsene strider mot kravene etter § 12 annet ledd første punktum eller § 15 annet ledd, og mangelen ikke rettes ved endring av bestemmelsene.*

§ 32 andre punktum skal lyde:

Registreringen kan deretter fornyes *helt eller delvis* for ti år av gangen.

§ 33 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

Hvis fornyelse kreves bare for enkelte av de varene eller tjenestene som registreringen gjelder, skal registreringen fornyes bare for disse varene eller tjenestene.

§ 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 § 7 a eller § 8 første ledd. Registreringen av et fellesmerke skal settes til side som ugyldig hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av *merket*, og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen, *eller hvis bestemmelsene strider mot kravene etter § 12 tredje ledd første punktum eller § 15, og mangelen ikke rettes ved endring av bestemmelsene.*

Registreringen skal likevel ikke settes til side som ugyldig av den grunn at bruk av varemerket ville krenke retten til et registrert varemerke, hvis vilkårene etter § 37 for å slette registreringen av dette merket for de *varene eller tjenestene* det gjelder, er oppfylt *på søknadsdagen for det yngre merket, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet etter § 19, eller dagen 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. *Registreringen skal heller ikke settes til side som ugyldig etter § 14 første ledd annet punktum eller § 14 annet ledd, hvis merket har oppnådd særpreg før kravet om ugyldighet ble fremsatt.*

§ 37 andre ledd første punktum 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 merket i denne formen også er registrert for merkehaveren*, og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport.

§ 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.

§ 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 panteretten er falt bort*.

§ 51 fjerde ledd andre punktum skal lyde:

Den kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen, *likevel slik at det ved klage over avgjørelse av en innsigelse eller et krav om administrativ overprøving bare kan tas hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen eller kravet*.

§ 52 andre ledd fjerde punktum skal lyde:

Søksmål rettes mot staten ved Klagenemnden, *likevel slik at søksmål mot avgjørelse der en varemerkeregistrering er opphevet etter innsigelse eller administrativ overprøving, rettes mot motparten i saken for Klagenemnden*.

§ 53 første ledd skal lyde:

En varemerkerett kan overdras *helt eller delvis* i eller uten forbindelse med den virksomheten som varemerket er knyttet til. *Det samme gjelder retten til en søknad om varemerkeregistrering*.

§ 54 første og andre ledd skal lyde:

En merkehaver *eller innehaver av søknad om varemerkeregistrering* 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, og den kan gjelde alle eller enkelte av de varene eller tjenestene merket er beskyttet for. Den kan gjelde for hele eller deler av riket.

Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.

§ 55 skal lyde:

§ 55 Forbud mot utlegg mv. i innarbeidet varemerke

En varemerkerett som utelukkende er beskyttet ved innarbeidelse, kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshaverne.

§ 56 andre ledd skal lyde:

Er retten til et registrert varemerke eller en søknad om registrering av et varemerke overdratt til en annen, skal dette innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres hvis en av partene ber om det. § 78 gjelder tilsvarende.

Ny § 56 a skal lyde:

§ 56 a Innføring av pantsettelse og utlegg i varemerkeregisteret

Panterett som nevnt i panteloven § 4-15 skal etter krav fra panthaveren eller innehaveren av søknaden eller rettigheten som pantsettelsen gjelder, anmerkes i varemerkeregisteret. Det samme gjelder for overdragelse og frempantsettelse av en slik panterett. Dokumentasjon for pantsettelsen eller overdragelsen skal følge 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 frempantsett en panterett. Anmerkning av panterett skal slettes når panteretten er opphørt.

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. 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.

Ny § 56 b skal lyde:

§ 56 b Kollisjon mellom rettserverv mv.

Ved kollisjon mellom rettserverv som går ut på frivillig overdragelse av registrert varemerke, herunder varemerkesøknad, meddelelse av avtalelisens, overdragelse av avtalelisens, pantsettelse som nevnt i panteloven § 4-15, herunder overdragelse og frempantsettelse av slik panterett, og utlegg og arrest, går rettserverv der krav om anmerkning i varemerkeregisteret er mottatt hos Patentstyret, foran rettserverv som ikke er mottatt samme dag eller tidligere.

Rettserverv som er mottatt til anmerkning samme dag, er likestilt. Utlegg og arrest går likevel foran andre rettserverv. Er flere utleggsforretninger og arrestforretninger mottatt til anmerkning samme dag, går den eldste foran.

En eldre rett går uten hensyn til første og annet ledd foran en yngre, dersom den yngre retten hviler på et frivillig rettserverv, og erververen kjente eller burde kjenne til den eldre retten da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret.

Bestemmelsene i tinglysningsloven §§ 23 til 26 og §§ 30 til 32 a gjelder tilsvarende så langt de passer.

Ved kollisjon mellom rettserverv som nevnt i første ledd og panterett i driftstilbehør etter panteloven §§ 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 panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret samme dag eller tidligere. Annet ledd gjelder tilsvarende. En eldre panterett 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 hviler på et frivillig rettserverv, og erververen kjente eller burde kjenne til driftstilbehørspanteretten da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret.

§ 60 nytt andre punktum skal lyde:

Friinnelse kan likevel bygges på at vilkårene etter § 37 for å slette registreringen var oppfylt for de varene eller tjenestene saken gjelder den dagen saken ble reist.

§ 63 skal lyde:

§ 63 *Søksmålsrett mv.*

Hvis det er gitt lisens til bruk av et varemerke, kan *lisenshaveren bare reise søksmål om varemerkeinngrep hvis merkehaveren samtykker til dette, med mindre noe annet er avtalt. Innehaveren av en eksklusiv lisens kan likevel reise slikt søksmål hvis merkehaveren, etter å ha fått melding om søksmålet, ikke selv reiser søksmål innen rimelig tid.*

Lisenshaveren kan tre inn som part i søksmål om varemerkeinngrep reist av merkehaveren, og kreve vederlag og erstatning for den delen av inngrepet som rammer lisenshaveren.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har rett til å bruke et fellesmerke. I sak om inngrep kan merkehaveren kreve vederlag og erstatning på vegne av brukerne av fellesmerket.

§ 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.

§ 67 andre ledd bokstav d skal lyde:

- d) en *klar og entydig* liste over de varene eller tjenestene som merket søkes registrert for

§ 71 andre ledd nytt andre punktum skal lyde:

Registreringen skal likevel ikke nektes virkning i Norge av den grunn at bruk av varemerket ville krenke retten til et registrert varemerke, hvis vilkårene etter § 37 for å slette registreringen av innsigerens merke for de varene eller tjenestene som ligger til grunn for innsigelsen, var oppfylt på søknadsdagen for det yngre merket, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet etter § 19.

§ 80 første ledd andre punktum skal lyde:

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.

§ 82 bokstav e skal lyde:

- e) føring av og innsyn i *varemerkeregisteret, herunder om krav om anmerkninger i registeret og behandlingen av dem*

II

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer

§ 27 tredje ledd tredje punktum skal lyde:

Søksmål rettes mot staten ved Klagenemnden, *likevel slik at søksmål mot avgjørelse der et patent er opphevet etter en innsigelse, rettes mot motparten i saken for Klagenemnden.*

§ 52 e tredje ledd tredje og fjerde punktum skal lyde:

Søksmål rettes mot *motparten i saken for Patentstyret eller Klagenemnden*, avhengig av hvilket av organene som har truffet avgjørelsen søksmålet gjelder. § 52 første ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

Nåværende fjerde punktum blir nytt femte punktum.

III

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 skal lyde:

Såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et foretaksnavn ikke:

1. inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller lignende, med mindre det åpenbart siktes til en for lengst avdød person;
2. inneholder noe som er egnet til å oppfattes som et alminnelig kjent navn på en stiftelse, ideell forening eller lignende sammenslutning;
3. inneholde noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittel på en annens vernede åndsverk, eller som særskilt laget navn i slikt verk, hvis navnet er blitt alminnelig kjent;
4. *krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn* eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter loven her;
5. inneholde særegent navn på annens faste eiendom, eller noe som kan forveksles med det.

Et foretaksnavn kan heller ikke registreres hvis søkeren var i ond tro da søknaden om registrering ble innlevert.

§ 3-2 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:

Foretaksnavn anses i denne lov bare egnet til å forveksles hvis de brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet).

Rett til foretaksnavn etter første ledd har også den virkning at ingen annen enn innehaveren uhjemlet kan ta i bruk foretaksnavn som ligner foretaksnavnet for virksomhet av samme eller annet slag, hvis foretaksnavnet er velkjent her i riket og det ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente foretaksnavnets særpreg eller anseelse (goodwill) om det annet foretaksnavn ble brukt for en annen virksomhet.

§ 3-3 skal lyde:

Rett til et foretaksnavn etter § 3-2 gir ikke selvstendig beskyttelse for deler av foretaksnavnet som ikke oppfyller kravene til særpreg. Retten er heller ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker:

- 1. sitt navn eller sin adresse*
- 2. angivelser om virksomhetens art eller en i virksomheten utbudt vare eller tjenestes art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for prestasjon av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten.*

§ 3-6 første ledd første punktum skal lyde:

Den som mener at et registrert foretaksnavn *strider mot §§ 2-3, 2-5 eller 2-6 andre ledd, eller* krenker vedkommendes rettigheter etter § 2-6 *første ledd*, kan kreve at registreringen oppheves ved administrativ overprøving.

§ 3-6 niende ledd skal lyde:

Dersom Patentstyret finner at et foretaksnavn er registrert i strid med lovens §§ 2-3, 2-5 eller 2-6 og registreringshindringen fortsatt foreligger, skal det fatte vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet. *Registreringen skal likevel ikke oppheves fordi foretaksnavnet ville krenke retten til et eldre varemerke, hvis vilkårene etter varemerkeloven § 37 for å slette registreringen av dette merket var oppfylt den dagen da søknaden om registrering av foretaksnavnet ble innlevert.* Lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 7-1 om retting av feil gjelder tilsvarende.

§ 3-8 fjerde ledd fjerde punktum skal lyde:

Søksmål rettes mot *motparten i saken for Klagenemnden.*

IV

I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design gjøres følgende endringer:

§ 7 tredje ledd skal lyde:

Designrett kan heller ikke oppnås hvis *designen:*

- 1. krenker en annens rett her i landet til et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn,*
- 2. krenker en annens rett her i landet til et åndsverk eller fotografisk bilde,*
- 3. krenker en annens rett her i landet til en betegnelse som er beskyttet ved forskrift etter matloven, eller*

4. inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlengst avdød person.

§ 39 andre ledd fjerde punktum skal lyde:

Søksmål rettes mot staten ved Klagenemnden, likevel slik at søksmål mot avgjørelse der en designregistrering er opphevet i en sak om administrativ overprøving, rettes mot motparten i saken for Klagenemnden.

V

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 etter § 4-10 og før § 4-11 skal lyde:

Patenter, varemerker og planteforedlerretter.

§§ 4-15 til 4-17 skal lyde:

§ 4-15 *Varemerke*

(1) *Rett til registrert varemerke som gjelder her i riket, kan pantsettes. Det samme gjelder*

a) nasjonal varemerkesøknad som er innført i varemerkeregisteret

b) internasjonal varemerkeregistrering som er gitt virkning i Norge etter varemerkeloven § 70, og som er innført i varemerkeregisteret

c) overdragelig avtalelisens som er registrert i varemerkeregisteret

(2) *Hvis en pantsatt varemerkesøknad eller varemerkeregistrering deles, eller hvis et varemerke i en pantsatt søknad skilles ut i en ny søknad, omfattes også avdelte eller utskilte søknader eller registreringer av panteretten.*

(3) *Når et varemerke blir registrert på grunnlag av en pantsatt varemerkesøknad, blir varemerkeregistreringen omfattet av panteretten istedenfor søknaden.*

§ 4-16 *Rettsvern for panterett i varemerke*

Panterett etter § 4-18 får rettsvern ved anmerkning i varemerkeregisteret. Frempansettelse får rettsvern på samme måte.

§ 4-17 *Avhendelse og lisensiering*

§ 1-11 første ledd gjelder for pant etter §§ 4-11, 4-13 og 4-15, herunder når det utstedes lisenser som gjelder en søknad eller rettighet som er pantsatt etter §§ 4-11, 4-13 eller 4-15.

Nåværende §§ 4-16 og 4-17 blir nye §§ 4-18 og 4-19 og skal lyde:

§ 4-18 *Bortfall av panteretten m.m.*

(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
- 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 registrert 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 *årlig gebyr eller fornyelsesgebyr* uten at panthaveren har gitt samtykke til *det*,
 - d) opphører etter planteforedlerloven § 18, *eller*
 - e) *slettes etter varemerkeloven §§ 36 eller 37.*
- (3) Panthaveren kan kreve at pantkravet blir innfridd når innehaveren gir avkall på et pantsatt patent, et pantsatt supplerende beskyttelsessertifikat eller en pantsatt planteforedlerrett uten at panthaveren har samtykket til det.
- (4) Panthaveren kan kreve at pantkravet blir innfridd når et supplerende beskyttelsessertifikat bortfaller på grunnlag av tilbakekall av markedsføringstillatelse.
- (5) Første til fjerde ledd gjelder tilsvarende for panterett i lisens.
- (6) For øvrig gjelder § 1-9, bortsett fra første ledd bokstav e.

§ 4-19 Avtale om realisasjon

- (1) Pant etter §§ 4-11, 4-13 og 4-15 kan realiseres på den måte som følger av skriftlig avtale mellom partene. § 1-14 gjelder tilsvarende.
- (2) Panthaveren kan først utøve sin rett til å kreve realisasjon i medhold av avtale når to uker er gått etter at varsel er sendt innehaveren av den pantsatte søknaden eller rettigheten og andre kjente rettighetshavere. Den som forestår realisasjonen skal gi panthaveren og pantsetteren revidert regnskap. Skjer realisasjonen i form av overdragelse skal regnskapet gis senest tre måneder etter at oppgjør for overdragelsen fant sted. Skjer realisasjonen i form av at det utstedes lisenser eller at inntekter fra allerede etablerte lisenser innfordres, skal regnskap gis minst en gang i året. Andre rettighetshavere kan kreve kopi av regnskapet.

VI

I lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse skal § 1-3 andre ledd femte punktum lyde:

Det samme gjelder for pant som nevnt i panteloven §§ 4-11, 4-13 og 4-15, jf. panteloven § 4-19.

VII

I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister gjøres følgende endringer:

§ 34-7 første ledd andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder i tilfeller som nevnt i tolloven § 15-1 fjerde ledd.

Nåværende andre til fjerde punktum blir tredje til nytt femte punktum.

§ 34-7 andre ledd første punktum skal lyde:

For midlertidige forføyninger etter paragrafen her gjelder i tillegg til loven her reglene i tolloven § 15-1, § 15-3 annet ledd og §§ 15-6 til 15-8.

VIII

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel gjøres følgende endringer:

§ 15-1 overskriften skal lyde:

§ 15-1 Varsel og tilbakehold av varer etter tollmyndighetenes eget tiltak

§ 15-1 fjerde og femte ledd skal lyde:

(4) *Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved begrunnet mistanke om at innførsel av varer vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet der bare avsenderen handler i næringsvirksomhet. Det samme gjelder der varer i næringsvirksomhet bringes inn i tollområdet uten å gå over i fri omsetning her i landet hvis varene, herunder emballasjen, uten samtykke er påført et varemerke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke registrert her i landet for samme varer.*

(5) Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes varsling mv. etter denne paragrafen.

§ 15-2 skal lyde:

§ 15-2 Tilbakehold av varer etter søknad til tollmyndighetene

(1) *Rettighetshaveren kan levere søknad til tollmyndighetene om at tollmyndighetene skal holde tilbake varer dersom det foreligger en begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel vil utgjøre inngrep i en immaterialrettighet som nevnt i § 15-1 første eller tredje ledd, eller dersom varen omfattes av § 15-1 fjerde ledd. Søknaden kan også omfatte at tollmyndighetene skal besørge ødeleggelse av tilbakeholdte varer etter § 15-4 og § 15-5.*

(2) *Søknaden skal inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere de aktuelle varene, og en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med lagring, undersøkelse og ødeleggelse mv. av tilbakeholdte varer. Dersom vilkårene er oppfylt, skal søknaden innvilges. Avslag kan påklages til Tolldirektoratet. Departementet kan gi forskrift om nærmere krav til søknaden, behandling av søknad og om klage.*

(3) *Innvilges søknaden, skal det angis i vedtaket hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake, og hvor lenge tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer, begrenset oppad til ett år. Rettighetshaveren kan pålegges å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker. Tollmyndighetene skal søke å avdekke varer som omfattes av vedtaket om tilbakehold som mottas til*

tollbehandling. Der rettighetshaveren er pålagt å stille sikkerhet, skal tollmyndighetene ikke søke å avdekke varer i henhold til vedtaket før slik sikkerhet er stilt.

(4) *Rettighetshaveren kan levere søknad til tollmyndighetene om forlengelse av vedtak om tilbakehold av varer for inntil ett år av gangen. Søknaden skal inneholde opplysninger som godtgjør at immaterialrettigheten fortsatt består. Dersom vilkårene er oppfylt, og eventuell gjeld som nevnt i annet ledd er innfridd, skal søknaden innvilges. Andre og tredje ledd gjelder tilsvarende.*

(5) *Der tollmyndighetene har varslet rettighetshaveren og holdt varer tilbake etter § 15-1, kan rettighetshaveren innen fire virkedager regnet fra da varselet ble gitt, levere en forenklet søknad om tilbakehold. Søknaden kan omfatte at tollmyndighetene skal besørge ødeleggelse av tilbakeholdte varer etter § 15-4 eller § 15-5. Søknaden skal inneholde en erklæring som nevnt i annet ledd, og departementet kan gi forskrift om nærmere krav til søknaden, behandling av søknad og om klage.*

§ 15-3 skal lyde:

§ 15-3 *Varsel mv. ved tilbakehold av varer etter søknad*

(1) *Når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake på grunnlag av vedtak etter § 15-2, skal de straks varsle rettighetshaveren og mottakeren av varene eller dennes representant. I varselet skal det opplyses om at varene blir holdt tilbake i samsvar med vedtak etter § 15-2 og at de kan bli besørget ødelagt etter § 15-4 eller § 15-5, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter. På forespørsel skal rettighetshaveren i tillegg, i den utstrekning disse er kjent for tollmyndighetene, gis slike opplysninger om avsender, mottaker og varene som nevnt i § 15-1 første ledd annet punktum.*

(2) *Tollmyndighetene kan etter begjæring beslutte at rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant skal gis adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter § 15-1 første ledd eller § 15-2. 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) *Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes varsling mv. etter denne paragraf.*

§ 15-4 skal lyde:

§ 15-4 *Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer*

(1) *Tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake på grunnlag av vedtak etter § 15-2 dersom*

- a) søknaden etter § 15-2 omfatter at tollmyndighetene skal besørge ødeleggelse etter paragrafen her,*
- b) rettighetshaveren er varslet etter § 15-3 og har gitt samtykke til ødeleggelse, samt bekreftet at det foreligger et inngrep i en immaterialrettighet, og*
- c) mottakeren er varslet etter § 15-3 og har gitt samtykke til ødeleggelse.*

Samtykke og bekreftelse fra rettighetshaveren må gis skriftlig innen ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt, men innen tre virkedager hvis det gjelder lett fordervelige varer. Tollmyndighetene kan på begjæring forlenge denne fristen med inntil ti virkedager, så fremt det ikke gjelder lett fordervelige varer. Samtykke fra mottakeren anses for å være gitt når denne innen samme frist ikke skriftlig har motsatt seg ødeleggelse.

(2) *Før varer ødelegges, 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.*

(3) *Dersom vilkårene for ødeleggelse etter første ledd ikke er oppfylt, skal rettighetshaveren varsles om dette. Tilbakeholdet skal oppheves og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, med mindre rettighetshaveren innen ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt, dokumenterer overfor tollmyndighetene at det er innledet sak for domstolene for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet. For lettfordervelige varer er fristen tre virkedager.*

(4) *Departementet kan gi forskrift om forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer etter denne paragraf.*

§ 15-5 skal lyde:

§ 15-5 Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser

(1) *Tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer i småforsendelser som holdes tilbake på grunnlag av vedtak etter § 15-2 dersom*

- a) det foreligger en begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varen, herunder innførsel der bare avsenderen handler i næringsvirksomhet, vil utgjøre et inngrep i rett til varemerke etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a, rett til geografisk betegnelse beskyttet etter markedsføringsloven § 31 eller i forskrift etter matloven eller i designrett eller opphavsrett,*
- b) søknaden etter § 15-2 omfatter at tollmyndighetene skal besørge ødeleggelse av småforsendelser etter paragrafen her,*
- c) forsendelsen ikke inneholder lett fordervelige varer, og*
- d) mottakeren er varslet etter § 15-3 og har gitt samtykke til ødeleggelse innen ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt.*

Samtykke fra mottakeren anses å være gitt når denne innen fristen ikke skriftlig har motsatt seg ødeleggelse.

(2) *På forespørsel kan tollmyndighetene gi rettighetshaveren opplysninger om ødelagte varers art og antallet varer.*

(3) *Dersom vilkårene for ødeleggelse etter første ledd ikke er oppfylt, skal rettighetshaveren varsles om dette og gis slike opplysninger om avsender, mottaker og varene som nevnt i § 15-1 første ledd annet punktum i den utstrekning disse 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 dokumenterer overfor tollmyndighetene at det er innledet sak for domstolene for å få avgjort om det foreligger inngrep som i en immaterialrettighet.*

(4) *Departementet kan gi forskrift om hva som anses som småforsendelser, og om forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer etter denne paragraf.*

Nåværende §§ 15-2 og §§ 15-4 til 15-5 blir nye §§ 15-6 til 15-8 og skal lyde:

§ 15-6 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. 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*.

(2) Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes *tilbakehold av varer* til sikring av immaterialrettigheter etter denne paragraf.

§ 15-7 Deklarering, ansvar for lagerleie, ødeleggelse av varer mv.

(1) Tollmyndighetenes tilbakeholdelse av varer etter §§ 15-1 eller § 15-2 eller på grunnlag av en midlertidig forføyning, endrer ikke plikten til å deklare varen og til å svare toll og omkostninger. Rettighetshaveren er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varen holdes tilbake etter §§ 15-1 eller 15-2 eller på grunnlag av en midlertidig forføyning, og skal varsles etter skattebetalingsloven § 14-10 annet ledd, på samme måte som mottakeren av varen før varen, kan tvangsselges på grunn av manglende betaling av lagerleie.

(2) Varer kan ikke tvangsselges etter §§ 4-2, 4-27 og 4-32 så lenge de holdes tilbake etter §§ 15-1, 15-2 eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. 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) *Dersom vilkårene etter § 15-4 eller § 15-5 for ødeleggelse etter forenklet fremgangsmåte 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.

§ 15-8 Opphevelse og bortfall av forføyning eller vedtak om tilbakehold

(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) *Tollmyndighetene kan oppheve tilbakehold av varer og tilbakekalle vedtak om tilbakehold etter § 15-2 dersom rettighetshaveren ikke oppfylder sine plikter etter kapitlet her. Oppheves eller bortfaller tollmyndighetenes vedtak om tilbakehold, skal rettighetshaveren underrettes om dette.*

(3) Departementet kan gi forskrift om opphevelse og bortfall av midlertidig forføyning og vedtak om tilbakehold etter denne paragraf.

IX

1. Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. De ulike bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
2. Søknader om registrering av varemerker og fellesmerker som er innlevert før endringene i varemerkeloven trer i kraft, skal anses å oppfylle kravene til søknadens innhold dersom bestemmelsene om dette som gjaldt før ikrafttredelsen av endringene er oppfylt.
3. Registrering av varemerke eller fellesmerke som er skjedd før endringene i varemerkeloven trer i kraft, kan bare oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter bestemmelsene som gjaldt før ikrafttredelsen av endringene. For øvrig gjelder endringene i varemerkeloven også for registreringer som har skjedd før ikrafttredelsen. Endringene i §§ 27, 29 og 60 gjelder likevel bare der innsigelse leveres eller søksmål reises etter ikrafttredelsen, endringen i § 80 gjelder bare for fristoversittelser som inntreffer etter ikrafttredelsen og endringen i § 52 gjelder bare der innsigelse eller krav om administrativ overprøving leveres etter ikrafttredelsen. Ny § 56 b gjelder ikke for rettserverv som har funnet sted før loven har trådt i kraft.
4. Endringene i patentloven gjelder bare der innsigelse eller krav om administrativ overprøving leveres etter ikrafttredelsen.
5. Endringen i foretaksnavneloven § 2-6 gjelder bare for registreringer som skjer etter ikrafttredelsen. Endringen i foretaksnavneloven § 3-6 niende ledd andre punktum og § 3-8 gjelder bare der krav om administrativ overprøving leveres etter ikrafttredelsen. For øvrig gjelder endringene i foretaksnavneloven også for registreringer som har skjedd før ikrafttredelsen.
6. Endringen i designloven § 7 gjelder bare for søknader som leveres etter ikrafttredelsen. Endringen i designloven 39 gjelder bare der krav om administrativ overprøving leveres etter ikrafttredelsen.
7. Endringene i panteloven gjelder bare for panterett som stiftes etter ikrafttredelsen. Endringen i tvangsfullbyrdelsesloven gjelder bare når begjæringen om tvangsdekning er inngitt etter at loven har trådt i kraft.

18.2 Utkast til forskriftsendringer

18.2.1 Forskrift om endringer i varemerkeforskriften

I

I forskrift 25. juni 2010 nr. 937 til varemerkeloven gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd nr. 3 skal lyde:

3. en klar og entydig gjengivelse av varemerket, jf. § 8

§ 4 nr. 1 til 4 blir § 4 første ledd nr. 1 til 4.

§ 4 nytt andre ledd skal lyde:

Bestemmelsene for bruken av kollektivmerker skal i tillegg regulere vilkårene for å bli medlem i sammenslutningen. Bestemmelsene må åpne for at enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det geografiske området merket

gjelder, kan bli medlem i sammenslutningen hvis øvrige vilkår for medlemskap er oppfylt.

§ 5 skal lyde:

§ 5 *Leveringsdag*

Søknaden får leveringsdag selv om kravene til søknaden i varemerkeloven og forskriften her ikke er oppfylt, hvis den inneholder en gjengivelse av det søkte merket, en varefortegnelse som angir de varene og tjenestene søknaden *gjelder og* opplysninger som gjør det mulig å identifisere *søkeren*.

§ 6 overskriften skal lyde:

§ 6 *Språkkrav*

§ 8 tredje ledd første punktum skal lyde:

Gjelder søknaden et tredimensjonalt merke, skal *søkeren* legge ved *inntil seks bilder som viser* hele utformingen av merket.

§ 8 femte ledd skal lyde:

Patentstyret fastsetter nærmere retningslinjer om *gjengivelse og* lagringsformater for de ulike *varemerketyperne mv.*

§ 18 overskriften skal lyde:

§ 18 *Deling av søknader*

I § 29 andre ledd første punktum skal nr. 36 og ny nr. 37 og 38 lyde:

36. om søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn, foretaksnavn eller adresse er *endret*
37. *den dagen fristen for å ta merket i bruk etter varemerkeloven § 37 begynner å løpe*
38. *om pant.*

I § 30 andre ledd skal nr. 18 og nye nr. 19 til 24 lyde:

18. andre opplysninger som mottas fra Det internasjonale byrået om internasjonal registrering som gjelder i Norge når opplysningene har betydning for retten til, rettigheter i eller vernet av merket i *Norge*
19. *den dagen fristen for å ta merket i bruk etter varemerkeloven § 37 begynner å løpe*
20. *at det er tatt utlegg eller arrest i merket*
21. *om pant*
22. *om registreringen er en avdelt registrering, og i tilfelle den opprinnelige registreringsnummer*
23. *om det ved deling av en registrering er fremkommet nye registreringer, med opplysning om de nye søknads- eller registreringsnumrene*
24. *om registreringen er sammenslått med en annen registrering, og i tilfelle den opprinnelige registreringsnummer og leveringsdag.*

I § 41 første punktum skal nr. 12 og ny nr. 13 lyde:

12. erstatning av en norsk varemerkeregistrering med en internasjonal registrering, jf. varemerkeloven § 73
13. *melding om pantsettelse.*

Ny § 51 a skal lyde:

§ 51 a *Deling av internasjonale varemerkeregistreringer*

Når Patentstyret har fått melding fra Det internasjonale byrået med krav om at en internasjonal varemerkeregistrering helt eller delvis skal ha virkning i Norge, kan innehaveren kreve at registreringen deles i flere registreringer.

Krav om deling leveres til Patentstyret. For krav om deling som leveres mens den internasjonale registreringen er under behandling, gjelder §§ 18 og 19 tilsvarende. For krav om deling som leveres etter at den internasjonale registreringen er gitt virkning i Norge, gjelder §§ 20 og 21 tilsvarende. Det skal betales fastsatt gebyr for hver ny registrering.

Finner Patentstyret at vilkårene for deling er oppfylt, skal Patentstyret sende en anmodning til Det internasjonale byrået om å anmerke delingen i det internasjonale registeret.

Ny § 51 b skal lyde:

§ 51 b *Sammenslåing av avdelte internasjonale varemerkeregistreringer*

Innehaveren av en internasjonal varemerkeregistrering kan kreve at Patentstyret helt eller delvis slår sammen tidligere avdelte registreringer. § 22 gjelder tilsvarende. Det skal betales fastsatt gebyr.

Finner Patentstyret at vilkårene for sammenslåing er oppfylt, skal Patentstyret sende en anmodning til Det internasjonale byrået om å anmerke sammenslåingen i det internasjonale registeret.

§ 56 første ledd første punktum skal lyde:

Patentstyret skal varsle *innehaveren* om fristen etter varemerkeloven § 33 første ledd for å kreve fornyelse *seks* måneder før fristen løper ut.

II

1. Forskriften gjelder fra [..]
2. Endringene i varemerkeforskriften skal bare gjelde for søknader som leveres etter ikrafttredelsen. Endringen i varemerkeforskriften § 56 skal bare gjelde for registreringer som utløper mer enn ett år etter ikrafttredelsen.

18.2.2 Forskrift om endringer i tollforskriften

I

I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel 15 skal lyde:

Kapittel 15 Tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter

§ 15-2 Tilbakehold av varer etter søknad til tollmyndighetene

§ 15-2-1 *Krav til søknaden*

- (1) Søknad om tilbakehold av varer skal leveres elektronisk til tolletaten. Tolldirektoratet kan fastsette hvor søknaden skal leveres, hvilke formater som godtas, og bestemmelser om bruk av elektronisk kommunikasjon.

- (2) Søknaden skal inneholde:
- a) rettighetshaverens navn og adresse, og eventuelt også representantens navn og adresse,
 - b) dokumentasjon for rettighetshaverens immaterialrettighet,
 - c) en teknisk beskrivelse av de originale varene slik som spesifikke tekniske data, herunder bilder og merking,
 - d) opplysninger som gjør det mulig for tollmyndighetene å identifisere varer som utgjør inngrep, slik som inngrepenes karakter og typiske trekk ved varer som utgjør inngrep, i den utstrekning dette er kjent for rettighetshaveren,
 - e) en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med lagring, undersøkelse og ødeleggelse mv. av tilbakeholdte varer,
 - f) opplysninger om hvorvidt søknaden omfatter at tollmyndighetene skal besørge ødeleggelse av varer etter tolloven § 15-4 og av småforsendelser etter § 15-5.

(3) I den utstrekning det er kjent for rettighetshaveren, bør søknaden i tillegg inneholde opplysninger om:

- a) de originale varenes verdi eksklusive avgifter,
- b) autoriserte distributører for originale varer,
- c) hvor varene som mistenkes å utgjøre inngrep befinner seg eller deres bestemmelsessted,
- d) identifikasjon av varene som mistenkes å utgjøre inngrep,
- e) forventet ankomst- eller avsendelsesdato for varer som mistenkes å utgjøre inngrep,
- f) transportmiddelet som benyttes,
- g) identiteten til avsenderen, mottakeren eller transportøren,
- h) produksjonsland og de benyttede transportveier,
- i) de tekniske forskjellene mellom originale varer og varer som utgjør inngrep.

(4) Ved behov bør søkeren innlevere oppdaterte opplysninger etter tredje ledd av betydning for tollmyndighetenes vurdering av risikoen for inn- eller utførsel av varer som utgjør inngrep.

(5) En forenklet søknad om tilbakehold etter tolloven § 15-2 femte ledd skal leveres som nevnt i første ledd i paragrafen her, og inneholde opplysninger som nevnt i andre ledd bokstav a, b, e og f.

§ 15-2-2 *Søknadsbehandling mv.*

(1) Tollregionen behandler søknaden uten ugrunnet opphold, og skal innvilge søknaden hvis søknaden oppfylder vilkårene etter tolloven § 15-2 og § 15-2-1 i forskriften her. Hvis søknaden ikke oppfylder vilkårene, skal søkeren gis melding om dette og en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Unnlater søkeren innen fristens utløp å uttale seg eller rette mangelen, skal søknaden avslås, med mindre tollregionen finner at søkeren bør gis en ny mulighet til retting. Et avslag skal begrunnes, og underretning om avslaget skal inneholde opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans, samt den nærmere fremgangsmåten ved klage. Avslag kan påklages til Tolldirektoratet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

§ 15-5 Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser

§ 15-5-1 *Småforsendelser*

Som småforsendelse regnes post- eller kurerforsendelser som inneholder tre eller færre enheter eller har en bruttovekt på mindre enn to kilo.

§ 15-8 Opphevelse og bortfall av forføyning eller vedtak om tilbakehold

§ 15-8-1 *Opphevelse og bortfall av vedtak om tilbakehold*

Dersom rettighetshaveren ikke underretter tollmyndighetene om bortfall av en immaterialrettighet som er omfattet av et vedtak om tilbakehold, andre grunner som medfører at vedkommende ikke lenger har rett til å søke om tilbakehold eller endringer i opplysninger som nevnt i § 15-2-1 andre og tredje ledd, eller for øvrig misligholder sine plikter etter tolloven kapittel 15 eller kapittel 15 i forskriften her, kan tollmyndighetene oppheve tilbakehold av varer som er omfattet av søknaden og tilbakekalle vedtak om tilbakehold. Det samme gjelder dersom rettighetshaveren benytter opplysninger mottatt fra tollmyndighetene til andre formål enn å avklare spørsmål om inngrep i immaterialrettigheter.

II

Forskriften gjelder fra ... [Overgangsregler].

18.2.3 Forskrift om endringer i betalingsforskriften

I

I forskrift 26. mars 2010 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter gjøres følgende endringer:

§ 2 a første ledd første punktum skal lyde:

Krav om anmerkning i patentregisteret eller i det særskilte registeret over europeiske patentsøknader som nevnt i patentloven § 44, og krav om anmerkning i varemerkeregisteret som nevnt i varemerkeloven § 56 a må sendes eller leveres direkte til Patentstyret i papirformat eller ved elektronisk overføring per e-post eller elektronisk gjennom Altinn.

§ 9 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. *tilleggsgebyr* for hver klasse utover én, varemerke kr. 750

§ 9 andre ledd nr. 2 skal lyde:

2. *tilleggsgebyr* for hver klasse utover én, fellesmerke kr. 1650

§ 14 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. *tilleggsgebyr* for hver klasse utover én kr 1000

§ 14 andre ledd nr. 2 skal lyde:

2. *tilleggsgebyr* for hver klasse utover én kr 2100

§ 11 første ledd skal lyde:

For deling av en søknad, jf. varemerkeforskriften § 18, og for deling av en internasjonal varemerkeregistrering mens den internasjonale registreringen er under behandling, jf. varemerkeforskriften § 51 a, skal det betales søknadsgebyr

etter satsene i forskriften her § 9 for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden.

§ 12 første ledd skal lyde:

For deling av en registrering etter varemerkeforskriften § 20, *og for deling av en internasjonal varemerkeregistrering som er gitt virkning i Norge etter varemerkeforskriften § 51 a*, skal det betales et gebyr på kr 2200 for hver registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige registreringen.

§ 13 første ledd skal lyde:

For sammenslåing av tidligere avdelte søknader eller registreringer etter varemerkeforskriften § 22, *og for sammenslåing av internasjonal varemerke-registrering etter varemerkeforskriften § 51 b*, skal det betales et gebyr på kr 2200 for hver søknad eller registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden eller registreringen.

II

Forskriften gjelder fra [...].