



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Ot.prp. nr. 2

(2002–2003)

Om lov om beskyttelse av design
(designloven)

Innhold

1	Innledning	7	6	Designrettens innhold, omfang og varighet	25
2	Bakgrunnen for lovforslaget	9	6.1	Innledning	25
2.1	Gjeldende rett	9	6.2	Designrettens innhold	25
2.2	Internasjonalt regelverk	9	6.2.1	Gjeldende rett	25
2.2.1	EUs direktiv om rettslig vern av mønstre	9	6.2.2	Direktivet og designutredningen	25
2.2.2	EUs forordning om EF-design	10	6.3	Designrettens omfang	27
2.2.3	Genèveavtalen om internasjonal registrering av design	10	6.3.1	Gjeldende rett	27
2.2.4	TRIPS-avtalen	11	6.3.2	Direktivet og designutredningen	27
2.3	Patentstyrets designutredning og det nordiske lovsamarbeidet	12	6.4	Designrettens varighet	28
2.4	Høringen	12	6.4.1	Gjeldende rett	28
2.4.1	Om høringen	12	6.4.2	Direktivet og designutredningen	28
2.4.2	Høringsinstansenes generelle synspunkter	13	6.5	Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger	28
2.4.3	Høringsmøte om designbeskyttelse av reservedeler	14	7	Designbeskyttelse av reservedeler	30
3	Lovens terminologi – mønster, formgivning eller design?	15	7.1	Bakgrunn	30
3.1	Patentstyrets forslag	15	7.2	Direktivet og designutredningen	30
3.2	Høringsinstansenes syn	15	7.3	Høringsinstansenes syn	31
3.3	Departementets vurderinger	17	7.3.1	Den skriftlige høringsrunden	31
4	Designlovens formål og virkeområde	18	7.3.2	Høringsmøtet	33
4.1	Designbeskyttelse ved registrering	18	7.4	Departementets vurderinger	33
4.2	Hva kan beskyttes?	18	7.4.1	Innledning	33
4.2.1	Gjeldende rett	18	7.4.2	Hva er en «reservedel»?	33
4.2.2	Direktivet og designutredningen	19	7.4.3	Ulike typer reservedeler	34
4.3	Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger	20	7.4.4	Designrettens betydning for reservedelsmarkedet	34
5	Vilkår for beskyttelse	21	7.4.5	Konklusjon	36
5.1	Innledning	21	8	Innsynsrett i søknaden mv.	37
5.2	Nyhets- og forskjellskravet	21	8.1	Gjeldende rett	37
5.2.1	Gjeldende rett	21	8.2	Designutredningen	37
5.2.2	Direktivets hovedregel	22	8.3	Departementets vurderinger	38
5.2.3	Direktivets unntak fra nyhets- og forskjellskravet	22	8.3.1	Tidspunktet for offentlighet	38
5.3	Andre vilkår for designrett	23	8.3.2	Utsatt offentlighet	39
5.3.1	Gjeldende rett	23	8.3.3	Unntak fra offentlighet – forholdet til offentlighetsloven	40
5.3.2	Direktivet og designutredningen	23	9	Patentstyrets undersøkelse av søknaden	41
5.4	Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger	24	9.1	Gjeldende rett	41
			9.2	Designutredningen	41
			9.3	Høringsinstansenes syn	42
			9.4	Departementets vurderinger	43
			9.4.1	Bør den obligatoriske nyhetsgranskningen avskaffes?	43

Del 2 Generelle bemerkninger	136
2.1 Mønsterloven	136
2.2 Designbeskyttelse innenfor EØS	136
2.2.1 Direktivet	136
2.2.2 Forordningen	138
2.3 Internasjonale overenskomster	139
2.3.1 Pariskonvensjonen	139
2.3.2 Genèveavtalen til Haagavtalen	139
2.3.3 Locarnoavtalen	141
2.3.4 TRIPS-avtalen	142
2.4 Innholdet i lovutkastet	142
2.4.1 Språk	142
2.4.2 Lovutkastets innhold og forholdet til gjeldende rett	144
2.5 Økonomiske og administrative konsekvenser	147
2.5.1 For det private	147
2.5.2 For det offentlige	147
Del 3 Bemerkninger til lovutkastets enkelte paragrafer	148

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser	148
Kapittel 2 Søknad om registrering av design	159
Kapittel 3 Offentlighet og opplysningsplikt	165
Kapittel 4 Designregistreringens gyldighetstid	166
Kapittel 5 Oppheving, ugyldighet og endring av registrering, overføring m.v.	167
Kapittel 6 Klage	173
Kapittel 7 Straff og andre sanksjoner	175
Kapittel 8 Rettergangsbestemmelser	175
Kapittel 9 Forskjellige bestemmelser	177
Kapittel 10 Internasjonal designregistrering	179
Kapittel 11 Ikraftsetting. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover	183



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Ot.prp. nr. 2

(2002–2003)

Om lov om beskyttelse av design (designloven)

*Tilråding fra Justis- og politidepartementet 4. oktober 2002,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)*

1 Innledning

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om beskyttelse av design (designloven), som skal erstatte lov 29. mai 1970 nr. 33 om mønster. Loven gjelder rettslig beskyttelse av produkters utseende. Beskyttelsen oppnås ved registrering etter søknad til Patentstyret. Registreringen gir innehaveren en tidsbegrenset rett til å nekte andre å utnytte designen, typisk ved å fremstille eller selge produkter med det beskyttede utseendet (designrett). Formålet med loven er å stimulere til utvikling av estetisk og funksjonelt gode produkter, til glede for forbrukerne og samfunnet ellers.

Designloven hører under den såkalte immateriellretten. Blant andre lover på dette området kan nevnes patentloven, varemerkeloven og åndsverkloven.

Lovforslaget er blitt til i et nordisk samarbeid og innebærer en generell modernisering av mønsterlovgivningen (designlovgivningen). Det sentrale formålet er å harmonisere regelverket med utviklingen på europeisk og internasjonalt nivå, i første rekke med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre, som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XVII om opphavsrett. Direktivet regulerer den materielle designretten og inneholder bestemmelser om vilkår for beskyttelse og om beskyttelsens innhold, omfang og varighet.

Saksbehandlingsreglene er ikke regulert av direktivet. Lovforslaget inneholder bestemmelser til gjennomføring av direktivet i norsk rett.

Hovedtrekkene i direktivet er i samsvar med norsk rett. Det er likevel nødvendig med en rekke lovendringer. For å få designbeskyttelse etter lovforslaget må designen være en nyhet med individuell karakter i forhold til design som var allment tilgjengelig før søknadsdagen (nyhets- og forskjellskravet). På bakgrunn av direktivet gjør lovforslaget flere unntak fra nyhetskravet enn mønsterloven. Det skal blant annet kunne oppnås beskyttelse selv om designeren har gjort designen kjent i løpet av de siste tolv månedene før søknadsdagen. Det blir dermed mulig å teste ut produktene på markedet før en søknad om designbeskyttelse innleveres. Denne muligheten har vært etterspurt av norske designere. Designen skal heller ikke regnes som allment tilgjengelig hvis den er blitt kjent på en måte som normalt ikke vil gi de relevante fagmiljøene i EØS-området kjennskap til designen. Designen trenger altså ikke nødvendigvis å være en nyhet i global sammenheng.

Etter mønsterloven er det bare mulig å få designbeskyttelse for hele utseendet til en vare samt ornamenter (utsmykking). Deler av varens utseende kan ikke oppnå selvstendig vern, hvis ikke delen

må regnes som et ornament eller som en selvstendig vare. Etter direktivet og lovforslaget skal det kunne gis designbeskyttelse også for måten deler av produktet er utformet på. Dette vil være aktuelt hvis bare enkelte deler av produktets utseende oppfyller vilkårene for beskyttelse. Det vil dessuten bli mulig å beskytte utseendet til ikke-fysiske gjenstander som f.eks. elektroniske skjermbilder.

På enkelte punkter vil adgangen til å gi designbeskyttelse bli innskrenket sammenliknet med gjeldende rett. Også innskrenkningene er basert på direktivet. Etter lovforslaget kan produkter som inngår i andre produkter (bestanddelene), bare beskyttes i den grad de er synlige under normal bruk. Dessuten må den synlige delen oppfylle nyhets- og forskjellskravet. Mønsterloven inneholder ingen tilsvarende begrensninger. Det oppstilles videre et forbud mot å beskytte design som er bestemt av teknisk funksjon, f.eks. mekanismer for å feste en bilskjerm til karosseriet. Det sentrale formålet er å sikre et visst rom for produksjon av reservedeler som ikke er originale, slik at konkurransen øker.

Direktivet gjør det nødvendig å utvide den maksimale beskyttelsestiden fra femten til tjudefem år, men ikke når det gjelder reservedeler. Departementet foreslår at beskyttelsestiden for reservedeler skal være den samme som i dag, det vil si maksimalt femten år.

Lovforslaget inneholder også en del endringsforslag som ikke har sammenheng med direktivet. Etter gjeldende rett skal Patentstyret gjøre visse undersøkelser for å finne ut om designen oppfyller nyhets- og forskjellskravet før den eventuelt registreres. I proposisjonen foreslår departementet å avskaffe ordningen med obligatorisk nyhetsgranskning. Slik granskning skal bare foretas hvis søkeren ber om det og betaler en avgift som dekker Patentstyrets kostnader. Den frivillige granskningen resulterer i en granskningsrapport som orienterer søkeren om mulige hindre for designrett.

Til gjengjeld skal Patentstyrets adgang til å oppheve registreringer i ettertid, utvides vesentlig. I

dag må innsigelser mot registreringen være frem satt innen fire måneder etter at registreringen ble kunngjort. Etter forslaget skal hvem som helst kunne kreve administrativ oppheving så lenge registreringen består. Forslaget vil følgelig redusere forprøvingen, men øke adgangen til oppheving i ettertid. Man går over fra en ordning med rent offentlig forhåndskontroll til et system der kontrollen i større grad er overlatt til markedet. Systemet blir mer fleksibelt for brukerne, samtidig som saksbehandlingen forenkles og effektiviseres. Det legges også til rette for nordisk rettsenhet.

Kapittel 10 i lovforslaget knytter seg til Genèveavtalen 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten om internasjonal registrering av design. Kapitlet inneholder overordnede bestemmelser til gjennomføring av avtalen i norsk rett. Bestemmelsene vil gjøre det mulig å levere inn én søknad som kan føre til designrett i alle medlemsstatene som søkeren har utpekt (internasjonal designsøknad). Det blir med dette enklere og billigere å oppnå designrett i flere stater. I St.prp. nr. 2 (2002–2003) er Stortinget bedt om å samtykke til at Norge tiltrer Genèveavtalen.

I proposisjonen kapittel 14 foreslår departementet diverse mindre endringer i patentloven og varemerkeloven. En av endringene gjelder patentloven § 8 fjerde ledd, som fastsetter at den som søker om patent uten å være oppfinneren, må dokumentere sin rett til oppfinnelsen. Denne dokumentasjonsplikten foreslås endret slik at søkeren kan nøye seg med å gi en ensidig erklæring om retten til oppfinnelsen. Det foreslås også endringer i patentloven og varemerkeloven som åpner for at avgifter til Patentstyret kan faktureres, i stedet for at de må betales innen fristen for fremsettelse av ulike begjæringer. Det legges videre frem forslag om at diverse småavgifter etter varemerkeloven fjernes, og om harmonisering av enkelte saksbehandlingsregler for hhv. nasjonale og internasjonale varemerkesøknader. Målet med lovendringene er bl.a. å gjøre søknadssystemet mer brukervennlig.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Gjeldende rett

I Norge kan man i dag få beskyttet design ved registrering etter bestemmelsene i lov 29. mai 1970 nr. 33 om mønster (mønsterloven) med forskrifter. Søknad om registrering sendes til Patentstyret. Det som kan beskyttes etter loven, er «mønstre». Med dette siktes det til forbildet for en vares utseende eller for et ornament (§ 1).

Hovedvilkårene for å få beskyttelse («mønsterrett») er at mønstret er en nyhet som skiller seg vesentlig fra det som var kjent før søknadsdagen, se § 2. Mønstret må med andre ord ha et særpreg i forhold til mønstre som allerede er kjent i Norge eller andre steder i verden, det vil si som har vært allment tilgjengelige før søknaden ble innlevert.

Mønsterloven gjør enkelte unntak fra nyhetskravet. Reglene om prioritet innebærer at søkeren kan kreve at tidspunktet da vedkommende leverte inn en søknad i utlandet, eller tidspunktet da mønstret ble vist frem på en offisiell utstilling, skal være avgjørende ved vurderingen av om nyhets- og forskjellskravet er oppfylt (mønsterloven § 3 nr. 2 og § 8 med forskrifter). Søknaden må leveres inn senest seks måneder etter innleveringen av den første søknaden eller fremvisningen på utstillingen. Videre følger det av mønsterloven § 3 nr. 1 at nyheten ikke er ødelagt hvis mønstret er gjort allment tilgjengelig av andre som følge av åpenbart misbruk.

Registrering etter mønsterloven gir innehaveren enerett til å utnytte mønstret i nærings- og driftsøyemed, se loven § 1 annet ledd og § 5. For at andre skal kunne bruke mønstret i en slik sammenheng, kreves det tillatelse fra mønsterhaveren. Utnyttelse i privat sammenheng faller utenfor beskyttelsen. Mønsterhaveren kan heller ikke nekte bruk av mønstret på andre varer enn dem mønstret er registrert for. Beskyttelsen varer i inntil femten år (§ 24).

En mønsterregistrering som ikke oppfyller lovens vilkår for beskyttelse, kan kjennes ugyldig ved dom (§ 31). Mønsterregistreringen kan dessuten oppheves administrativt på grunnlag av en innsigelse som må være fremsatt innen fire måneder etter at registreringen ble kunngjort.

2.2 Internasjonalt regelverk

2.2.1 EUs direktiv om rettslig vern av mønstre

EØS-komiteen besluttet 25. februar 2000 å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre i EØS-avtalen vedlegg XVII om opphavsrett, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000. Ettersom gjennomføring av direktivet i norsk rett krever lovendringer, ble EØS-komiteens beslutning truffet med forbehold om Stortingets samtykke. I St.prp. nr. 70 (1999–2000) ble Stortinget anmodet om å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning. Samtykke ble gitt ved stortingsvedtak 13. juni 2000 i samsvar med Innst. S. nr. 230 (1999–2000). Odelstingsproposisjonen her inneholder bestemmelser til gjennomføring av direktivet i norsk rett.

Direktivet regulerer vilkårene for å få designbeskyttelse samt beskyttelsens innhold, omfang og varighet. Beskyttelse gis etter søknad til kompetent nasjonal myndighet. I Norge vil dette være Patentstyret. Medlemsstatene står fritt til å fastsette saksbehandlingsregler for registrering, fornyelse og opphevelse på grunn av ugyldighet. Direktivet overlater også til nasjonal rett å regulere sanksjoner, klageadgang og håndheving. Videre er spørsmålet om designen skal være gjenstand for en nyhetsundersøkelse før registrering, overlatt til nasjonal rett.

Artikkel 1 bokstav a fastsetter at et «mønster» (en design) er utseendet til et produkt eller en del av et produkt. Det som kan gis beskyttelse, er altså et produkts utseende eller delutseende. Designen trenger ikke gjelde et fysisk produkt. Også f.eks. elektroniske skjermbilder kan beskyttes hvis de allmenlige vilkårene er oppfylt.

For å få designbeskyttelse må designen være ny og ha individuell karakter, jf. artikkel 3 nr. 2. Designen er ny hvis en identisk design ikke er blitt allment tilgjengelig tidligere, jf. artikkel 4. Den har individuell karakter hvis den gir informerte brukere et annet helhetsinntrykk enn design som har vært allment tilgjengelig, jf. artikkel 5.

En design anses for å ha blitt allment tilgjengelig hvis den har blitt kunngjort som følge av regi-

strering. Det samme gjelder hvis designen har blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller på annen måte blitt kjent, jf. artikkel 6. Dette gjelder likevel ikke hvis designeren selv eller dennes rettsetterfølger har gjort designen kjent i løpet av de siste tolv månedene før søknaden om registrering ble innlevert. Designen regnes heller ikke som allment tilgjengelig dersom de aktuelle fagmiljøene innenfor EØS-området ikke rimeligvis kan ha fått kjennskap til designen som ledd i sin alminnelige forretningsdrift, eller dersom den bare er gjort kjent for en tredjeperson under forutsetning av fortrolig behandling.

For de delene av et produkts utseende som utelukkende er funksjonsbestemte, kan det ikke oppnås designrett, jf. artikkel 7.

Ifølge artiklene 16 og 17 er direktivet ikke til hinder for at en design også er beskyttet etter annen lovgivning, f.eks. etter opphavsretts- eller varemerkelovgivningen.

Artikkel 11 inneholder regler om ugyldighet. Bestemmelsen fastslår at registreringen av en design skal kjennes ugyldig bl.a. dersom den ikke gjelder en design som nevnt i artikkel 1 bokstav a, eller dersom den ikke oppfyller vilkårene for registrering etter artiklene 3 til 8.

Artikkel 12 fastslår at designbeskyttelsen gir innehaveren rett til å nekte andre å utnytte designen, f.eks. ved å produsere og selge produkter med det beskyttede utseendet.

De rettighetene som følger av designbeskyttelsen, omfatter enhver design som ikke gir den informerte bruker et annet helhetsinntrykk, jf. artikkel 9. Omfanget av beskyttelsen favner dermed like vidt som vilkåret om individuell karakter for å få beskyttelse.

Artikkel 13 gjør unntak fra beskyttelsen og fastslår bl.a. at den ikke er til hinder for at andre bruker designen i privat og ikke-kommersiell sammenheng eller til eksperimentelle formål. Designen kan også benyttes i undervisningsøyemed uten designhaverens samtykke, forutsatt at utnyttelsen er i samsvar med god forretningsskikk og ikke i urimelig grad skader designhaverens interesser. Kilden må dessuten oppgis.

Artikkel 10 regulerer beskyttelsens varighet. Beskyttelse gis for en eller flere perioder på fem år regnet fra den dagen da søknaden om registrering ble innlevert. Designhaveren kan forlenge vernets gyldighetstid med én eller flere femårsperioder. Samlet vernetid kan ikke overstige tjuufem år fra den dagen da søknaden ble innlevert. Når det gjelder reservedeler, kan medlemsstatene enten beholde eller redusere den beskyttelsestiden som følger av nasjonal rett i dag, jf. artikkel 14. Beskyttelsestiden kan derimot ikke økes.

Designhaveren kan ikke bruke designretten til å nekte videre salg i EØS-området av produkter med det beskyttede utseendet som er ført på markedet i dette området av designhaveren selv eller med dennes samtykke, jf. artikkel 15.

2.2.2 EUs forordning om EF-design

Forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design etablerer et fellesskapssystem for rettslig beskyttelse av design. Forordningen gjør det mulig å oppnå designrett i hele fellesskapet under ett gjennom søknad til et fellesskapsorgan (Harmoniseringskontoret for det indre marked). Systemet er stort sett bygget opp på samme måte som systemet for registrering av EF-varemerker, se forordning (EØF) nr. 40/94 om fellesskapsvaremerker. Det materielle innholdet i forordningen svarer i hovedsak til bestemmelsene i direktivet om rettslig vern av mønstre. Etter forordningen skal imidlertid også en uregistrert design kunne oppnå et visst vern. Vurderingen av om den uregistrerte designen er ny og har individuell karakter, skal skje ut fra situasjonen på tidspunktet da designen første gang ble offentliggjort (artikkel 5 nr. 1 bokstav a og 6 nr. 1 bokstav a). Vernet oppstår fra det samme tidspunktet (artikkel 1 nr. 2 bokstav a).

Omfanget av vernet er snevrere enn for en EF-design som er registrert. Retten til å nekte andre å utnytte designen, gjelder bare overfor dem som bevisst har kopiert designen (artikkel 19 nr. 2). Beskyttelsestiden er tre år, mens det for en registrert EF-design kan oppnås beskyttelse i inntil tjuufem år (artikkel 11 og 12).

Forordningen om fellesskapsvaremerker har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen. Systemet for registrering av varemerkene forvaltes av EU-organer, slik at forordningen ikke harmoniserer med topillar-systemet som EØS-avtalen bygger på. Forordningen om EF-design må vurderes på samme måte.

2.2.3 Genèveavtalen om internasjonal registrering av design

Genèveavtalen til Haagoverenskomsten om internasjonal registrering av design ble vedtatt 2. juli 1999 av Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO). Den har foreløpig ikke trådt i kraft. Avtalen består av en hoveddel (Genèveavtalen) med supplerende regler (Genève-reglene). I St.prp. nr. 2 (2002–2003) er Stortinget bedt om å samtykke til tiltredelse av avtalen.

Kapittel 10 i forslaget til designlov inneholder lovbestemmelser til gjennomføring av Genèveavtalens overordnede prinsipper i norsk rett. Nærmere

bestemmelser vil bli fastsatt ved forskrift. De norske gjennomføringsbestemmelsene kan ikke settes i kraft før Norge har tiltrådt Genèveavtalen, og avtalen har trådt i kraft. Det er ikke ventet at avtalen vil tre i kraft før tidligst i 2004.

Genèveavtalens system for internasjonal designregistrering vil gjøre det mulig å levere inn én søknad som kan føre til designrett i alle medlemsstatene som søkeren har utpekt (internasjonal design-søknad), i stedet for at det leveres inn nasjonale søknader i de enkelte statene. Den internasjonale design-søknaden innleveres til WIPO, enten direkte eller via nasjonal registreringsmyndighet, som i Norge vil være Patentstyret (artikkel 4). WIPO registrerer søknaden i sitt internasjonale register etter å ha kontrollert at den oppfylder avtalens formkrav, se artikkel 10 nr. 1. WIPO skal som hovedregel kunngjøre designregistreringen seks måneder etter at internasjonal registrering fant sted, se artikkel 10 nr. 3 og regel 17.

Hvis Norge er utpekt i søknaden, vil WIPO sende en kopi av den internasjonale kunngjøringen til Patentstyret for vurdering. Patentstyret skal da undersøke om designen i den internasjonale designregistreringen oppfylder de alminnelige vilkårene for registrering i Norge. Er vilkårene ikke oppfylt, følger det av Genèveavtalen at Patentstyret helt eller delvis kan avslå å gi registreringen virkning i Norge. WIPO skal varsles om avslaget og begrunnelsen for dette innen seks måneder etter at kunngjøringen ble sendt fra WIPO, se artikkel 12 nr. 2 og regel 18. Det kan ikke gis avslag på det grunnlaget at søknaden ikke oppfylder designlovens formkrav til nasjonale søknader. De formelle kravene til en internasjonal søknad er regulert av Genèveavtalen og blir kontrollert av WIPO én gang for alle ved mottakelsen av søknaden. Den internasjonale designhaveren skal kunne kreve overprøving av avslaget på lik linje med nasjonale søkere (artikkel 12 nr. 3 bokstav b).

En internasjonal registrering med virkning i Norge skal ha den samme beskyttelsen som en nasjonal registrering. Designlovens regler om beskyttelsens innhold, omfang og varighet skal med andre ord gjelde. Også lovens bestemmelser om straff og erstatning ved inngrep i designretten må gis anvendelse for internasjonale designregistreringer med virkning her i landet.

Søknad om fornyelse avgjøres av WIPO (artikkel 17 og Genève-reglene kapittel 5). Opphører den internasjonale registreringen å gjelde, f.eks. fordi den ikke blir fornyet, vil også dens virkninger i Norge opphøre.

En nærmere redegjørelse for innholdet i Genèveavtalen er gitt i stortingsproposisjonen. Det vises ellers til de spesielle merknadene til §§ 55 til 59 i odelstingsproposisjonen her.

2.2.4 TRIPS-avtalen

TRIPS-avtalen (avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter) er en del av WTO-avtalen (avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon). Avtalen er ratifisert av Norge og stiller krav til statenes nasjonale rett om beskyttelse av immaterielle rettigheter, herunder design.

Av interesse i denne sammenhengen er først og fremst avtalen del I, del II avsnitt 4, del III og del IV.

Del I inneholder bestemmelser om grunnleggende prinsipper. De to mest sentrale prinsippene som avtalen bygger på, er nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling. Det førstnevnte prinsippet innebærer at borgere fra andre medlemsstater ikke kan gis dårligere rettigheter enn egne statsborgere. Det andre prinsippet innebærer et utgangspunkt om at rettigheter som gis borgere fra én stat, også skal gis til borgere fra andre medlemsstater. Disse prinsippene får blant annet konsekvenser for utformingen av designlovens bestemmelser om prioritet (§ 16).

Bestemmelser om minimumsbeskyttelse av design finnes i avtalen del II, artikkel 25 og 26. Etter artikkel 25 skal statene gi beskyttelse til ny og original design som er blitt til på selvstendig grunnlag. Medlemsstatene kan fastsette at en design ikke er ny og original dersom den ikke skiller seg vesentlig fra design som er kjent fra før eller kombinasjoner av utseendemessige trekk fra kjent design. Statene kan utelukke beskyttelse for design som hovedsakelig er bestemt av funksjon. Bestemmelsen inneholder i tillegg visse særregler om beskyttelse av tekstildesign.

Etter artikkel 26 skal statene gi designhavere mulighet til å nekte andre å utnytte designen uten samtykke i kommersiell sammenheng. Statene kan gjøre begrensede unntak fra dette vernet. Unntakene må ikke være i strid med en normal utnyttelse av designen eller i urimelig grad skade designhaverens interesser, men det skal tas hensyn til tredjeparts interesser. En design skal kunne beskyttes i minst ti år.

TRIPS-avtalen del III inneholder bestemmelser som pålegger statene å legge til rette for effektiv håndheving av immaterielle rettigheter. Del IV oppstiller regler om saksbehandling ved registrering.

2.3 Patentstyrets designutredning og det nordiske lovsamarbeidet

Ved brev 12. august 1999 fra Justisdepartementet ble Patentstyret gitt i oppdrag å utrede spørsmålet om revisjon av mønsterlovgivningen i samarbeid med de andre nordiske landene. Om den nærmere bakgrunnen for oppdraget er det uttalt følgende i Justisdepartementets brev:

«Bakgrunnen er den utviklingen innen mønsterretten som har funnet sted på europeisk og internasjonalt nivå, i første rekke:

- Mønsterdirektivet: Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre ble vedtatt 13. oktober 1999. Direktivet er EØS-relevant. For EU-landene Danmark, Sverige og Finland er gjennomføringsfristen 28. oktober 2001. En eventuell innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen forutsetter endringer i den norske mønsterloven.
- Haagavtalen: På diplomatkonferansen i Genève i juni-juli 1999 ble det vedtatt en ny traktat om internasjonal registrering av mønstre under Haagavtalen, Genève-traktaten 1999. Ingen av de nordiske landene har foreløpig sluttet seg til avtalen, men tiltredelse kan være aktuelt. Det vil være nødvendig med noen mindre endringer i mønsterloven for at Norge skal kunne tiltre avtalen.

For øvrig kan også andre endringer i regelverket være ønskelig for å tilpasse det til brukernes og samfunnets behov i dag.

Innen immaterialretten har det tradisjonelt vært en høy grad av nordisk rettsenhet. Denne rettsenheten bør en søke å bevare, og det er derfor meget verdifullt at en tar sikte på å utarbeide utkast til revisjon av regelverket i nært samarbeid med de øvrige nordiske land. Under arbeidet står for øvrig Patentstyret fritt til å diskutere de spørsmål som reiser seg med interesserte næringslivsorganisasjoner og på den måten Patentstyret finner hensiktsmessig. Ved behov kan Patentstyret under arbeidet rådføre seg med Justisdepartementet.»

Patentstyrets utredning ble til i et nordisk samarbeid. Det ble holdt i alt sju møter i den nordiske utredergruppen. Det første møtet ble holdt i februar 1999 i Oslo, mens det siste møtet ble holdt i København i august 2000.

De nordiske landenes tidsplaner for revisjon av designlovgivningen var ikke sammenfallende. I Norge ble et fullstendig utkast til ny lov om design lagt frem av Patentstyret 1. september 2000 («designutredningen»). Også i Danmark og Island ble et slikt lovutkast fremlagt høsten 2000. I Sverige og

Finland ble det i første omgang lagt frem en delutredning om gjennomføring av mønsterdirektivets bestemmelser. Den svenske delutredningen er publisert i SOU 2000: 79.

Den islandske loven ble vedtatt våren 2001, mens den danske designloven trådte i kraft høsten samme år.

I Finland og Sverige ble proposisjoner om endringer i mønsterlovgivningen til gjennomføring av direktivet fremmet våren 2002 (proposition 6/2002 (Finland) og proposition 2001/02: 121 (Sverige)). Lovendringene i Sverige trådte i kraft 1. juli 2002, mens de finske endringsbestemmelsene foreløpig ikke er vedtatt. Proposisjon om helt ny lov på designområdet vil i disse landene bli lagt frem på et senere tidspunkt.

På grunn av de ulike tidsplanene var det ikke mulig å oppnå fullstendig harmoniserte lovforslag. Patentstyrets designutredning er innholdsmessig og systematisk svært lik den danske designloven. I odelstingsproposisjonen her har Justisdepartementet på en del punkter i stedet valgt løsninger som harmonerer med den avsluttende utredningen i Sverige (SOU 2001: 68). Denne utredningen forelå ikke da Patentstyret leverte sitt utkast.

Det er også gjort tilpasninger til utredningen om ny varemerkelov, som ble avgitt til Justisdepartementet 28. september 2000. Utredningen er inn tatt i NOU 2001: 8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II. Utredningen er i proposisjonen her betegnet som «varemerkeutredningen II».

Designutredningen følger med som vedlegg til proposisjonen.

2.4 Høringen

2.4.1 Om høringen

Justisdepartementet sendte Patentstyrets designutredning på høring 6. desember 2000 til følgende adressater med høringsfrist 20. februar 2001:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 Finansdepartementet
 Kulturdepartementet
 Nærings- og handelsdepartementet
 Utenriksdepartementet
 Borgarting lagmannsrett
 Oslo tingrett
 Arkitektthøgskolen i Oslo
 Brønnøysundregistrene
 Forbrukerombudet
 Forbrukerrådet
 Foretaksregisteret

Konkurransetilsynet
 Kunst- og håndverksskolen
 Kunsthøgskolen i Oslo
 Norges eksportråd
 Norges forskningsråd
 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 Norsk institutt for markedsforskning
 Norsk oppfinnerforening
 Norsk språkråd
 Actio Lassen
 Den Norske Advokatforening
 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 Håmsø patentbyrå
 Kunstakademiet
 Landsorganisasjonen i Norge
 Legemiddelindustriforeningen
 Nordisk industrifond
 Norsk bedriftsforbund
 Norsk Designråd
 Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
 Norsk forening for industriens patentingeniører
 Norske grafiske designere og illustratører
 (GRAFILL)
 Norske industridesignere
 Norske patentingeniørers forening
 Næringslivets Hovedorganisasjon
 Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 Patentkontoret Curio
 Regjeringsadvokaten
 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
 Statens veiledningskontor for oppfinnere
 Universitetet i Bergen
 Universitetet i Oslo
 Universitetet i Tromsø
 Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Departementet har mottatt realitetsuttalelser fra følgende instanser:
 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 Kulturdepartementet
 Nærings- og handelsdepartementet
 Utenriksdepartementet
 Forbrukerrådet
 Konkurransetilsynet
 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 Norsk Designråd
 Norsk språkråd
 Patentstyret
 Regjeringsadvokaten
 Statens veiledningskontor for oppfinnere
 Den Norske Advokatforening
 Finansnæringens Hovedorganisasjon
 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 Norges Automobil-Forbund
 Norsk forening for industriens patentingeniører

Norske patentingeniørers forening
 Næringslivets Hovedorganisasjon

Følgende har uttalt at de ikke har merknader:
 Norsk bedriftsforbund, Brønnøysundregistrene, Forbrukerombudet, Landsorganisasjonen i Norge, Legemiddelindustriforeningen, Norges forskningsråd og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund.

2.4.2 Høringsinstansenes generelle synspunkter

Høringsinstansene var mest opptatt av følgende spørsmål: Det nye systemet for administrativ overprøving av registreringer, beskyttelse av reservedeler og betegnelsen «design».

På det generelle plan ga flere instanser uttrykk for tilfredshet med både direktivet og Patentstyrets lovutkast. *Nærings- og handelsdepartementet* uttalte at utkastet virket meget godt forberedt og grundig bearbeidet. *Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet* fant grunn til å berømme Patentstyret for en grundig og faglig/juridisk innsiktsfull utredning av saken. *Norske patentingeniørers forening* mente at utkastet til ny designlov generelt var meget bra. *Norsk forening for industriens patentingeniører* ga uttrykk for liknende synspunkter. Også *Statens veiledningskontor for oppfinnere* var fornøyd med hovedtrekkene i lovutkastet.

Flere instanser var positive til den harmoniseringen som ville følge av en gjennomføring av direktivet og Genèveavtalen om internasjonal registrering av design. *Næringslivets Hovedorganisasjon* ga uttrykkelig støtte til gjennomføringen av direktivet, ut fra det syn at norske aktører i størst mulig grad bør stilles likt med sine europeiske konkurrenter. Det samme gjorde *Den Norske Advokatforening* og *Konkurransetilsynet*. Advokatforeningen understreket dessuten betydningen av nordisk rettsenhet innenfor immaterialretten:

«Lovgivningen innenfor immaterialretten har tradisjonelt vært preget av nordisk samarbeid og internasjonale konvensjoner.

Advokatforeningen vil gjerne benytte denne anledningen til igjen å understreke at det er viktig at denne tradisjonen fortsetter, og at Norge ikke isolerer seg på lovgivningsområdene. Det er selvfølgelig viktig at de materielle reglene er sammenfallende, men det er også verdifullt at lovgivningen blir så lik som mulig også lovteknisk. Ikke minst på immaterialrettens område, hvor utviklingen av norsk praksis vil være begrenset, og hvor praksis fra andre land vil kunne være viktige kilder, har dette stor betydning.»

Advokatforeningen var enig i at det er bedre å vedta en ny lov enn å gjøre endringer i dagens mønsterlov.

Også *Norsk Designråd* stilte seg positivt til en ny lov om design:

«Norsk Designråd ser det som positivt at Patentstyret går til det skritt å lage et nytt lovutkast i stedet for å foreslå endringer i dagens mønsterlov. Dette vil gi oss en lov i pakt med de øvrige nordiske land, som igjen er i overensstemmelse med gjeldende lovverk og oppfatninger i Europa for øvrig.»

Norsk Designråd mente dessuten at lovutkastet ville styrke vernet om designernes rettigheter. I høringsuttalelsen heter det:

«Slik vi leser utkastet, oppfatter vi at det foreslås en viss utvidelse av hva som kan designbeskyttes (bl.a. innenfor grafisk design og skjerm-bilde, samt et noe redusert krav til nyhetselementet ved det som det søkes designbeskyttel-

se for), samtidig som utkastet gir en bedre beskyttelse for den enkelte designers funksjon og rettigheter. Dette er også i tråd med designerorganisasjonenes ønsker.»

Forbrukerrådet mente derimot at forbrukerinteressene ikke var tillagt tilstrekkelig vekt i Patentstyrets utredning, og at utkastet i for stor grad var skrevet ut fra næringslivets behov.

Det er gjort nærmere rede for høringsinstansenes syn i de enkelte kapitlene i proposisjonen.

2.4.3 Høringsmøte om designbeskyttelse av reservedeler

Den skriftlige høringsrunden viste at spørsmålet om designbeskyttelse av reservedeler var kontroversielt, særlig når det gjaldt reservedeler til biler. Spørsmålet har vært omstridt også i EU. På denne bakgrunn inviterte Justisdepartementet til et høringsmøte om problemstillingen 11. mai 2001. Møtet er nærmere omtalt i proposisjonen kapittel 7.

3 Lovens terminologi – mønster, formgivning eller design?

3.1 Patentstyrets forslag

I designutredningen foreslår Patentstyret å forenkle, presisere og modernisere språkbruken i mønsterlovgivningen. For eksempel er ord som «begjæring», «meddelelse» og «underretning» foreslått erstattet med «krav» og «melding».

Patentstyret foreslår dessuten at ordet «design» skal brukes i stedet for «mønster» som betegnelse på det som kan beskyttes etter loven. Formålet er å tilpasse loven til språkbruken som etter hvert har blitt vanlig hos målgruppen og i samfunnet ellers. Loven får med dette tittelen «lov om design (designloven)». Ordene «mønsterrett» og «mønsterbeskyttelse» er i utkastet erstattet med «designrett» og «designbeskyttelse». «Mønsterfrembringer», «mønstersøker» og «mønsterhaver» er endret til «designer», «designsøker» og «designhaver».

I Patentstyrets begrunnelse for forslaget om å bruke uttrykket «design», heter det (designutredningen kapittel 2.4.1.2):

«Grunnene til at Patentstyret foreslår å introdusere betegnelsen design er mange. Ordet *mønster* er selv i dag svært lite dekkende for den beskyttelse som gjeldende mønsterlov gir. *Mønster* gir i stor grad assosiasjoner til overflatebehandling og strikkeoppskrifter m.v., og brukes slik i daglig tale. Beskyttelsen gjelder imidlertid det hele utseendet av varer, for eksempel biler, båter, møbler, bygningsartikler, verktøy, tekstiler og klær. Med innføringen av betegnelsen *design* vil det bli betydelig større samsvar mellom den daglige forståelsen og bruken av ordet design og det som beskyttes etter loven, enn det som er situasjonen i dag. Dessuten utvider utkastet loven til å omfatte blant annet utseendet til en del av et produkt, grafisk design og typografiske skrifttyper [...]. Det utvidete innholdet er også et argument for å introdusere betegnelsen *design*, fremfor fortsatt bruk av *mønster*.»

Patentstyret viser også til at det er vanskelig å nå frem til næringslivet med mønsterretten sammenliknet med varemerke- og patentretten. Patentstyret mener at én av årsakene til dette er at navnet på beskyttelsesordningen er lite dekkende for innholdet:

«I en tid da alle andre offentlige institusjoner og aktører i næringsliv og organisasjoner taler om *design*, anser Patentstyret det videre som meget viktig at lovens språkdrakt gjenspeiler dette. Som eksempler på bruken av *design* i det offentlige og skoleverket, kan nevnes Norsk Designråd, Institutt for produktdesign ved NTNU og Institutt for industride design ved AHO. Næringslivet og designere taler om industride design, produktdesign, grafisk design, webdesign m.v. Patentstyret har også selv tatt i bruk ordet *design* i sin virksomhet, og ansett dette som en nødvendighet for å nå frem med informasjon om at design kan beskyttes ved registrering. Ordet *design* som sådant er i dag godt innarbeidet i det norske språket, og er kjent blant allmennheten og norsk næringsliv.»

Som argumenter mot å endre terminologien på denne måten, anfører Patentstyret hensynet til norsk lovspråktradisjon og ønsket om å bruke gode norske ord fremfor fremmedord. Design har dessuten en uttale som i Norge ikke samsvarer med ordets skrivemåte [disain].

3.2 Høringsinstansenes syn

De fleste høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet, støtter Patentstyrets forslag om å gå over til å bruke uttrykket «design». Instansene som stiller seg positive, er *Arbeids- og administrasjonsdepartementet*, *Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet*, *Norsk Designråd*, *Norsk forening for industriens patentingeniører*, *Norske patentingeniørers forening*, *Nærings- og handelsdepartementet*, *Næringslivets Hovedorganisasjon* og *Statens veiledningskontor for oppfinnere*.

Næringslivets Hovedorganisasjon skriver følgende i sin høringsuttalelse:

«Utkastet foreslår begrepet mønster erstattet med begrepet design. NHO mener dette er mer i tråd med den alminnelige språkbruken og støtter derfor forslaget på dette punkt. Design er riktignok i normal språkbruk et begrep med temmelig uklare grenser, men på den annen si-

de er mønster et mindre egnet begrep, etter som det leder tanken hen på et snevrere innhold enn loven legger opp til.»

Norske patentingeniørers forening uttaler:

«Patentstyret ber om synspunkter på valget av ordet «design» i stedet for nåværende «mønster». Vi støtter dette valget. Mønster er et begrep som vi ofte opplever blir misforstått. Det assosieres gjerne med tapetmønster, strikkesmønster og lignende. Ordet design benyttes internasjonalt for denne rettsbeskyttelse og har allerede fått fotfeste i Norge, selv om ordet opprinnelig ikke er norsk. Vi opplever at ordet design i betydelig større grad forstås i den betydning det her menes enn ordet mønster. Man kan sammenligne dette med bruken av ordet «patent» for beskyttelse av oppfinnelser, som heller ikke er noe norsk ord, men som i dag benyttes i de aller fleste land for denne beskyttelsesformen. Vi kan i likhet med Patentstyret ikke tenke oss et annet ord enn design som tilnærmelsesvis vil gi de riktige assosiasjoner.»

I høringsuttalelsen til *Norsk Designråd* heter det:

«Norsk Designråd slutter seg til forslaget om å endre bruken av ordet mønster i nåværende lovverk til ordet design. Gitt den definisjonen som er brukt på begrepet design, vil dette etter vår mening gi en riktigere forståelse og håndtering av de spørsmål og evt. tvistesaker som måtte oppstå vedr. designbeskyttelse.»

Statens veiledningskontor for oppfinnere uttaler at «det vil være riktigst å benytte ordet «design», da dette gir et riktig bilde av hva det konkret gjelder».

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet sier dette:

«Vi deler [...] Patentstyrets syn på at det vil være ønskelig og hensiktsmessig å bruke begrepet «design» istedenfor «mønster», både fordi vi mener at dette ordet er en god betegnelse for den rettsbeskyttelse lovutkastet tar sikte på å gi og fordi det allerede må anses som kjent og innarbeidet, også i universitetsmiljøene. Vi har selv tatt begrepet i bruk i navnet til ett av våre institutter (Institutt for produktdesign).»

Også *Nærings- og handelsdepartementet* støtter Patentstyrets forslag:

«Nærings- og handelsdepartementet støtter bruken av ordet «design» som lovens nye navn, dvs. at loven i full betegnelse heter «Lov om design», og kortbetegnelsen blir «designloven». Fremmedordet «design» synes å være meget godt innarbeidet i norsk språk, og figurerer for

eksempel i Bokmålsordboka 4. opplag 1988 [...]»

Tre høringsinstanser går imot Patentstyrets forslag om å bruke uttrykket «design» i stedet for «mønster». Disse instansene er *Handels- og Service nærings Hovedorganisasjon*, *Den Norske Advokatforening* og *Norsk språkråd*.

Norsk språkråd uttaler følgende:

«Det er forståelig at ordvalget for det en lov dreier seg om, blir vurdert når lovteksten skal revideres.

Vi er fullt oppmerksom på at ordbruken i en lovtekst bør være mer presis enn det som ofte er tilfellet i hverdagslig språkbruk.

Valget mellom to (eller flere) ord spiller en rolle, men etter vår oppfatning er det vel så viktig å formulere på en god måte det som følger etter den innledende passusen: Ved xxx forstås i denne lov ...

Patentstyret foretrekker *design* framfor *mønster* og viser til at *design* brukes i noen andre språk, og til at *mønster* har et uklart innhold for mange. Men det vises også til at *design* har et mangfoldig innhold.

Vi må frarå ordet *design*. Med sitt misforhold mellom skriftbilde og uttale passer det dårlig inn i norsk. Det vil også være ukjent for mange i denne sammenhengen.

Ordet *mønster* har lang tradisjon bak seg i norsk og er altså i bruk i det eksisterende lovverket. Etter vårt syn burde det kunne beholdes.»

Norsk språkråd foreslår uttrykket «form(giving)» som et alternativ til «mønster»:

«Dersom det blir gitt avkall på mønster, mener vi at form(giving) kan brukes. De aktuelle orda kunne bli:

mønster	–	form
mønsterrett	–	formgivingsrett
mønsterloven	–	formgivingsloven
mønsterhaver	–	formrettshaver
mønsterframbringer	–	formgiver
mønstersøker	–	formrettssøker
mønstersøknad	–	formrettssøknad

Den Norske Advokatforening uttaler dette om problemstillingen:

«Patentstyret har i sitt forslag valgt å benytte betegnelsen «design» istedenfor betegnelsen «mønster». Etter Advokatforeningens syn gir begrepet mønster en mer presis angivelse av gjenstanden for denne lovgivningen. Det kan også oppfattes som uheldig at man velger et engelsk ord som lovens sentrale begrep, og uten at dette begrepet har et fast og avgrenset innhold. Vi konstaterer imidlertid at Patentstyret har et annet syn på dette.»

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon gir uttrykk for at den ikke synes det er noen god idé å skifte ut betegnelsen mønster med design. Dette begrunnes slik:

«Vi vil foretrekke mønster fordi dette er vel innarbeidet i norsk lovterminologi, og i tillegg kommer at man bør bruke norske ord i lovspråket med mindre dekkende norske ord ikke finnes.»

Kulturdepartementet tar ikke uttrykkelig standpunkt til spørsmålet, men nøyer seg med å peke på at ordet «design» er inntatt i Bokmålsordboka, som er utgitt i samarbeid med Norsk språkråd.

3.3 Departementets vurderinger

Departementet har vært i noe tvil om hvilken betegnelse som bør brukes på beskyttelsens gjenstand. Spørsmålet synes å bero på en avveining mellom brukerhensyn og språkpolitiske hensyn.

Patentstyrets forslag om å bruke uttrykket *design* i stedet for *mønster*, har fått støtte fra de fleste instansene som uttalte seg om spørsmålet under høringen. Også departementet ser flere fordeler ved å endre terminologi. Ordet *mønster* gir assosiasjoner til strukturen på en overflate, utsmykking og strikkeoppskrifter mv. Loven omfatter imidlertid mye mer enn dette. Struktur og utsmykking er bare to av flere elementer som kan inngå i et produkts utseende, og som kan oppnå beskyttelse etter loven. Blant de øvrige elementene som har betydning, kan nevnes form, konturer, linjer, farger og materialet som produktet består av, se definisjonen i lovforslaget § 2 nr. 1. Det er helhetsinntrykket, det vil si summen av elementene som inngår i produktets utseende, som er avgjørende for om det kan oppnås beskyttelse etter loven.

Departementet er enig med Patentstyret i at betegnelsen *design* gir et mer presist uttrykk for hva som kan beskyttes, enn ordet *mønster*. Begrepet *design* omfatter alle elementene som inngår i et produkts utseende – alt fra linjer og konturer til farger, utsmykking, struktur og materialer. Det brukes om utseendet til alle typer produkter, uansett om det er tale om rene fargesammensetninger (grafisk design), utseendet til fysiske varer (f.eks. et møbel) eller om utseendet til ikke-fysiske varer (f.eks. elektroniske ikoner). Man kan ikke si det samme om betegnelsen «mønster». Departementet er derfor ikke enig med *Den Norske Advokatforening* i at sistnevnte betegnelse er mer presis.

I et juridisk perspektiv kan uttrykket *mønster*

oppfattes som både godt innarbeidet og presist. Dette sier imidlertid lite om hvordan allmennheten oppfatter uttrykket. Mange kan nok ha problemer med å forstå hva *mønsterloven* gjelder. Betegnelsen har ikke fått gjennomslag som bransjeuttrykk. I bransjen snakker man om *designere*, og ikke om *mønsterfrembringere* eller liknende. Høringsrunden viser at lovens målgruppe (bransjen) mener det er ønskelig å bruke *design*.

Det kan på den annen side være prinsipielt betenkelig å bruke et ord som kommer fra engelsk som det sentrale uttrykket i en norsk lov. I lovspråket legges det generelt vekt på å anvende ord og uttrykk som har solid forankring i norske språktradisjoner. Bruk av engelske ord i lover kan bidra til en ytterligere anglifisering av norsk språkbud.

I dette tilfellet er det ikke tale om å importere et helt nytt ord, men om å legge seg på en terminologi som etter hvert har blitt den vanlige i dagligtalen. Man snakker om *industridesign*, *grafisk design*, *produktdesign* osv. Uttrykket er tatt i bruk av både bransjeorganisasjoner (Norsk Designråd) og av skoleverket (f.eks. Institutt for produktdesign ved NTNU og Institutt for industridesign ved Arkitekt-høgskolen i Oslo). Det er i offentlig regi arrangert kampanjer for *god norsk design*, og betegnelsen er brukt i en rekke dokumenter utgitt av det offentlige. Dette gjør det mindre betenkelig å introdusere betegnelsen i en norsk lov.

Norsk språkråd har foreslått *form* som alternativ betegnelse. Også dette uttrykket kan imidlertid være upresist, og det er ikke foreslått av andre høringsinstanser. Produktets form er i direktivet og lovutkastet nevnt som ett av flere elementer som inngår i utseendet til et produkt. En annen sak er at ordsammensetninger basert på *form* kan virke noe oppkonstruerte (f.eks. *formrettshaver*). Det kan nevnes at *formgivning* og *formbeskyttelse* er foreslått brukt i den svenske loven (SOU 2001: 68).

Mønsterlovgivningen er i dag lite kjent og brukt sammenliknet med patent- og varemerkesystemet. Det kan være mange årsaker til dette. Det er imidlertid uansett et sentralt poeng å bruke en terminologi som brukerne er kjent med. Økt forståelse for og bruk av beskyttelsesordningen er viktig for utviklingen av en konkurransedyktig designrettet produktutvikling i Norge. Erfaring viser at betegnelsen på den gjeldende loven ofte blir misforstått.

Ut fra dette har departementet kommet til at brukerhensyn bør veie tyngst i denne sammenhengen. Departementet har derfor fulgt opp Patentstyrets forslag om å bruke *design* som betegnelse på beskyttelsens gjenstand. Patentstyrets forslag fikk solid støtte under høringen, og ordet *design* er brukt i den danske loven.

4 Designlovens formål og virkeområde

4.1 Designbeskyttelse ved registrering

I et marked med mange produkter som kan dekke samme behov, vil det ofte være formgivningen og utseendet som blir avgjørende for hvilket produkt forbrukerne foretrekker. God design blir en stadig viktigere konkurransefaktor, og i mange bransjer legges det ned betydelige ressurser i arbeidet med å gi produktene en brukervennlig og tiltalende utforming.¹ Det kan da være rimelig og nødvendig å gi designeren beskyttelse mot plagiering, slik at vedkommende selv kan høste fruktene av sin innsats.

Mønsterloven og den nye designloven gjør det mulig å få enerett til ny design i en begrenset periode. En slik *designrett* (som i mønsterloven er kalt *mønsterrett*) gir innehaveren grunnlag for å nekte andre å utnytte designen i den perioden beskyttelsen gjelder. Den bærende tanken bak loven er å motivere til nyskaping. Designretten kan øke avkastningen slik at utviklingskostnadene tjenes inn, og bedriften får et rimelig overskudd. Det kan dermed bli mer attraktivt å utvikle ny design, samtidig som samfunnsøkonomisk uheldig «dobbelarbeid» motvirkes. Det blir også lettere å finansiere utviklingsarbeidet ved ekstern kapitaltilførsel, fordi långivere får større trygghet for at bedriften klarer å betjene lånet. Den økte avkastningen kan dessuten styrke bedriftens finansielle grunnlag for ytterligere produktutvikling. Videre vil et selskaps immaterielle eiendeler inngå i verdsettelsen av bedriften, noe som gjør det mer attraktivt å investere i selskapet.

Designrett (mønsterrett) oppnås i dag ved registrering hos Patentstyret på grunnlag av en søknad. Man kan ikke få enerett bare ved å ta designen i bruk. De alminnelige bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 1 og 8 a gir imidlertid en viss beskyt-

telse for uregistrert design. Markedsføringsloven § 8 a forbyr produktetterlikning som innebærer en urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.

Patentstyret foreslår i sin utredning ingen endringer i prinsippet om at registrering skal være et vilkår for designrett (se § 1 i designutredningen).

4.2 Hva kan beskyttes?

4.2.1 Gjeldende rett

Mønsterloven § 1 definerer «mønster» som forbildet for en vares utseende eller for et ornament. Det er bare utseendet og ikke den tekniske oppbyggingen av varen som kan beskyttes. Tekniske løsninger må eventuelt beskyttes ved patent. Med «vare» siktes det til fysiske varer som kan være gjenstand for produksjon og omsetning. Beskyttelsen kan gjelde masseproduserte varer så vel som håndverksprodukter, og loven skiller ikke mellom prydgjenstander og nyttegjenstander. Funksjonell design kan i prinsippet registreres på lik linje med design som appellerer til den estetiske følelsen. Varen må ha en fast og klart uttrykt form. Utseendet til væsker, gasser eller pulver faller utenfor varebegrepet. Heller ikke verbale beskrivelser og løse skisser av utseendet til en vare, eller fremgangsmåter for utformingen av varen, kan beskyttes. Det må foreligge noe som gir konkret uttrykk for et vareutseende.

Utformingen kan være todimensjonal eller tredimensjonal, og det er ikke et krav at utformingen er synlig under normal bruk. Det er også mulig å beskytte innsiden av et produkt, f.eks. den indre formen til en sko eller en kjele.

Etter mønsterloven er det ikke mulig å beskytte utseendet til en del av et produkt, f.eks. foten til et møbel, med mindre delen kan ses på som en selvstendig vare. Dette innebærer at gjenstandens totale utseende må oppfylle vilkårene for beskyttelse.

Fra dette er det gjort ett unntak. Elementer av en vares utseende kan beskyttes hvis det er tale om et ornament. Med «ornament» siktes det til fantasi-frembringelser som anvendes til å dekorere varer (utsmykking). Ornamentet kan være en flatedeko-

¹ Betydningen av god design som strategisk redskap for norske bedrifter er fremhevet i rapporten «Design som drivkraft for norsk næringsliv», som utvalget for næringsrettet design avga til Nærings- og handelsdepartementet 18. juni 2001. Utvalget mener at det er behov for å øke bevisstheten i næringslivet og samfunnet for design som konkurransefaktor. Utvalget la på denne bakgrunn frem forslag om bl.a. en nasjonal designkampanje for å styrke kunnskapen om og utnyttelsen av næringsrettet design.

rasjon eller et relieff som har prydkarakter. Dekorasjoner som bare har nyttekarakter, kan ikke beskyttes som ornament.

Design som ikke gjelder utseendet til en fysisk vare, og som heller ikke skal brukes til å dekorere en slik vare, kan ikke registreres. Det kan derfor ikke oppnås beskyttelse til f.eks. datagrafikk.

4.2.2 Direktivet og designutredningen

I direktivet artikkel 1 bokstav a er design definert som «det utseende et produkt eller en del av et produkt får som resultat av særtrekk særlig ved linjene, omrisset, fargene, formen, teksturen og/eller materialene til produktet og/eller dets ornamentering». På samme måte som etter mønsterloven er det *utseendet* som kan vernes. Også ornamenteringen (utsmykningen) kan som tidligere være gjenstand for vern. Bestemmelsen er foreslått gjennomført i § 2 nr. 1 i lovutkastet i designutredningen.

Direktivet vil på enkelte punkter utvide adgangen til å få designbeskyttelse sammenliknet med i dag. For det første vil det kunne gis beskyttelse for måten deler av et produkt er utformet på, selv om produkt delen ikke kan regnes som en selvstendig vare. Som eksempler kan nevnes foten på et møbel eller tuten på en flaske. Etter mønsterloven er det bare mulig å få designvern for hele utseendet til en vare samt ornamenter (dekorasjoner).

For det annet er begrepet «produkt» i direktivet artikkel 1 bokstav b (jf. § 2 nr. 2 i designutredningen) mer omfattende enn mønsterlovens varebegrep. Begrepet omfatter «enhver industrielt eller håndverksmessig fremstilt artikkel, herunder også deler beregnet på innmontering i et sammensatt produkt samt emballasje, presentasjon, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men med unntak av dataprogrammer». Mens mønsterloven gjelder utseendet til fysiske varer, vil direktivet også gjøre det mulig å få beskyttet utseendet til ikke-fysiske gjenstander. Det følger eksempelvis av direktivet at grafiske symboler og typografiske skrifttyper skal regnes som produkter. Utseendet til bokstaver vil derfor i seg selv kunne oppnå vern. Det samme gjelder grafisk design i elektronisk form, for eksempel skjermbilder. Forutsetningen er at de alminnelige vilkårene for beskyttelse er oppfylt, se kapittel 5 nedenfor.

Produkter som ikke har et fast utseende (væsker, pulver osv.) og løse skisser eller verbale beskrivelser vil fortsatt være utelukket fra beskyttelse. Heller ikke tekniske løsninger eller fremgangsmåter kan beskyttes etter direktivet.

På enkelte punkter gjør direktivet det nødven-

dig å innskrenke adgangen til å gi designrett i forhold til det som følger av gjeldende norsk rett.

Etter mønsterloven kan det som nevnt gis beskyttelse for deler av et sammensatt produkt som kan regnes som en selvstendig vare. I prinsippet gjelder dette selv om delen er skjult ved vanlig bruk av den sammensatte gjenstanden, f.eks. en del av en bilmotor. Etter direktivet er det derimot bl.a. et krav at bestanddelen er synlig under normal bruk (se direktivet artikkel 3 nr. 3, jf. designutredningen § 4).

Videre er det i direktivet artikkel 7 oppstilt et forbud mot å gi designbeskyttelse for et utseendemessig trekk som ikke kan unngås ut fra produktets tekniske funksjon, f.eks. at et bildekk er rundt, jf. § 8 i lovutkastet i designutredningen. Det kan heller ikke oppnås beskyttelse for de delene av utseendet som må gjengis i en bestemt form og dimensjon for at produktet skal kunne kobles sammen, f.eks. opphenget på en bilskjerm. I avsnitt 14 i direktivets fortale er det uttalt følgende:

«Teknisk nyskaping bør ikke hindres ved at det gis mønstervern til særtrekk som utelukkende er bestemt av en teknisk funksjon. Dette betyr likevel ikke at et mønster må ha en estetisk karakter. Heller ikke må produkter av forskjellig fabrikat hindres i å fungere sammen ved at vernet utvides til mønstre for mekanisk sammenkopling. Særtrekk ved et mønster som av disse grunner er unntatt fra vern, bør ikke telle med i vurderingen av om andre særtrekk ved mønstret oppfyller kravene til vern.»

Det følger av dette at artikkel 7 (jf. § 8 i designutredningen) ikke utelukker designrett på bruksgjenstander mer generelt. Både produkter med praktisk formål og rent estetiske gjenstander kan beskyttes. Det som ikke kan designbeskyttes, er utformingen av tekniske løsninger som er nødvendige for at produktet skal fungere – og som følgelig ikke kan varieres. Begrensningene skal bl.a. sikre en viss adgang til å produsere reservedeler som ikke er originale, uten hinder av designretten. Man skal ikke i praksis kunne oppnå enerett på hele delen ved å skaffe seg designrett til selve koblingsmekanismen. Bestemmelsen er altså begrunnet i konkurransemessige hensyn og skal avgrense designretten mot patentretten. For å få patent på den tekniske løsningen må den innebære noe vesentlig nytt i en *teknisk* sammenheng. Det er ikke tilstrekkelig at *utseendet* har individualitet.

Mønsterloven oppstiller for sin del ikke noe uttrykkelig unntak for rent funksjonsbestemt design.

I den grad de omtalte vilkårene i direktivet ikke er oppfylt, skal registrering nektes eller registrerin-

gen kjennes ugyldig i ettertid, se artikkel 11 nr. 1 bokstav a og b.

4.3 Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger

Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot innholdet i designutredningens forslag til bestemmelser om beskyttelsens gjenstand. Disse bestemmelsene bygger direkte på direktivet. Departementet har kun foreslått noen små tekniske justeringer sammenliknet med designutredningen.

Etter mønsterloven er registrering en forutsetning for mønsterrett. Designutredningen bygger på den samme løsningen.

Direktivet er ikke til hinder for at EØS-statene i tillegg har et særskilt system for beskyttelse av uregistrert design. Dette er sagt uttrykkelig i avsnitt 7 i direktivets fortale. Forordningen om EF-design inneholder egne regler om beskyttelse av slik design, se omtalen i kapittel 2.2.2 ovenfor.

Departementet har ikke tatt med regler om beskyttelse av uregistrert design i lovforslaget. Spørsmålet var ikke gjenstand for høring, og ingen høringsinstanser har tatt opp problemstillingen. I Norge gir markedsføringsloven §§ 1 og 8 a et visst vern mot plagiering av uregistrert design. Dessuten vil åndsverkloven i mange tilfeller gi beskyttelse.

Departementet vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet om beskyttelse av uregistrert design på et senere tidspunkt.

5 Vilkår for beskyttelse

5.1 Innledning

Vilkårene for designrett er listet opp i direktivet artikkel 11, som for en stor del viser til andre direktivbestemmelser. Enkelte av vilkårene er obligatoriske, se artikkel 11 nr. 1. I andre tilfeller kan statene velge om et forhold skal gjøres til vilkår for designrett, se artikkel 11 nr. 2. Statene kan ikke oppstille materielle vilkår som ikke er nevnt i artikkel 11.

Det må skilles mellom vilkår for registrering og vilkår for designrett. I proposisjonen her er det foreslått at Patentstyret som hovedregel bare skal vurdere designen opp mot enkelte av vilkårene før den eventuelt registreres (se kapittel 9.4 nedenfor). Etter forslaget er det følgelig bare noen få av vilkårene for designrett som også er registreringsvilkår. Viser det seg i ettertid at ikke alle vilkårene for designrett er oppfylt, kan registreringen bli opphevet som ugyldig (se kapittel 10).

Nedenfor gjennomgås vilkårene for designrett. Kravet om at det må dreie seg om en «design» samt særreglene for funksjonsbestemt design og bestanddeler er allerede omtalt i kapittel 4.2.

5.2 Nyhets- og forskjellskravet

5.2.1 Gjeldende rett

Mønsterloven § 2 første ledd oppstiller to hovedvilkår for beskyttelse. For det første må designen ikke ha vært kjent før søknadsdagen. Dette vilkåret kalles gjerne for nyhetskravet. For det annet må designen skille seg vesentlig fra det som var kjent før denne dagen. Dette innebærer at designen må ha en viss distanse til design som allerede er kjent – utseendet må ha et særpreg. Dette vilkåret kan betegnes som forskjellskravet.

Nyhetskravet er presisert i mønsterloven § 2 annet ledd, jf. § 3. Designen kan ikke gis beskyttelse dersom den har vært allment tilgjengelig før søknaden ble innlevert. Det avgjørende er om designen har vært tilgjengelig for utenforstående, slik at den kunne ha vært ettergjort. Nyheten er i så fall ødelagt selv om designen ikke rent faktisk har blitt offentlig kjent.

Nyhetskravet er objektivt. Designrett er utelukket selv om søkeren ikke bevisst har kopiert designen. Dette er den samme regelen som i patentloven. Åndsverkloven oppstiller derimot bare et subjektivt nyhetskrav, det vil si et forbud mot å etterlikne andres verk.

Det spiller heller ingen rolle hvor i verden designen har vært tilgjengelig, eller hvordan den har blitt tilgjengelig. Mønsterloven § 2 annet ledd første punktum taler om tilgjengelighet ved avbildning, utstilling, utbud «eller på annen måte». Nyhetskravet er altså globalt og – med noen få unntak – absolutt.

Etter mønsterloven § 2 annet ledd annet punktum må designen dessuten skille seg vesentlig fra design i eldre søknader som ikke har blitt offentliggjort før søknadsdagen eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet (se nedenfor), men som blir gjort tilgjengelig etter dette tidspunktet. Uten denne særregelen ville slike søknader ikke være nyhetsskadelige, fordi de ikke er allment tilgjengelige når den nye søknaden innleveres. Bestemmelsen er tatt med fordi det er rimelig at den eldre søknaden i slike tilfeller går foran den yngre.

Mønsterloven gjør enkelte unntak fra nyhetskravet. Reglene om *søknadsprioritet* innebærer at søkeren kan kreve at tidspunktet da denne leverte inn en designsøknad i utlandet, skal være avgjørende ved vurderingen av om nyhets- og forskjellskravet er oppfylt (mønsterloven § 8 første ledd med forskrifter). Det er tilstrekkelig at søknaden leveres inn til Patentstyret innen seks måneder etter at den utenlandske søknaden ble innlevert.

Etter mønsterloven § 3 nr. 2 kan søkeren dessuten kreve at nyhets- og forskjellskravet vurderes ut fra forholdene på tidspunktet da søkeren første gang viste frem designen på en offisiell eller offisielt anerkjent internasjonal utstilling. Dette kalles *utstillingsprioritet*. Søknaden må innleveres innen seks måneder etter fremvisningen.

Videre følger det av mønsterloven § 3 nr. 1 at nyheten ikke er ødelagt hvis designen er gjort allment tilgjengelig av andre som følge av åpenbart misbruk. Bestemmelsen kan f.eks. brukes hvis designen er gjort kjent gjennom en straffbar handling mot designeren. Seksmånedersfristen for å søke gjelder også her.

5.2.2 Direktivets hovedregel

For å oppnå designrett etter direktivet må designen være ny og ha individuell karakter, se artikkel 3 nr. 2. En design regnes som ny hvis den skiller seg fra design som har vært allment tilgjengelig før søknadsdagen, forutsatt at forskjellene ikke bare gjelder uvesentlige punkter, se artikkel 4. Designen har individuell karakter hvis den gir betrakteren et annet helhetsinntrykk enn tilgjengelig design, se artikkel 5 nr. 1. Reglene er foreslått gjennomført i § 3 i lovutkastet i designutredningen.

Artikkel 6 nr. 1 første punktum fastsetter at en design som hovedregel skal regnes som allment tilgjengelig hvis den «er blitt kunngjort etter registreringen eller har vært utstilt, utnyttet kommersielt eller på annen måte er blitt kjent for offentligheten». Bestemmelsen er innarbeidet i § 5 første ledd i designutredningen og innebærer neppe noe nytt i forhold til mønsterloven.

Etter direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav d må designen ikke kolliderer med designen i en eldre søknad eller registrering som ble gjort allment tilgjengelig etter søknadstidspunktet. Bestemmelsen er inntatt i § 7 nr. 2 i lovutkastet i designutredningen, se til sammenlikning mønsterloven § 2 annet ledd annet punktum.

Det kan reises spørsmål om kravet om «individuell karakter» etter direktivet er mindre strengt enn mønsterlovens krav om «vesentlig» forskjell. Ordlyden isolert sett kan tyde på dette. Som nevnt er imidlertid vilkåret presisert slik at designen må gi et annet helhetsinntrykk. I avsnitt 13 i fortalen til direktivet er det uttalt at forskjellen i helhetsinntrykk skal være *tydelig*. Blant annet på denne bakgrunn vil direktivet trolig ikke gjøre det nødvendig å legge om norsk praksis på dette punktet. Men det er vanskelig å si noe sikkert om dette før nærmere retningslinjer er trukket opp i praksis.

Ved vurderingen av om designen har individuell karakter, skal det legges vekt på hvor stor frihet designeren hadde ved utformingen av designen (direktivet artikkel 5 nr. 2). Det må følgelig legges vekt på hvilke variasjonsmuligheter designeren har hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle. Den som formgir et kjøkkenredskap eller en annen bruksgjenstand, kan ha mindre frihet enn designeren av et rent fantasiprodukt. Forskjellskravet vil lettere være oppfylt hvis spillerommet er lite. På den annen side blir omfanget av vernet tilsvarende snevrere, se kapittel 6.3 nedenfor.

I avsnitt 13 i fortalen er det uttalt at det også skal tas hensyn til «hva slags produkt mønsteret anvendes på eller inngår i, og særlig hvilken industri-sektor det tilhører». Dette må trolig forstås slik at

det ikke skal stilles like strenge krav til individualitet hvis produktene ikke er i direkte konkurranse med hverandre. Det innebærer antakelig også at det skal tas hensyn til produktspektret i den aktuelle bransjen. Et stort produktspekter med små innbyrdes variasjoner kan bidra til å begrense designerens frihet, slik at forskjellskravet ikke kan praktiseres like strengt som i bransjer med færre produkter og større variasjonsmuligheter.

Hvis nyhets- og forskjellskravet ikke er oppfylt, skal registrering nektes eller registreringen kjennes ugyldig i ettertid, se artikkel 11 nr. 1 bokstav b og d.

5.2.3 Direktivets unntak fra nyhets- og forskjellskravet

Direktivet gjør enkelte unntak fra prinsippet om at designen ikke må ha vært allment tilgjengelig før søknadsdagen. Unntakene er mer omfattende enn etter dagens mønsterlov.

Designen regnes ikke som allment tilgjengelig hvis den har blitt kjent på en måte som normalt ikke vil gi de relevante fagmiljøene i EØS-området kjennskap til designen, se direktivet artikkel 6 nr. 1 første punktum. Bestemmelsen modifiserer mønsterlovens globale nyhetskrav og er foreslått gjennomført i § 5 annet ledd nr. 1 i lovutkastet i designutredningen. I kommentarene til direktivutkastet beskriver EU-kommisjonen bestemmelsen slik (KOM (96) 66 endelig – COD 464 s. 6):

«Formålet hermed er at beskytte mønsterindustrien mod påstande om, at et mønster ikke er gyldigt, idet der et eller andet sted i verden er et ældre mønster i brug, som den europæiske industri ikke kan have haft kendskab til. Med denne bestemmelse vil man således undgå, at mønsterrettigheder kan erklæres ugyldige, fordi den mønsterkrænkende part påstår, at der i fjerne områder eller på museer findes ældre mønstre.»

Nyheten går heller ikke tapt ved at designen gjøres kjent for andre under forutsetning av at den behandles fortrolig, se direktivet artikkel 6 nr. 1 annet punktum og § 5 annet ledd nr. 2 i lovutkastet i designutredningen. Forutsetningen kan være uttrykkelig eller underforstått. Bestemmelsen gjør det mulig å vise designen frem til mulige samarbeidspartnere uten å ødelegge muligheten til å få designrett. Mønsterloven inneholder ingen uttrykkelig bestemmelse om dette, men et liknende prinsipp er likevel antatt å gjelde (se innstilling 9. juni 1967 til lov om mønster s. 54 første spalte).

Direktivet artikkel 6 nr. 2 (§ 6 nr. 1 i lovutkastet

i designutredningen) slår fast at kravet om nyhet og individuell karakter skal regnes som oppfylt, selv om designeren har gjort designen allment tilgjengelig tidligst tolv måneder før søknadsdagen eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritert. Den samme fristen gjelder hvis designen er gjort kjent av noen som designerens rett har gått over til. Bestemmelsen gjør det mulig å prøve ut designen på markedet i en viss periode for å finne ut om den kommersielle verdien er stor nok til at det er verdt å søke om designrett. Bestemmelsen kan dessuten hindre at designere som ikke har kjennskap til nyhetskravet, mister muligheten til å få enerett fordi de har offentliggjort designen før søknadstidspunktet. Også denne regelen er ny i forhold til mønsterloven.

Ifølge direktivet artikkel 6 nr. 3 (§ 6 nr. 2 i lovutkastet i designutredningen) skal fristen på tolv måneder også gjelde i tilfeller der designen er gjort allment tilgjengelig ved mislighold i forhold til designeren eller noen som designerens rett har gått over til. Mønsterloven inneholder en regel om misbruk i § 3 nr. 1. Etter mønsterloven må misbruket være åpenbart, og søknad må innleveres senest seks måneder etter at designen ble gjort kjent. Direktivet gjør det nødvendig å lempe på begge disse vilkårene. Fristen må utvides til tolv måneder, og det kan ikke oppstilles et vilkår om at misbruket skal være «åpenbart». Også på dette punktet er direktivets løsning gunstigere for søkeren enn gjeldende norsk rett.

Direktivet regulerer verken søknads- eller utstillingsprioritet. Flere bestemmelser i direktivet sidestiller imidlertid prioritetsdagen med søknadsdagen, og forutsetter dermed eksistensen av slike regler. Mønsterlovens regler om søknads- og utstillingsprioritet hviler på Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett og må videreføres, se § 16 i lovutkastet i designutredningen.

5.3 Andre vilkår for designrett

5.3.1 Gjeldende rett

Mønsterloven oppstiller en del vilkår for designrett som kommer i tillegg til nyhets- og forskjellskravet. Etter mønsterloven § 1 må den som søker om designrett, ha retten til designen. Dette innebærer at søknaden må innleveres av designeren eller den som designerens rett har gått over til.

Den såkalte «hinderkatalogen» i mønsterloven § 4 lister opp en rekke tilleggsvilkår som må være oppfylt for at designen kan bli gyldig registrert. De-

signen må ikke stride mot «ærbarhet eller offentlig orden», eller uten tillatelse inneholde et offentlig våpen, flagg eller kontrollmerke mv. som det er forbudt å bruke uten særskilt tillatelse. Den må heller ikke krenke en annens rett til et firma, varekjenne-tegn, åndsverk eller fotografi. Videre må designen ikke være egnet til å oppfattes som en annen persons navn eller portrett, hvis det ikke åpenbart siktes til en som er død for lenge siden. Man kan heller ikke få designrett hvis designen inneholder noe som ikke skiller seg vesentlig fra en registrert design.

5.3.2 Direktivet og designutredningen

Direktivet artikkel 11 gjør det ikke nødvendig å innføre nye tilleggsvilkår for designrett i designlovgivningen, og de fleste tilleggsvilkårene i mønsterloven kan eller må videreføres. Det gjelder vilkårene i mønsterloven om at søkeren må være berettiget til designen (direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav c), og at designen må være forenlig med ærbarhet og offentlig orden (artikkel 11 nr. 1 bokstav b). Direktivet åpner også for å videreføre vilkårene om at designen ikke må krenke en annens firma, varekjenne-tegn eller et opphavsrettslig vernet verk, og at den ikke må inneholde et offentlig våpen, flagg eller kontrollmerke mv. uten nødvendig tillatelse (artikkel 11 nr. 2).

I Patentstyrets designutredning er vilkåret om at søkeren må ha retten til designen, nedfelt i lovutkastet § 1. De øvrige obligatoriske eller valgfrie tilleggsvilkårene etter direktivet artikkel 11 nr. 1 og 2 er innarbeidet i § 7 («hinderkatalogen»).

Patentstyret foreslår at enkelte av mønsterlovens tilleggsvilkår for designrett blir opphevet.

Etter gjeldende rett kan man ikke få designrett hvis designen inneholder en registrert design som tilhører en annen. Er et beskyttet ornament brukt på et møbel, kan det derfor ikke oppnås designrett til møbelet, selv om ornamentet ikke preger helhetsinntrykket. Direktivet inneholder ingen bestemmelse som utelukker designrett i slike tilfeller. Mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav d kan derfor ikke videreføres. Hvis designen som inneholder den eldre designen oppfyller de alminnelige vilkårene for beskyttelse, skal det etter direktivet kunne oppnås designrett.

Har en person oppnådd beskyttelse for en design som inneholder en tidligere registrert design, kan vedkommende likevel ikke utnytte sin design uten samtykke fra innehaveren av den tidligere registrering. Slike koblinger mellom immaterielle rettigheter er kjent fra patent- og opphavsretten. Endringen innebærer derfor at designlovgivningen

på dette punktet bringes på linje med andre deler av immaterialretten.

Bestemmelsen i mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav b om design som kan oppfattes som andres navn eller portrett, er ikke videreført i designutredningen.

5.4 Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger

Få høringsinstanser har hatt merknader til innholdet i designutredningens utkast til bestemmelser om vilkår for designrett, som bygger på reglene i direktivet.

Departementet bemerker at hovedreglene om nyhet og individuell karakter synes å være i samsvar med nyhets- og forskjellskravet etter mønsterloven, men at direktivet gjør mer omfattende unntak fra nyhetskravet enn gjeldende mønsterlov. Dette vil være til fordel for dem som søker om designrett. Det kan bl.a. vises til bestemmelsen i § 5 annet ledd nr. 1 i lovutkastet i designutredningen, som innebærer at offentliggjøring utenfor EØS-området ikke nødvendigvis fører til at nyheten er ødelagt. *Norsk forening for industriens patentingeniører* påpekte under høringen at dette unntaket fra det globale nyhetskravet vil skape en rekke vanskelige avgrensingsproblemer. Departementet vil ikke utelukke at det i en del tilfeller vil være vanskelig å avgjøre om vilkårene i unntaksbestemmelsen er oppfylt. Det foreslås likevel ingen endringer, fordi bestemmelsen bygger direkte på direktivet.

Departementet har merket seg at enkelte høringsinstanser gir uttrykkelig støtte til den nye bestemmelsen i § 6 om «nyhetsfrist». Bestemmelsen kan gi mulighet til å prøve ut designen på markedet i en periode på tolv måneder før det sendes inn en designsøknad, uten at dette ødelegger adgangen til å få designrett. *Norske patentingeniørers forening* uttaler:

«Innføringen av en respittperiode på 12 måneder er nytt og hilses velkommen fordi det vil

kunne gi norsk næringsliv og designere en mulighet til å teste og videreutvikle nye produkter før man tar kostnaden med å søke registrering.»

Statens veiledningskontor for oppfinnere uttaler at muligheten «til å prøve ut nye mønster i en 12 mnd. periode før en innleverer en søknad [vil] være viktig for våre kunder». Også departementet antar at bestemmelsen vil være nyttig for mange designere.

Departementet er for øvrig enig i forslaget i designutredningen om å oppheve enkelte av vilkårene for designrett i mønsterloven § 4.

Mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav b forbyr registrering av design som inneholder et personnavn som ikke åpenbart sikter til en person som er død for lenge siden. Bestemmelsen er ikke videreført i proposisjonen her. Det er mulig at også personnavn går inn under uttrykket «kjennetegn» i direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav a, hvis nasjonal rett gir innehaveren av navnet rett til å nekte bruk av designen som inneholder navnet. Dette er lagt til grunn av de svenske utrederne, se SOU 2001: 68 s. 125–26. Det trenger imidlertid ikke å representere et problem at noen andre har fått enerett til en bestemt visuell utforming av navnet.

Etter mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav b kan en design som utgangspunkt heller ikke inneholde et portrett av en person. Bestemmelsen er gitt av hensyn til den som er avbildet, og ikke den som har laget portrettet. Det er ikke åpenbart at direktivet gir grunnlag for å oppstille en ugyldighetsbestemmelse om portretter som ikke er opphavsrettslig vernet. I samsvar med designutredningen har departementet valgt å sløyfe også denne regelen.

Uansett vil ikke registreringen av designen gi designhaveren noen rett til å utnytte en design som inneholder et navn eller et portrett dersom utnyttelsen strider mot lovfestede eller ulovfestede regler utenfor designloven.

Departementet foreslår etter dette kun noen små redaksjonelle endringer i reglene om vilkår for designrett sammenliknet med designutredningen.

6 Designrettens innhold, omfang og varighet

6.1 Innledning

Med designrettens innhold siktes det til hvilke typer utnyttelse som designhaveren har enerett til.

I dette kapitlet vil også omfanget av beskyttelsen bli omtalt. Spørsmålet er her hvor sterke likhetstrekk det må være mellom en registrert design og en annen design for at designhaveren kan nekte bruk av den andre designen. Det blir videre gitt en omtale av beskyttelsens varighet.

Designretten er, på samme måte som andre immaterielle eneretter, en forbudsrett. Den gir innehaveren rett til å nekte andre å utnytte designen på bestemte måter. For at andre skal kunne utnytte designen, kreves det tillatelse fra designhaveren, typisk en avtale om produksjon og salg. Det er innehaveren selv som må gripe inn overfor uhjemlet bruk ved å reise inngrepssak for domstolene, eller ved å be om at det blir reist straffesak. Designhaveren står fritt til å akseptere bruken.

Designretten gir ikke designhaveren noen ubetinget rett til selv å fremstille og bruke produkter med det beskyttede utseendet. Adgangen til utnyttelse kan være avskåret gjennom annen lovgivning, f.eks. lover og forskrifter med tekniske krav til produkter.

6.2 Designrettens innhold

6.2.1 Gjeldende rett

Registrering etter mønsterloven gir innehaveren en enerett til å utnytte designen i nærings- og driftsøyemed, se loven § 1 annet ledd § 5 første ledd. For at andre skal kunne bruke designen i slik sammenheng, kreves det tillatelse fra designhaveren. I § 5 annet ledd er det presisert at beskyttelsen innebærer en rett til å nekte andre å «tilvirke, innføre til riket, utby, overlate eller utleie varer» med et utseende som kolliderer med registreringen. Denne oppstillingen er uttømmende. Dette betyr at bl.a. kopiering til privat bruk faller utenfor beskyttelsen.

Mønsterloven § 7, jf. mønsterforskriften § 22, fastsetter at designretten ikke kan påberopes i forhold til reservedeler og tilbehør som importeres for

å reparere et luftfartøy som hører hjemme i en annen stat, forutsatt at denne staten gir samme behandling for norske luftfartøyer. Bestemmelsen bygger på artikkel 27 i Chicagokonvensjonen 7. desember 1944 angående internasjonal sivil luftfart.

Prinsippet om konsumpsjon i mønsterloven § 5 tredje ledd innebærer at designretten ikke kan brukes til å hindre videre salg av designbeskyttede produkter som er ført på markedet i EØS-området av designhaveren eller med dennes samtykke. Slike eksemplarer av produktet kan selges videre uten at det er nødvendig med nytt samtykke fra designhaveren. Reglene om konsumpsjon legger til rette for parallellimport. Produkter som selges billig i andre EØS-land, kan importeres og selges i Norge i konkurranse med lisensierte produkter. Dette er en side av den frie flyten av varer i det indre marked.

Et designbeskyttet vareparti som er solgt utenfor EØS-området, kan ikke importeres og selges i Norge uten samtykke fra designhaveren. Konsumpsjonen er altså EØS-regional, og ikke global.

Et annet unntak fra beskyttelsen er den såkalte forbenyttelsesretten etter mønsterloven § 6. Unntaket innebærer at den som utnyttet designen kommersielt da søknaden om registrering ble innlevert, kan fortsette utnyttelsen hvis den ikke utgjorde et åpenbart misbruk. Tilsvarende gjelder for den som har gjort vesentlige forberedelser til bruk. Siktemålet med forbenyttelsesretten er å hindre at investeringer går tapt.

Mønsterloven §§ 28 til 30 inneholder regler om tvangslisens. En tvangslisens er en tillatelse fra domstolene til å utnytte en design kommersielt uten samtykke fra innehaveren av registreringen. Tvangslisens kan på bestemte vilkår gis til dem som utnyttet designen da søknaden ble gjort tilgjengelig for allmennheten, eller som hadde gjort vesentlige forberedelser til slik bruk. Hvis utnyttelsen fant sted før innleveringen av søknaden, kan reglene om forbenyttelsesrett gi grunnlag for fortsatt utnyttelse.

6.2.2 Direktivet og designutredningen

Direktivet gjør ingen endringer i prinsippet om at designretten gir en rett til å nekte andre å utnytte

designen. Men i motsetning til mønsterloven gir direktivet ingen uttømmende oppstilling av utnyttelsesmåter som er omfattet av eneretten. Direktivet gir kun noen eksempler på slike utnyttelsesmåter. Prinsippet i mønsterloven speilvendes ved at designretten omfatter alle typer utnyttelse som ikke er uttrykkelig unntatt, se artikkel 12 og 13 og lovutkastet §§ 9 til 12 i designutredningen. Samlet sett vil direktivet likevel ikke føre til noen omfattende endringer sammenliknet med dagens regler om beskyttelsens innhold.

Direktivets eksempler på utnyttelsesmåter som designhaveren har enerett til, er å produsere, by frem, markedsføre, importere, eksportere og bruke produkter med det beskyttede utseendet, samt å lagre produkter med slik utnyttelse for øyet (se artikkel 12 nr. 1 og § 9 i lovutkastet i designutredningen). En bør her særlig merke seg at designhaveren kan nekte andre å «bruke» et beskyttet produkt, hvis ikke bruken faller inn under et av unntakene i direktivet artikkel 13. Dette medfører at bedrifter som f.eks. har kjøpt produksjonsutstyr som viser seg å krenke en designrett, ikke kan bruke utstyret uten tillatelse fra designhaveren. Dette gjelder selv om bedriften kjøpte utstyret i god tro. I designutredningen er konsekvensen av regelen illustrert med følgende eksempel (i merknadene til § 9):

«Vi kan tenke oss at en produsent gjør designinngrep ved å etterligne en beskyttet design ved utformingen av en datamaskin. Deretter selger produsenten en rekke datamaskiner til et reklamebyrå som bruker disse i sin virksomhet. Selv om reklamebyrået var i god tro, må det ha samtykke fra designhaveren for å kunne fortsette utnyttelsen av datamaskinene i sin virksomhet, se også utkastet kapittel 7 om straff, erstatning m.v.»

Den norske patentloven oppstiller et forbud mot bruk av patenterte oppfinnelser uten tillatelse fra patenthaveren. Mønsterloven gir for sin del ingen rett til å gripe inn overfor selve bruken. Ved forbedringen av mønsterloven ble det pekt på at en slik bestemmelse kunne ramme godtroende tredjepersoner. Man så dessuten ikke noe vesentlig behov for å strekke vernet så langt (se innstilling 9. juni 1967 til lov om mønster s. 61–62 og Ot.prp. nr. 40 (1969–70) s. 23 første spalte).

Det er noe usikkert om beskyttelsen etter mønsterloven omfatter retten til eksport. Her vil direktivet føre til en klargjøring.

Direktivet artikkel 13 nr. 1 (jf. § 10 i lovutkastet i designutredningen) gjør visse unntak fra beskyttelsen. Designretten er ikke til hinder for at design-

en brukes til private formål. Dette unntaket synes å være i samsvar med mønsterlovens prinsipp om at beskyttelsen bare gjelder utnyttelse i nærings- og driftsøyemed. Etter direktivet er det også adgang til å forske på designen, f.eks. for å finne ut hvordan den kan utvikles videre. Mønsterloven oppstiller ikke et slikt «forskerprivilegium». Det gjør derimot patentloven. Unntaket i direktivet vil trolig få mindre praktisk betydning enn på patentrettens område.

Videre kan designen reproduseres med sikte på undervisning eller sitering. Det er et vilkår at kilden angis, og at bruken ikke er i strid med god forretningsskikk eller i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av designen. Bestemmelsen om sitatrett er inspirert av opphavsretten, og det er noe uklart hva som skal regnes som «sitat» av en design. Mønsterloven inneholder ingen bestemmelse om dette.

Designretten kan heller ikke påberopes i forhold til utstyr på skip og luftfartøyer som bare har midlertidig opphold her i landet, eller i forhold til reparasjon av slike fartøyer, se artikkel 13 nr. 2 og § 11 i lovutkastet i designutredningen. Bestemmelsen er utformet med utgangspunkt i Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett artikkel 5 c om utstyr som er underlagt patentrett. Det gjeldende unntaket i mønsterloven omfatter bare luftfartøy. Formålet med bestemmelsen er å lette internasjonal samhandel og samferdsel.

Direktivet artikkel 15 (lovutkastet i designutredningen § 12) innebærer at EU-statene må oppstille et prinsipp om EØS-regional konsumpsjon på designområdet. Designhaveren kan ikke nekte videre salg av beskyttede produkter som er ført på markedet i EØS-området av designhaveren selv eller med samtykke fra denne. Dette er i samsvar med gjeldende norsk rett på designområdet. En avgjørelse fra EFTA-domstolen om konsumpsjonsbestemmelsen i varemerkedirektivet indikerer at Norge kan ha konsumpsjonsregler som også omfatter varer som er produsert og ført på markedet utenfor EØS-området (EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 12. mars 1997 i sak E-2/97 (Maglite)).

Direktivet har ikke regler om rett til å fortsette utnyttelse som ble påbegynt før designsøknaden ble innlevert. Mønsterloven § 6 om forbenyttelsesrett er derfor ikke ført videre (se likevel proposisjonen kapittel 13 om direktivet artikkel 12 nr. 2). Patentstyret antar at oppheving av forbenyttelsesretten ikke vil få noen særlig praktisk betydning.

Direktivet gjør det dessuten nødvendig å avskaffe ordningen med tvangslisens på designområdet. Heller ikke denne endringen antas å få noen

konsekvenser av betydning. Tvangslisensordningen innenfor lovgivningen om industrielt rettsvern er svært lite brukt.

6.3 Designrettens omfang

6.3.1 Gjeldende rett

Etter mønsterloven § 5 første ledd kan designretten påberopes i forhold til alle varer med et utseende som ikke skiller seg vesentlig fra designen, eller som har opptatt i seg noe som ikke skiller seg vesentlig fra designen. Forskjellskravet er utformet på samme måte som i § 2 første ledd om vilkår for vern. Det er i begge sammenhenger avgjørende om utseendet er vesentlig forskjellig. Forskjellskravet skal etter forarbeidene tolkes på samme måte i de to sammenhengene (se Ot.prp. nr. 40 (1969–70) s. 23 annen spalte).

Etter mønsterloven § 10 annet ledd første punktum skal søknaden angi varen eller varene som designen søkes registrert for. Eneretten omfatter bare utseendet til varer av samme eller liknende slag som dem designen er registrert for, se mønsterloven § 5 annet ledd.

6.3.2 Direktivet og designutredningen

Etter direktivet artikkel 9 (jf. § 9 annet ledd i lovutkastet i designutredningen) omfatter designretten enhver design som ikke gir en informert bruker et annet helhetsinntrykk. Dette svarer til forskjellskravet som er oppstilt som et vilkår for beskyttelse i direktivet artikkel 5 (jf. lovutkastet i designutredningen § 3 tredje ledd). Innehaveren av designretten kan følgelig nekte andre å utnytte en design som gir det samme helhetsinntrykket som den registrerte designen, og som dermed ikke har individuell karakter sammenliknet med denne. I den nærmere vurderingen av vernets omfang skal det legges vekt på hvor fritt designeren sto ved utviklingen av designen. Det skal også tas hensyn til hva slags produkt og særlig hvilken industrisektor det er tale om (se avsnitt 13 i direktivets fortale). Hvis friheten var liten – f.eks. fordi det er svært mange produkter på markedet og små variasjonsmuligheter – blir omfanget av vernet snevrere enn ellers. Det skal i så fall mer til for å konstatere at en design krenker en eksisterende registrering. Siktemålet med disse retningslinjene for inngrepsvurderingen er å begrense faren for at designrettigheter bremser produktutviklingen og konkurransen i den aktuelle bransjen.

I likhet med mønsterloven benytter direktivet

det samme forskjellskravet ved angivelsen av vilkårene for beskyttelse og ved beskrivelsen av beskyttelsens omfang. Forskjellskravet etter direktivet kan trolig praktiseres på samme måte som etter gjeldende rett. Det vises til proposisjonen kapittel 5.2.2 og 5.4.

Eneretten etter mønsterloven omfatter bare utseendet til varer av samme eller liknende slag som dem designen er registrert for. Hvis søknaden eksempelvis gjelder utsmykningen (ornamenteringen) av kjøkkenserviser, vil beskyttelsen ikke være til hinder for at andre fremstiller klesplagg med den samme dekorasjonen. Siktemålet med dette prinsippet er å svekke den konkurransebegrensende virkningen av rettighetene.

I direktivet er designrettens omfang ikke formelt begrenset på denne måten. Eneretten omfatter i prinsippet all design som gir det samme helhetsinntrykket, uavhengig av hvilket produkt designen brukes på. I Patentstyrets utredning er dette eksemplifisert slik:

«Problemstillingen om bruk av samme design for ulike produkttyper og innenfor forskjellige bransjer er særlig praktisk for ornamenter (dekorasjonsmotiver). I en søknad kan designen for eksempel være et motiv vist på en kopp. Hvis en tidligere kjent design med samme helhetsinntrykk er registrert for eller brukt på andre kjøkkenartikler, kan denne designen likevel være til hinder for designbeskyttelse, jf. § 3 tredje ledd. Hvor den søkte designen er svært lik den kjente designen, vil den søkte designen som hovedregel ikke kunne oppnå beskyttelse selv om det kjente ornamentet eksempelvis var registrert for en annen type produkt enn kjøkkenartikler, for eksempel møbelstoff, jf. § 3 annet ledd. Er et ornament registrert for kopper, kan en tilsvarende tenke seg at en konkurrent gjør inngrep i designregistreringen hvis vedkommende selger møbelstoff med en design som er veldig lik den registrerte, jf. § 9 annet ledd. Grensen for hva som skal til for å oppnå designbeskyttelse, og hva som er designinngrep, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.»

Produktangivelsen i søknaden vil likevel ha betydning både for spørsmålet om designen oppfyller vilkårene for registrering, og for omfanget av vernet. Dette er en konsekvens av at det i vurderingen av om forskjellskravet er oppfylt, bl.a. skal legges vekt på hvilken bransje det er tale om. Er produktene forskjellige, kan dessuten helhetsinntrykket lettere bli forskjellig, slik at det kreves mindre variasjoner i designen enn ved produkter av samme slag.

6.4 Designrettens varighet

6.4.1 Gjeldende rett

Etter mønsterloven § 24 gjelder registreringen av en design i inntil fem år fra den dagen da søknaden om beskyttelse ble innlevert til Patentstyret. Registreringen kan forlenges med ytterligere to femårsperioder, slik at samlet beskyttelsestid kan komme opp i femten år. Søknad om fornyelse må innleveres til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp (§ 25). Det kan bare søkes om forlengelse for én femårsperiode av gangen. For fornyelse må det betales en forskriftsbestemt avgift.

Når beskyttelsen er opphørt etter utløpet av maksimal registreringstid eller ved at registreringen ikke er fornyet, kan hvem som helst utnytte designen uten hinder av mønsterloven.

6.4.2 Direktivet og designutredningen

Direktivet artikkel 10 gjør det nødvendig å heve maksimal beskyttelsestid til tjuufem år. Det skal dessuten være mulig å søke om beskyttelse for flere femårsperioder samtidig, forutsatt at samlet beskyttelsestid ikke overskrider tjuufem år.

Artikkel 14 inneholder en særbestemmelse om bestanddeler som anvendes til reparasjon av sammensatte produkter (reservedeler). For slik design kan statene beholde eller redusere beskyttelsestiden etter gjeldende rett. For Norges vedkommende innebærer dette at maksimal beskyttelsestid ikke kan være mer enn femten år.

Beskyttelsestiden og fremgangsmåten ved fornyelse er regulert i §§ 23 og 24 i lovutkastet i designutredningen. Maksimal beskyttelsestid er i samsvar med direktivet satt til tjuufem år. Patentstyret foreslår at beskyttelsestiden for reservedeler ikke skal kunne overskride femten år. Det siste gjør ingen endring i gjeldende rett.

6.5 Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger

Forslaget i designutredningen til bestemmelser om designrettens innhold, omfang og varighet bygger på direktivets bestemmelser. Få høringsinstanser har hatt annet enn tekniske merknader til forslagene. Instansenes kommentarer til det innholdsmessige knytter seg i stor grad til beskyttelsestiden for reservedeler, der direktivet gir Norge en viss valgfrihet. Reservedelsproblematikken er nærmere omtalt i proposisjonen kapittel 7.

Når det gjelder utvidelsen av maksimal beskyttelsestid til tjuufem år, gir *Nærings- og handelsdepartementet* uttrykk for «en viss grad av skepsis mht. om en så lang beskyttelsestid er nødvendig og hensiktsmessig». *Nærings- og handelsdepartementet* anser likevel regelen som akseptabel. *Forbrukerrådet* er «meget skeptisk til den lange beskyttelsestiden som direktivet åpner opp for». *Statens veiledningskontor for oppfinnere* stiller seg for sin del positivt til muligheten for økt beskyttelsestid. Det samme gjør *Norsk Designråd*.

Justisdepartementet har merket seg at det er uenighet blant høringsinstansene om hvor lang den alminnelige beskyttelsestiden bør være, men understreker at hovedregelen om beskyttelse i maksimalt tjuufem år følger av direktivet.

Utenriksdepartementet savner en begrunnelse for hvorfor det er foreslått EØS-regional konsumpsjon av designretten, og mener at det bør vurderes å ta inn bestemmelser om global konsumpsjon. I høringsuttalelsen heter det:

«Den foreslåtte regelen innebærer at parallellimport av originale designbeskyttede reservedeler fra f.eks. Asia, USA eller Russland ikke kan foretas til Norge uten å innhente særskilt samtykke fra designhaveren. Dette kan virke fordyrende for prisene på varene i Norge, og er i strid med forbrukerinteressene. En vil derfor be om at regelen vurderes endret, i tråd med norsk holdning mht. konsumpsjon av varemerkeretten.»

Justisdepartementet bemerker at det opprinnelig gjaldt et prinsipp om nasjonal konsumpsjon innenfor både patentretten og designretten. Utvidelsen til EØS-regional konsumpsjon ble innført av hensyn til EØS-avtalen. En ytterligere utvidelse av konsumpsjonsområdet reiser en rekke EØS-rettslige, praktiske og økonomiske problemstillinger som ikke ble belyst under høringen. Konsumpsjonsspørsmålet er ikke drøftet i designutredningen og ble ikke kommentert av andre høringsinstanser enn Utenriksdepartementet.

Departementet foreslår derfor ingen endringer i designutredningens forslag om EØS-regional konsumpsjon av designretten, som er i samsvar med systemet i EU-statene. Departementet vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet på et senere tidspunkt.

Norsk forening for industriens patentingeniører har innvendinger mot at den som har kjøpt et beskyttet produkt i god tro, skal kunne nektes å bruke produktet hvis det er brakt i omsetning uten samtykke fra designhaveren. Det påpekes at retten til å nekte bruk, trolig vil føre til konflikter. Forenin-

gen mener at kjøperen bør ha rett til å fortsette bruken på rimelige vilkår hvis vedkommende var i god tro.

Departementet ser at et slikt unntak fra designerens enerett som foreningen foreslår, kan virke rimelig. Det er imidlertid tvilsomt om unntaket

vil være i samsvar med direktivet artikkel 12 nr. 1, som regulerer designrettens innhold. Noen regel om utnyttelsesrett for godtroende kjøpere er ikke foreslått verken av Patentstyret eller av de andre nordiske utrederne. Departementet har derfor ikke tatt foreningens forslag til følge.

7 Designbeskyttelse av reservedeler

7.1 Bakgrunn

Formålet med designloven er som tidligere nevnt å stimulere til utvikling av ny design som kan være til glede og nytte for forbrukerne og samfunnet ellers. Muligheten for beskyttelse kan være en forutsetning for at noen er villige til å ta risikoen og kostnadene som er forbundet med utviklingsarbeidet. Designlovgivningen skal drive produktutviklingen videre, slik også patentloven og åndsverkloven skal innenfor sine områder.

En designrett gir på den annen side et tidsbegrenset rettslig monopol. Dette monopolet utgjør isolert sett en konkurransebegrensning så lenge det består. Immaterialretten bygger på en tanke om at slike konkurransebegrensninger er samfunnsmessig akseptable fordi resultatet samlet sett er økt konkurranse og behovsdekning. Beskyttelsessystemet hindrer kopiering og belønner nyskapning, slik at det totale produktspektret blir større. Dette øker forbrukernes valgfrihet og styrker konkurransen på både pris og kvalitet. Tilbudet av gode produkter blir større enn det ellers ville ha vært.

Det kan imidlertid tenkes at beskyttelsen strekkes så langt at den konkurransebegrensende virkningen i en del sammenhenger overskygger den stimulerende effekten. Her er det et spenningsfelt mellom konkurranseretten, som skal motvirke monopoler, og immaterialretten, som gir grunnlag for eneretter. Den lovgivningspolitiske utfordringen ligger i å finne det rette balansepunktet mellom immaterialrettslige og generelle konkurranserettslige betraktninger, slik at totalgevinsten for samfunnet blir størst mulig.

Innenfor designretten har denne problemstillingen i de senere årene særlig blitt diskutert i forhold til beskyttelse av reservedeler til biler. Problemstillingen er imidlertid relevant også for andre typer reservedeler. Fokuseringen på bildeler har bl.a. sammenheng med at dette reservedelsmarkedet har stor omsetning og høy økonomisk verdi. Spørsmålet om designbeskyttelse av reservedeler var omstridt under forberedelsen av mønsterdirektivet i EU.

7.2 Direktivet og designutredningen

Et resultat av debatten i EU om beskyttelse av reservedeler er at mønsterdirektivet inneholder visse særregler for slike deler. Direktivet artikkel 14 åpner for at statene kan beholde sine nasjonale bestemmelser om beskyttelse av bestanddeler som brukes til å reparere et sammensatt produkt for å gi det tilbake sitt opprinnelige utseende (reservedeler). Eventuelle endringer i nasjonal rett må ha til formål å liberalisere markedet for slike deler. Statene kan med andre ord, svekke men ikke styrke, beskyttelsen av reservedeler sammenliknet med gjeldende rett.

Bakgrunnen for denne løsningen er at man i EU ikke ble enige om en endelig løsning på reservedelsproblematikken da direktivet ble vedtatt. Det ble derfor bestemt at statenes lovgivning om designbeskyttelse av reservedeler foreløpig ikke skulle harmoniseres helt. Det skulle først gjøres en analyse av reservedelsmarkedet, slik at beslutningsgrunnlaget ble best mulig. Etter artikkel 18 skal EU-kommisjonen legge frem en slik analyse innen tre år etter gjennomføringsfristen for direktivet, det vil si senest høsten 2004. Kommisjonen skal deretter arrangere en høring. Et eventuelt endringsforslag med direktivbestemmelser om reservedeler skal legges frem innen høsten 2005.

Direktivet inneholder i tillegg to særregler som i stor grad er motivert ut fra hensynet til å skape konkurranse i reservedelsmarkedet. De gjelder imidlertid også for andre typer deler. Artikkel 3 nr. 3 og 4 fastsetter at de enkelte bestanddelene av et sammensatt produkt bare kan beskyttes i den grad de er synlige under normal bruk av hovedproduktet. Dessuten må de synlige delene oppfylle vilkårene om nyhet og individuell karakter. Dette innebærer typisk at delene i en bilmotor vil være utelukket fra designbeskyttelse, men ikke de ytre karosseridelene. Videre følger det av artikkel 7 nr. 2 at det ikke kan oppnås designrett for utseendemessige trekk som er nødvendige for å koble eller føye sammen produkter. Dette vil hindre at det oppnås designrett til bl.a. festeanordninger for karosserideler.

Den norske mønsterloven inneholder ingen særregler om beskyttelse av reservedeler. Slike de-

ler kan beskyttes etter de samme vilkårene som andre varer. Beskyttelsestiden er maksimalt femten år. Direktivet artikkel 3 og 7 nr. 2 vil føre til at muligheten for designbeskyttelse av reservedeler innskrenkes sammenliknet med gjeldende norsk rett. Bestemmelsene er foreslått gjennomført i §§ 4 og 8 i lovutkastet i designutredningen.

Når det gjelder artikkel 14, foreslår Patentstyret at dagens beskyttelsestid på femten år skal opprettholdes for reservedeler, se § 23 annet ledd. Patentstyret begrunner forslaget slik (utredningen kapittel 2.4.2.6):

«De nordiske landene er blitt enige om å beholde den gjeldende muligheten til å designbeskytte reservedeler. For Norges vedkommende eksporteres reservedeler til eksempelvis biler for en stor del til EU-land. Ifølge opplysninger fra andre EU-land vil disse avvente resultatet av Kommisjonens videre arbeid med beskyttelse av reservedeler. En liberalisering av beskyttelsen for reservedeler i Norge, ville generelt sett derfor ikke innebære fordeler av særlig betydning for bransjen eller forbrukerne. Utkastet inneholder likevel en rekke begrensninger for designbeskyttelsen av reservedeler, jf. [...] §§ 4 og 8.

Når det gjelder beskyttelsestiden for reservedeler, har Kommisjonen tolket direktivet artikkel 14 slik at medlemsstatene verken har plikt eller rett til å utvide den beskyttelsestiden som følger av nasjonal rett i dag. På denne bakgrunn vil den maksimale beskyttelsestiden for reservedeler fortsatt være 15 år.»

7.3 Høringsinstansenes syn

7.3.1 Den skriftlige høringsrunden

Høringsinstansene er uenige om dagens beskyttelsestid for reservedeler bør opprettholdes, eller om den bør reduseres.

Finansnæringens Hovedorganisasjon tar utelukkende opp reservedelsbeskyttelsen i sin høringsuttalelse. Organisasjonen uttaler følgende om bakgrunnen for sitt engasjement i saken:

«Det området som har de største utbetalingene innen norsk landbasert skadeforsikring er bilforsikring. For år 2000 forventes det at samlet utbetaling vil bli i størrelsesorden ca. 8 milliarder. Av dette utgjør kjøp av reservedeler ca. 2,5 milliarder og det dreier seg i hovedsak om karosserideler som er synlige og som sammenføres eller tilpasses de uskadde delene på skadeobjektet.

Hvis man ser nærmere på hvor skadene oppstår på en bil er det også lettere å forstå for-

sikringsbransjens utfordringer i bruk av reservedeler. Grovt sett kan man dele inn bilen i front, bak og sideskader enkeltvis eller i kombinasjon. Det dreier seg i store trekk om fra 2 til 12 store karosserideler som skal erstattes, og disse delene utgjør en meget stor andel av de totale utgiftene på 2,5 milliarder. For mange av disse karosseridelenes påstår vi at det finnes fullgode alternative deler til en langt lavere kostnad.

Forsikringsselskapenes utfordring er eventuelt å kombinere originale og alternative deler slik at kostnaden ved reparasjon blir lavest mulig. Forsikringsnæringens egenart fungerer slik at ved økte kostnader vil premien i sin tur til den enkelte kunde også øke.»

Om selve lovforslaget uttaler organisasjonen:

«Som nevnt over vil vi forholde oss til reservedeler eller mer spesifisert til bilens karosserideler. Forslaget til Patentstyret er at alle karosserideler skal kunne beskyttes mot kopiering i 3x5 år. Vi registrerer med forundring at dette er innstillingen i forslaget, samtidig som det er kjent at det innen EU er store diskusjoner med hensyn til å redusere mønsterbeskyttelsen på bildeler generelt. Et av EU-kommisjonens mål er å skape større konkurranse og de anser at 3–4 års mønsterbeskyttelse er tilstrekkelig for å beskytte kunder og produsenter.

I lovutkastet punkt 2.4.2.6 er det spesielt nevnt at en liberalisering av beskyttelsen for reservedeler ikke vil innebære fordeler av særlig betydning verken for eksportbransjen av bildeler eller forbrukerne. Vi tror dessverre at dette området på langt nær er godt nok utredet og ber om at Justisdepartementet tar dette punktet opp til ny vurdering. Dagens forslag er heller ikke særlig fremtidsrettet bl.a. med tanke på at EUs gruppeunntak for bilbransjen etter all sannsynlighet oppheves i løpet av neste år.

En generell redusert mønsterbeskyttelse for reservedeler vil føre til økt konkurranse både på import og produksjon av reservedeler. Vedrørende den norske produksjonen av reservedeler til eksport er denne etter vår oppfatning i stor utstrekning lisensbasert. På den annen side tror vi at reservedelsprodusentene vil kunne få økt markedstilgang ved en liberalisering av mønsterbeskyttelseslovene.

Selv om vi forstår at forslag til ny mønsterlov primært ikke har økt konkurranse som mål, bør det etter vårt syn ses på hvilke deler av forslaget som kan få uheldige konkurransevridende effekter for forbrukerne.»

Organisasjonen konkluderer med å anbefale at Norge reduserer designbeskyttelsen på reservedeler. Dette vil etter organisasjonens oppfatning sikre

muligheten for konkurranse og kunne gi forbrukerne store fordeler.

Også *Forbrukerrådet* mener at beskyttelsestiden for reservedeler bør reduseres og uttaler bl.a. følgende om problemstillingen:

«I den norske bilparken er det en kollisjonsprosent på ca. 20 % årlig. Det innebærer at ca. hver femte bil er involvert i en kollisjon årlig. Der som man kjøper originaldeler kan man regne med at disse er ca. 30 % – 50 % dyrere enn deler som ikke er originale.

For det første vil *Forbrukerrådet* peke på at når reservedeler blir for kostbare vil det få betydning for hvor lenge det er lønnsomt å reparere en bil selv om bilen har en betydelig gjenværende levetid. Dette vil føre til at biler vrakes på et tidligere tidspunkt enn det som gir en effektiv og forsvarlig ressursutnyttelse. Det ligger en energiinvestering (CO₂-utslipp) og ressursbruk i bilproduksjonen som tilsier at man ikke vraker biler før deres optimale levetid er utløpt.

Videre ser *Forbrukerrådet* ingen beskyttelsesverdig grunn til at forbrukerne skal belastes med den merutgiften det gir at det bare blir tilgang på originaldeler i en så lang periode som 15 år.»

Forbrukerrådet konkluderer slik:

«*Forbrukerrådet* finner det positivt at Kommisjonen skal utrede konsekvensene av dagens direktiv etter 3 år. *Forbrukerrådet* er imidlertid av den oppfatning at Norge bør vurdere allerede nå å endre reglene slik at beskyttelsen av reservedeler begrenses til en varighet på 3 – 4 år. En beskyttelse som varer i 15 år vil så å si innebære en total beskyttelse av reservedeler. Hensynet til nordisk rettsenhet bør ikke ha avgjørende vekt på dette punktet.»

Norges Automobil-Forbund gir uttrykk for liknende synspunkter:

«Idet vi har en viss forståelse for at produsenter som har utviklet biler med tilhørende reservedeler, vil føle behov for en viss mønsterbeskyttelse, viser imidlertid dagens situasjon at man på mange måter har oppnådd en monopolsituasjon som da til de grader gjenspeiles i utsalgsprisen for reservedelene. Sagt m.a.o. fungerer ikke den frie konkurranse knyttet til reservedeler til tross for at det finnes meget gode ikke-originale reservedeler til en brøkdelen av prisen som monopolfabrikantene opererer med. Sett i relasjon til biler, fremstår det som rimelig uinteressant ifall mønsterbeskyttelsen på reservedelene skulle ha en varighet av 15 år.

Hensett til at Norge da skulle stå fritt til å sette egne grenser, vil vi for vår del hevde at denne bør settes til 3 – 4 år.»

Konkurransetilsynet tar ikke uttrykkelig stilling til spørsmålet om beskyttelsestiden bør reduseres, men uttaler at spørsmålet bør vurderes. *Arbeids- og administrasjonsdepartementet* ser positivt på den innskrenkningen i adgangen til å oppnå designrett for reservedeler som følger av direktivet. Departementet er enig med *Konkurransetilsynet* i at det i tillegg kan være grunn til å vurdere en reduksjon av beskyttelsestiden.

Nærings- og handelsdepartementet slutter seg under noe tvil til at beskyttelsestiden på femten år for reservedeler beholdes. Departementet begrunner sitt standpunkt slik:

«*Nærings- og handelsdepartementet* er i utgangspunktet noe skeptisk til at beskyttelsestiden ved en unntaksbestemmelse fra den foreslåtte nye hovedregelen [...] foreslås opprettholdt på 15 år. En kortere beskyttelsesperiode på for eksempel mellom 5 og 10 år kunne ha bidratt til å sørge for konkurranse på reservedelsmarkedet, til fordel for mange norske bedrifter. Bildelprodusenter ville derimot i prinsippet ha grunn til å anse en kortere beskyttelsestid som en ulempe.

Samtidig merker vi oss at

- det er gjennomført et stort arbeid mellom de nordiske patentverk for å sørge for størst mulig rettsenhet på dette området i Norden, og at representantene fra de andre nordiske land også foreslår å opprettholde 15 års beskyttelsestid. Dette hensynet taler for å beholde verneperioden som hittil.
- EU direktivets regler skal evalueres av Europakommisjonen om relativt kort tid, og at Europakommisjonen deretter innen år 2005 skal vurdere endringsbehovet og evt. komme med et direktivendringsforslag nettopp på dette området. Dette taler for å ikke endre mer enn nødvendig på det nåværende tidspunkt. På den annen side er det usikkert om man i EU raskt vil kunne bli enig om endringer i en sak hvor frontene har vært så steile som her.
- den reelle økonomiske betydningen av adgangen til å beskytte reservedeler for f.eks. biler, har vært meget liten i de senere årene i Norge. Kun meget få slike deler er blitt registrert som mønstre. Dette momentet synes å tale for å ikke endre beskyttelsestiden for slike deler dersom ikke andre momenter sterkt taler for å gjøre det.
- direktivet innfører en ny forutsetning i norsk regelverk for mønsterbeskyttelse av bestanddeler, nemlig at de må være (i hvert fall delvis) synlige under vanlig bruk. Dette begrenser utvalget av reservedeler som vil kunne beskyttes. Departementet mener at denne forutsetningen er en logisk konse-

kvens av at designrettigheter skal beskytte den synlige utformingen av et produkt, dets utseende. Dette momentet synes å redusere utvalget av reservedeler som kan designbeskyttes, noe som synes å ytterligere redusere betydningen av adgangen til å designbeskytte dem. Dette kan tilsi at det ikke er av så stor betydning å redusere beskyttelsestiden for slike deler.

- jo mer funksjonsbestemt utseendet til en (synlig) bestanddel er, desto snevrere vil vernets omfang være, noe som antageligvis også vil bidra til at det ikke innrømmes overdrevet mye vern på bestanddeler. Dette drar i samme retning som momentet over.»

Norsk forening for industriens patentingeniører anfører at begrensningen til bare femten års beskyttelse for reservedeler virker kunstig. I forkant av høringsmøtet om beskyttelse av reservedeler (se nedenfor) ga foreningen en tilleggsuttalelse, der det heter:

- «– Det er ikke nødvendig å ha samme beskyttelsestid for reservedeler i de nordiske land, men det vil nok være mest praktisk.
- Det er ikke hensiktsmessig å endre registreringstiden for reservedeler nå. Vi bør avvente en avklaring i EU/EØS.
- Designbeskyttelse kan neppe ha stor betydning for det generelle prisnivået for reservedeler.»

Næringslivets Hovedorganisasjon stiller seg positiv til designbeskyttelse av reservedeler, men uttaler seg ikke spesifikt om hva beskyttelsestiden bør være:

«NHO merker seg med tilfredshet at forslaget legger opp til at det fortsatt skal være adgang til å beskytte reservedeler ved registrering i designregisteret, selv om det følger av direktivet at det er en forutsetning at reservedelen er synlig ved normal bruk.»

Norsk Designråd og *Statens veiledningskontor for oppfinnere* støtter utvidelsen av den alminnelige beskyttelsestiden og mener at dette vil være gunstig for norske designere. Heller ikke disse instansene uttaler seg uttrykkelig om beskyttelsestiden for reservedeler.

7.3.2 Høringsmøtet

Den skriftlige høringen viste at spørsmålet om designbeskyttelse av reservedeler var kontroversielt. Justisdepartementet inviterte derfor de mest berørte instansene til et høringsmøte om problemstillingen 11. mai 2001. Formålet med møtet var å få utdypet de synspunktene som var kommet til uttrykk

under høringsrunden. Siktemålet var også å få belyst bransjeinteresser bedre enn under den skriftlige høringen, ettersom få næringsorganisasjoner hadde uttalt seg konkret om reservedelsproblematikken.

Foruten Justisdepartementet var følgende etater og organisasjoner representert på møtet: *Auto-bransjens leverandørforening*, *Finansnæringens Hovedorganisasjon*, *Forbrukerrådet*, *Konkurransetilsynet*, *Norges Automobil-Forbund*, *Norges bilbransjeforbund*, *Norsk Designråd*, *Norske patentingeniørers forening*, *Nærings- og handelsdepartementet* og *Patentstyret*. Også andre var invitert, men hadde ikke anledning til å stille.

Høringsmøtet bekreftet at det var uenighet mellom representantene for næringsinteressene på den ene siden og representantene for forbrukerinteressene og forsikringsselskapene på den andre siden om hvilken løsning som burde velges. Det var også en viss uenighet om hvilken betydning designretten kunne ha for konkurransesituasjonen i reservedelsmarkedet. For øvrig ga møtet nyttige innspill til departementets videre arbeid med saken.

7.4 Departementets vurderinger

7.4.1 Innledning

Departementet understreker at designrett ikke oppnås automatisk, men ved registrering etter søknad til Patentstyret. Formen og utseendet til reservedeler må oppfylle de samme vilkårene som annen design for å oppnå vern. Vilårene om nyhet og individuell karakter må være oppfylt, og designen må ikke krenke andres rettigheter. Designen må dessuten oppfylle tilleggsvilkår som innskrenker muligheten for designbeskyttelse av reservedeler sammenliknet med gjeldende norsk rett. Spørsmålet i dette kapitlet er om beskyttelsen bør innsnevres ytterligere, ved at maksimal beskyttelsestid for reservedeler reduseres til under femten år, jf. direktivet artikkel 14.

Fordi debatten i stor grad har knyttet seg til bildeler, er eksemplene i drøftelsen nedenfor først og fremst hentet fra denne sektoren.

7.4.2 Hva er en «reservedel»?

Adgangen etter direktivet til å redusere beskyttelsestiden sammenliknet med mønsterloven, gjelder bare for bestanddeler som brukes til reparasjon (reservedeler). Andre typer deler skal kunne beskyt-

tes i tjuefem år i samsvar med direktivets hovedregel. Det er derfor nødvendig å ta stilling til hva som er en reservedel i direktivets forstand. Direktivet gir imidlertid ikke noe klart svar på dette.

Artikkel 1 bokstav c inneholder en definisjon av sammensatt produkt. Dette er produkter som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut ved at produktet tas fra hverandre og settes sammen igjen. Artikkelen sier ikke noe om hvilke bestanddeler som er reservedeler. Dette spørsmålet må avgjøres ut fra en tolkning av «reservedelsregelen» i artikkel 14. Denne bestemmelsen gjelder for bestanddeler «som anvendes til reparasjon av et sammensatt produkt». Ordlyden tyder på at det først og fremst er den konkrete bruken som er avgjørende for om en bestanddel er omfattet av artikkel 14, og ikke delens art og utforming. En slik tolkning kan virke naturlig også av andre grunner. En reservedel skal kunne erstatte en originaldel. I prinsippet vil den derfor kunne brukes også som en originaldel. Ut fra dette vil en lykt være en originaldel som faller utenfor artikkel 14, når bilen monteres i fabriken. Lykten vil derimot være en reservedel når den brukes til reparasjon etter en kollisjon. Hvis lykten påmonteres i ettertid av rent estetiske grunner, vil den imidlertid neppe være omfattet av artikkel 14. Lykten blir da brukt som ekstrautstyr. Den nærmere tolkningen av direktivbestemmelsen er imidlertid usikker.

Særregler om beskyttelsestiden for reservedeler kan følgelig skape vanskelige avgrensings- og tolkningsproblemer. Spørsmålet om produsenten av et vareparti har krenket en designrett som har vært registrert utover maksimaltiden for reservedeler, vil kunne bero på om varene skal brukes til reparasjon, slik at designbeskyttelsen er opphørt, eller om de skal anvendes som originaldeler eller ekstrautstyr, slik at beskyttelsen fortsatt kan påberopes.

Disse avgrensingsproblemene kan ikke unngås helt, fordi direktivet artikkel 14 uansett gjør det nødvendig å ha en kortere beskyttelsestid for reservedeler enn for andre produkter (maksimalt femten år). Hvis forskjellen i beskyttelsestid økes ytterligere, vil imidlertid den praktiske betydningen av avgrensningen øke tilsvarende. Settes beskyttelsestiden til tre eller fire år, slik enkelte høringsinstanser har foreslått, kan brukerne dessuten bli nødt til å forholde seg til disse problemstillingene relativt kort tid etter at designloven har trådt i kraft – og muligens før rekkevidden av reservedelsregelen er avklart nærmere gjennom praksis eller ved et endringsdirektiv.

Etter departementets oppfatning er disse praktiske problemstillingene i seg selv argumenter mot

å redusere beskyttelsestiden for reservedeler vesentlig på det nåværende tidspunktet.

7.4.3 Ulike typer reservedeler

Direktivet gir ikke adgang til å beskytte alle typer reservedeler.

En god del reservedeler må ha en bestemt teknisk utforming for å kunne kobles eller føyes sammen med hovedproduktet (såkalte «must fit» reservedeler). Det kan f.eks. være kanter, profiler eller hull på støtfangeren som skal festes på karosseriet. Etter direktivet artikkel 7 nr. 2 kan det ikke oppnås beskyttelse for disse delene av reservedelen. En designrett vil heller ikke omfatte elementer i formgivningen som utelukkende er bestemt av funksjon, f.eks. at en bilfelg er rund (artikkel 7 nr. 1).

Etter direktivet artikkel 3 vil det ikke kunne oppnås designbeskyttelse for reservedeler som ikke er synlige under normal bruk, typisk motordeleler.

Enkelte reservedeler må utformes som nøyaktige kopier av den delen av hovedproduktet som skiftes ut, for at bilen skal beholde sitt helhetsutseende. Som eksempler kan nevnes dører, bagaselokk og motorlokk. Når delen byttes ut, vil bilen få sitt opprinnelige utseende tilbake («must match» reservedeler). Slike reservedeler kan beskyttes etter lovforslaget og direktivet.

Det er først og fremst den sistnevnte typen reservedeler som har skapt debatten om designbeskyttelse. Deler med et annet utseende enn originaldelen vil her som utgangspunkt være ubrukelige til reparasjonsformål. Hvis designen er registrert, vil designhaveren og eventuelle lisenshavere normalt være de eneste som lovlig kan tilby de nødvendige reservedelene.

Bortsett fra dette finnes det en mengde deler med et utseende som ikke er helt avhengig av verken den tekniske funksjonen eller bilens helhetsutseende, f.eks. speil, hjulkapsler og felger. Også slike deler kan designbeskyttes etter direktivet. For denne typen deler vil designbeskyttelsen som oftest ikke utelukke konkurrerende produksjon, fordi utformingen av delene kan varieres slik at man kommer utenom beskyttelsen.

7.4.4 Designrettens betydning for reservedelsmarkedet

De bærende hensynene bak designretten gjør seg gjeldende også i forhold til utformingen av bestanddeler til sammensatte produkter – herunder bestanddeler som brukes til reparasjon. Muligheten for å oppnå enerett, skal motivere til nyskaping og

gjøre det mulig å finansiere utviklingen av produkter med høy kvalitet. Spørsmålet er om særtrekk ved reservedelsmarkedet – særlig for biler – tilsier at slike deler likevel bør ha en vesentlig kortere beskyttelsestid enn andre produkter. Drøftelsen nedenfor tar først og fremst sikte på forholdene i Norge.

I et konkurranseperspektiv vil behovet for å hindre eneretter til produkter, kunne være større i reservedelsmarkedet enn i førstegangsmarkedet. Den som skal kjøpe en bil, kan velge mellom et stort antall modeller fra mange fabrikanter. Konkurransen på pris og kvalitet er meget stor. Muligheten for å bruke en eventuell designrett til å presse opp prisen, blir tilsvarende liten. Situasjonen kan være en annen når bilen er kjøpt og skal repareres. På grunn av den store grunninvesteringen kan eieren – eller i realiteten ofte forsikringsselskapet – være villig til å betale mye for å få den reparert. Det oppstår en innlåsingseffekt. Hvis reservedelen må være en nøyaktig kopi av den ødelagte delen for å passe til bilen («must match» reservedeler), kan en designrett til delen skape en monopolsituasjon som i prinsippet kan misbrukes.

Som påpekt i kapittel 7.4.3 er det bare en del av markedet for bilreservedeler som kan gjøres til gjenstand for designbeskyttelse. Det som kan beskyttes, vil typisk være ytre karosserideler. Det er imidlertid nettopp disse delene av bilen som hyppigst er utsatt for skade ved kollisjon, se høringsuttalelsen til *Finansnæringens Hovedorganisasjon*. Delene må ofte erstattes med identiske reservedeler. Foreligger det en designrett, vil bare merkedeler fra lisensierte leverandører kunne brukes til reparasjonen.

Departementet mener det er viktig å legge til rette for lave priser på bilreservedeler. Det er imidlertid neppe grunnlag for å hevde at designbeskyttelse er noen vesentlig årsak til høye priser på bildeler i dagens norske marked. En gjennomgåelse av Patentstyrets designregister viser at bare et fåtall karosserier og bildeler blir underlagt designrett. De senere årene har det i gjennomsnitt blitt registrert om lag seks slike produkter årlig. Det understrekes at beskyttelse av et karosseri ikke gir enerett til å produsere alle enkeltdelene som inngår i karosseriet, fordi de enkelte delene alene gir et annet helhetsinntrykk enn karosseriet som sådant. Sett i forhold til at det totalt innleveres nesten 1000 design søknader i året til Patentstyret, må antallet registreringer knyttet til biler anses som meget lavt.

Antallet registreringer på dette området er beskjedent også i Sverige og Danmark. I perioden 1990 til 1999 registrerte tre bilprodusenter (Ford,

Saab og Volvo) til sammen omtrent 120 produktutseender i Sverige, det vil si om lag tolv i året. En bilprodusent (Fiat) søkte om designbeskyttelse i betydelig større grad.

Det kan vanskelig tenkes at et så lavt antall designregistreringer kan ha noen særlig betydning for den samlede prisfastsettelsen på det skandinaviske markedet for bilreservedeler i dag.

Designbeskyttelse kan uansett ikke forklare de til dels store prisforskjellene mellom originale og ikke-originale bildeler. Slik beskyttelse kan heller ikke være årsaken til at originaldeler blir brukt i stedet for alternative deler som er billigere. Finnes det lovlig fremstilte alternative deler med omtrent det samme utseendet på markedet, betyr det enten at originaldelen ikke er designbeskyttet i Norge, eller at designhaveren har samtykket til den alternative produksjonen. Bli de alternative delene likevel ikke brukt – slik både *Finansnæringens Hovedorganisasjon* og *Norges Automobil-Forbund* fremhevet som et problem under høringen – må forklaringen søkes andre steder enn i designlovgivningen.

En viktigere årsak til prisforskjellene er antakelig det såkalte gruppeunntaket fra EF-traktatens og EØS-avtalens forbud mot konkurransebegrensende avtaler. Gruppeunntaket som gjaldt inntil 30. september 2002, ga bilprodusentene en viss adgang til bl.a. å inngå avtaler med merkeverksteder og -detaljister om at de kun skulle selge originale reservedeler, og at bare slike deler skulle brukes til reparasjon. (forordning (EF) nr. 1475/95) Mange bilprodusenter gir dessuten langvarige rustgarantier mv. som er betinget av at originaldeler brukes ved reparasjoner.

Et annet poeng er at det i stor grad er forsikringsselskapene som betaler for reparasjon av biler. Dette gjør at den enkelte forbrukeren ofte ikke har noen motivasjon til å velge billige alternativer til merkedeler. Forbrukeren kan dessuten ha større tillit til originaldelene, som ofte har vært underlagt strengere kvalitetstesting enn ikke-originale deler.

Også andre forhold kan bidra til prisfastsettelsen på originaldeler. Merkeprodusentene kan ha hatt store kostnader til produktutvikling og testing som de er avhengig av å tjene inn. På høringsmøtet ble det videre påpekt at et komplett utvalg av reservedeler til bilmodellen må være tilgjengelig i relativt lang tid. Dette kan føre til høye produksjons- og lagringskostnader, noe som kan gjøre det nødvendig å sette prisen tilsvarende høyt. Produsenter av alternative deler vil ofte bare ha kopieringskostnader og nøye seg med å tilby de delene som har høyest omsetning. De kan derfor selge sine produkter billigere uten å tape penger.

De store kostnadene knyttet til produksjon og

lagring av reservedeler kan for øvrig være et argument mot å redusere beskyttelsestiden for slike deler. Selv om designbeskyttelse er lite brukt på denne sektoren, kan en del utviklingsprosjekter bli mindre interessante kommersielt sett hvis designbeskyttelsen svekkes vesentlig.

7.4.5 Konklusjon

I dagens norske marked kan det neppe påvises noen sammenheng mellom designbeskyttelse og det alminnelige prisnivået på bilreservedeler. Det synes ut fra dette ikke å være behov for noen lovendring nå.

Det omtalte gruppeunntaket i bilbransjen løp ut 30. september 2002. Det ble avløst av et nytt unntak som gir verksteder og forbrukere større frihet til å velge hvilke reservedeler som skal brukes ved reparasjoner (se forordning (EF) nr. 1400/2002, som nylig ble innlemmet i EØS-avtalen). Det kan ikke utelukkes at produsentene på bakgrunn av dette vil designbeskytte sine produkter i større grad enn før. Slik beskyttelse kan da tenkes å få større betydning for prisfastsettelsen. Under høringsmøtet anbeforte enkelte dette som et argument for en lovendring.

Det er imidlertid for tidlig å anslå hvilken betydning det nye gruppeunntaket vil få i denne sammenheng. Departementet legger dessuten betydelig vekt på at EU-kommisjonen for tiden arbeider

med en analyse av det europeiske reservedelsmarkedet. Basert på denne analysen vil Kommisjonen trolig legge frem et forslag til direktivbestemmelser om reservedelsbeskyttelse senest høsten 2005. Det kan derfor uansett bli nødvendig å endre norsk rett om noen få år. Ettersom hyppige lovendringer kan være uheldig for næringslivet, mener departementet at den nåværende beskyttelsestiden for reservedeler bør beholdes inntil videre. Dette gjelder særlig fordi en lovendring vil måtte bygge på et faglig usikkert grunnlag.

En reduksjon av beskyttelsestiden for reservedeler av hensyn til prisene på bildeler vil dessuten kunne ramme andre sektorer enn bilbransjen. Departementet legger også vekt på hensynet til nordisk rettsenhet. En bestemmelse om femten års beskyttelsestid for reservedeler er vedtatt eller foreslått i alle de andre nordiske landene. En kortere beskyttelsestid i Norge enn i de andre nordiske landene kan virke konkurransevridende.

Direktivet vil uansett innebære innskrenkninger i adgangen til å designbeskytte reservedeler i forhold til dagens mønsterlov. Etter departementets oppfatning bør disse innskrenkningene være tilstrekkelige i første omgang.

I samsvar med Patentstyrets designutredning foreslår departementet derfor at designbeskyttelse for reservedeler skal kunne oppnås i inntil femten år, slik som etter mønsterloven. Det vises til § 23 annet ledd i proposisjonen.

8 Innsynsrett i søknaden mv.

8.1 Gjeldende rett

Bestemmelsen i mønsterloven § 19 gjelder retten til innsyn i dokumentene i en sak om registrering av design. Etter hovedregelen i § 19 første ledd skal samtlige dokumenter i saken, herunder bildene av designen, være offentlige fra søknadsdagen.

Søkeren kan kreve at registreringen av designen utsettes i inntil seks måneder fra søknadsdagen, jf. § 18 første ledd annet punktum. I så fall blir heller ikke saksdokumentene offentlig tilgjengelige før utsettelsestiden er utløpt, jf. § 19 annet ledd. Søknaden og andre saksdokumenter kan følgelig holdes hemmelig i inntil seks måneder fra søknadsdagen. Siktemålet med bestemmelsen er å gi den som har innlevert designsøknad tidlig for å sikre seg prioritet, en mulighet til å etablere et produksjonsapparat og planlegge markedsføringen av designen uten at konkurrentene får kjennskap til den.

Etter utløpet av seks månedersperioden blir samtlige dokumenter i saken offentlige selv om designen ikke er registrert. Dette gjelder likevel ikke hvis søknaden på dette tidspunktet er blitt avslått eller henlagt. I sistnevnte tilfeller blir saksdokumentene bare offentlige hvis søkeren ber om gjenopptakelse eller påklager avgjørelsen. Formålet med disse reglene er å gi søkeren mulighet til å bruke designen som grunnlag for en ny søknad. Offentliggjøring av den opprinnelige søknaden ville kunne ødelegge nyheten til en revidert søknad. Går søkeren i stedet videre med den første søknaden ved å klage eller kreve gjenopptakelse, er det derimot rimelig at den blir offentliggjort.

Tredje ledd i § 19 gjør unntak fra hovedregelen om dokumentoffentlighet. Bestemmelsen gir Patentstyret adgang til å nekte innsyn i «forslag, utkast, betenkninger og andre liknende arbeidsdokumenter» som det selv har utarbeidet som ledd i saksforberedelsen. En tilsvarende regel finnes i offentlighetsloven (lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen) § 5 første ledd, som bestemmer at forvaltningsorganer kan nekte innsyn i interne dokumenter som er utarbeidet for egen saksforberedelse.

Designregistret inneholder gjeldende designregistreringer og en rekke enkeltopplysninger om registreringene. Mønsterloven § 44 gir enhver rett til

å få se registret og mot avgift å få en bekreftet utskrift.

Patentloven og varemerkeloven inneholder liknende regler om innsyn.

8.2 Designutredningen

Direktivet inneholder ingen bestemmelser om innsyn i dokumentene i søknadssaken og i designregistret. I designutredningen foreslår Patentstyret likevel enkelte endringer i gjeldende regler om innsynsrett.

Den viktigste endringen som foreslås, er at søknaden og andre dokumenter i saken automatisk skal være hemmelige inntil designen registreres, om ikke søkeren har bedt om tidlig offentliggjøring, se utkastet § 21.

Hvis vilkårene for registrering er oppfylt, kan designen bli registrert allerede noen få uker etter søknadsdagen hvis søkeren ikke har bedt om nyhetsgranskning. Etter hovedregelen i utredningen kan designen derfor bli offentlig allerede etter noen uker. Patentstyret foreslår imidlertid at søkeren skal kunne kreve utsatt registrering slik at søknaden unntas fra offentlighet i inntil seks måneder fra søknadsdagen (utkastet § 18 annet ledd). Etter dette tidspunktet blir dokumentene offentlige, selv om designen ennå ikke er registrert.

Søkeren skal på den annen side kunne kreve at søknaden offentliggjøres før registreringen. Bakgrunnen for anmodningen vil ofte være at sanksjonsmidlene mot inngripere er mer effektive når designen er offentliggjort. Dessuten vil Patentstyrets kunngjøring effektivt kunne ødelegge nyheten også i andre stater, slik at ikke andre kan oppnå gyldig enerett til designen i utlandet.

Forskjellen sammenliknet med gjeldende mønsterlov, blir etter dette at dokumentene holdes automatisk hemmelig i perioden mellom søknadsdagen og registreringsdagen. I dag blir søknaden offentlig fra søknadsdagen hvis ikke søkeren har bedt om utsatt registrering. Hvis søkeren ønsker hemmelighold i en lengre periode, må søkeren på samme måte som i dag kreve utsatt registrering. Utsettelse kan kreves for en periode på inntil seks

måneder fra søknadsdagen – eller fra prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet – noe som er i samsvar med gjeldende rett.

Ulikheten mellom dagens ordning og Patentstyrets forslag vil derfor bare vise seg i tilfeller der søkeren ikke har bedt om hemmelighold.

I Patentstyrets merknader til § 21 er bakgrunnen for forslaget om automatisk hemmelighold beskrevet slik:

«Flere land i Europa har bestemmelser om automatisk hemmelighold innenfor designretten, og bestemmelsene i Genève-traktaten legger opp til et slikt system. Patentstyret har erfaring med at mange søkere ikke kjenner det gjeldende norske systemet godt nok. I de tilfellene hvor søkeren leverer designsøknader med dårlig kvalitet, bildene viser for eksempel unøyaktige skisser av designen, kan søkeren få problemer i den videre behandlingen av søknaden hvor det ikke er bedt om at designen skal holdes unntatt fra allmenn offentlighet. Når avbildningene er av dårlig kvalitet eller bare viser skisser av en design, vil Patentstyret be om nye avbildninger som tydelig viser en bestemt design. I disse tilfellene skjer det av og til at søkeren ikke klarer å supplere søknaden med avbildninger som viser en identisk design, fordi konkretiseringen av designen medfører at designen tilføres utseendemessige endringer som er i strid med mønsterloven § 13. I slike tilfeller vil søkerens eneste mulighet være å trekke søknaden tilbake og levere ny søknad med avbildninger som viser en design i lovens forstand. Hvis den første søknaden har vært allment tilgjengelig, kan det tenkes at den senere designen likevel ikke skiller seg tilstrekkelig fra utseendet vist i skissene til den første søknaden, og mønsterloven § 2 er dermed til hinder for registrering. Med en bestemmelse om automatisk hemmelighold unngår en denne situasjonen. Imidlertid kan en slik bestemmelse generelt sett være uønsket i forhold til reglene om offentlighet i forvaltningen, jf. offentlighetsloven § 2. Uheldig vil automatisk hemmelighold først og fremst være når designen er gjort kjent av søkeren før innleveringen av søknaden, se utkastet § 6, eller blir kjent like etter inngivelsen av søknaden, mens Patentstyret etter første ledd i paragrafen her unntar designen og sakens dokumenter fra offentlighet. Dersom tredjepart dokumenterer overfor Patentstyret at designen er gjort kjent på markedet av innehaveren av designen, og tredjepart ber om innsyn i en slik søknad, bør innsyn likevel bli gitt. Formålet med bestemmelsene i første ledd og utkastet § 18 annet ledd er at søkeren skal kunne inngi en designsøknad uten at denne før registrering ødelegger for strategier vedrørende markedsfø-

ringen av designen, som ofte vil skje på et tidspunkt etter at søknaden er inngitt. I tilfeller hvor designen er gjort allment tilgjengelig, vil søkeren som et utgangspunkt være bedre tjent med å be om at søknaden holdes tilgjengelig ved inngivelsen av søknaden, idet sanksjonsmulighetene er større ved et eventuelt designinngrep, jf. utkastet § 39. Slik bestemmelsene om allmenn offentlighet er foreslått, er de således ment å motivere søkeren til å be om at søknaden holdes allment tilgjengelig fra samme tidspunkt som designen gjøres kjent i markedet. Allmennhetens ulempe ved innføringen av en bestemmelse om automatisk hemmelighold antas derfor ikke å bli stor i praksis.»

Det følger av dette at formålet med forslaget blant annet er å harmonisere det norske systemet med reglene i en del andre europeiske stater og Genèveavtalen. Søkere som ikke er kjent med de norske reglene om offentliggjøring, kan bli påført et tap.

Patentstyret foreslår at det gjøres to unntak fra innsynsretten når saksdokumentene er blitt offentlige etter hovedreglene som er omtalt ovenfor. Patentstyret skal for det første ha en adgang til å nekte innsyn i forretningshemmeligheter. Gjengivelsen av designen og opplysning om at den er søkt registrert og hvilke produkter designen gjelder, skal ikke anses som forretningshemmeligheter. Regelen er ny på designområdet, men er innholdsmessig i samsvar med varemerkeloven § 17 a annet ledd og patentloven § 22 femte ledd.

For det annet foreslår Patentstyret at unntaket i mønsterloven § 19 tredje ledd føres videre i designloven. Bestemmelsen gir adgang til å nekte innsyn i interne arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for sin saksforberedelse.

8.3 Departementets vurderinger

8.3.1 Tidspunktet for offentlighet

Ingen høringsinstanser har hatt merknader til designutredningens bestemmelser om innsyn i søknadsdokumentene.

Prinsippet om innsyn i saksdokumentene sikrer at konkurrenter og forskningsmiljøer får tilgang til designen. Dette kan legge til rette for videre produktutvikling.

Prinsippet har nok større betydning innenfor patentretten enn på det designrettslige området. Designen gjelder et produkts utseende, som blir avslørt når produktet føres på markedet. Det kan være mye vanskeligere å avdekke de tekniske løsnin-

gene som ligger til grunn for en patentert oppfinnelse, selv om man har tilgang til produktet som oppfinnelsen gjelder («reverse engineering»).

Retten til innsyn i søknaden har likevel en viktig funksjon også innenfor designretten. Prinsippet sikrer at også design som *ikke* føres på markedet, blir offentlig. Designen kan dessuten bli tilgjengelig på et tidligere tidspunkt enn den ellers ville ha blitt.

Flere europeiske stater har regler om automatisk hemmelighold frem til registrering. Genèveavtalen om internasjonal registrering av design bygger på dette prinsippet. Patentstyret har erfart at mange søkere ikke er klar over at designsøknader i Norge blir offentlige fra et tidligere tidspunkt (søknadsdagen). Faren for misforståelser er særlig stor for utenlandske søkere. De som ikke er kjent med systemet, kan i visse tilfeller bli påført et rettstap. Som eksempel kan nevnes at søkeren trekker den opprinnelige søknaden for i stedet å søke om designrett til en justert versjon av designen. Er det ikke bedt om utsatt registrering av den opprinnelige søknaden, kan offentliggjøringen av denne søknaden ha ødelagt nyheten til den endrede designen, slik at vilkårene for designrett ikke er oppfylt for den nye søknaden.

Hensynet til søkerne tilsier etter departementets syn at den norske ordningen ikke bør være vesentlig forskjellig fra systemet i mange andre europeiske stater, herunder de nordiske landene. Saksbehandlingstiden i saker om design der det ikke foretas nyhetsgranskning, skal etter planen være noen få uker (se proposisjonen kapittel 9). Patentstyrets forslag om automatisk hemmelighold frem til registrering trenger derfor ikke føre til noen vesentlig utsetting av offentliggjøringen sammenliknet med i dag.

Departementet er på denne bakgrunn enig med Patentstyret i at det bør innføres en regel om automatisk hemmelighold frem til registrering, forutsatt at søkeren ikke har bedt om tidlig offentliggjøring, se forslaget § 21.

8.3.2 Utsatt offentlighet

Et annet spørsmål er om, og i hvilken grad, søkeren skal kunne kreve at registreringen utsettes, slik at offentliggjøringen av designen utsettes ytterligere.

Etter mønsterloven kan søkeren kreve at registreringen – og dermed offentliggjøringen av søknaden – utsettes i inntil seks måneder fra søknadsdagen eller fra prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet. Patentstyret foreslår at denne ordningen føres videre.

I Sverige er det foreslått at søkeren skal kunne

be om utsatt registrering og offentliggjøring for en periode på inntil tolv måneder fra søknadsdagen (SOU 2001: 68). Begrunnelsen er bl.a. at nasjonale regler om hemmelighold ikke bør motivere søkere til i stedet å sende inn en søknad gjennom systemet for EF-design, som gir mulighet for tretti måneders hemmelighold (se forordningen om EF-design artikkel 50 nr. 1). Det er også vist til at hovedregelen etter Genèveavtalen er tretti måneders hemmelighold. Denne avtalen tillater imidlertid at statene har en kortere hemmeligholdsperiode.

Departementet vil ikke foreslå at søknaden skal kunne holdes hemmelig i tretti måneder etter søknadsdagen (eller eventuelt tolv måneder, som etter det svenske forslaget). Søkeren vil sjelden ha behov for en så lang periode til å forberede produksjon og salg av produktene som designen gjelder. Det er uansett betenkelig å nekte allmennheten tilgang til designsøknader i så lang tid. Dette kan hemme utviklingen av ny design i større grad enn det som kan forsvares ut fra hensynet til søkeren.

Innsynsreglene i den danske loven er de samme som i Patentstyrets designutredning.

Departementet støtter etter dette forslaget i designutredningen om at søkeren skal kunne be om utsatt registrering og offentliggjøring i inntil seks måneder fra søknadsdagen eller fra prioritetsdagen.

Det er derimot neppe noen grunn til at saksdokumenter som ikke kan avsløre designen, skal være unntatt fra offentlighet frem til registreringen, slik ordlyden i § 21 i designutredningen kan oppfattes. Slike dokumenter bør etter departementets syn være offentlige allerede fra søknadsdagen (hvis det ikke kan nektes innsyn på annet grunnlag). Dette tilsvarer prinsippet i offentlighetsloven om at innsyn kan kreves fra den dagen dokumentet kommer inn til forvaltningsorganet. Faktiske opplysninger i søknaden som ikke avslører designens utseende, blir dessuten allment tilgjengelige gjennom designregistret allerede fra søknadsdagen eller etter hvert som de innføres i registret. Dette gjelder selv om søkeren har bedt om utsatt registrering. Det synes da ikke å være noen grunn til å nekte innsyn i de underliggende saksdokumentene (selve søknadsskjemaet mv.).

Det kan nevnes at det svenske lovutkastet er enda mer restriktivt. Bestemmelsen om utsatt offentlighet omfatter bare dokumenter som *viser* designen. Med dette siktes det ifølge utredningen til bildemateriale. Departementet mener imidlertid at også eventuelle verbale beskrivelser som kan avsløre designens utseende, bør være unntatt fra offentlighet frem til registrering.

Departementet foreslår derfor at bestemmelsen

om utsatt offentlighet skal gjelde for dokumenter som kan avsløre designen, men ikke for andre dokumenter, se forslaget § 21.

8.3.3 Unntak fra offentlighet – forholdet til offentlighetsloven

Designutredningen inneholder egne regler om hvilke enkeltdokumenter og opplysninger som kan unntas fra offentlighet når dokumentene for øvrig er gjort offentlige etter reglene som er omtalt ovenfor. Dette må forstås slik at de generelle unntakene i offentlighetsloven ikke skal gjelde. Unntakene i designutredningen gjelder forretningshemmeligheter og Patentstyrets interne arbeidsdokumenter.

Departementet er enig i at det ikke er grunn til å gi offentlighetslovens bestemmelser om unntak fra offentlighet anvendelse i saker om designsøknader. På dette saksområdet er det neppe behov for unntaksbestemmelser som omfatter f.eks. opplysninger om personlige forhold (offentlighetsloven § 5 a, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1), eksterne utredninger som innhentes for bruk i Patentstyrets saksforberedelse (§ 5 annet ledd bokstav b), eller dokumenttypene som er omfattet av offentlighetsloven §§ 6 og 6 a. Å gi disse bestemmelsene i offentlighetsloven anvendelse på design saker ville etter departementets syn gjøre regelverket unødvendig komplisert. Det ville dessuten i prinsippet kunne innsnevre innsynsretten sammenliknet med i dag. Lovgivningen om industrielt rettsvern har i flere tiår hatt sine egne unntaksbestemmelser, og systemet har fungert godt i praksis.

Departementet har derfor tatt til følge forslaget i designutredningen om å regulere omfanget av allmennhetens innsynsrett uttømmende i designloven.

Patentstyrets forslag til unntak for Patentstyrets interne dokumenter er videreført i proposisjonen uten innholdsmessige endringer. Departementet har derimot vært i en viss tvil når det gjelder Patentstyrets forslag til unntaksbestemmelse for forret-

ningshemmeligheter. Etter forslaget skal Patentstyret ha rett, men ikke plikt, til å nekte innsyn i forretningshemmeligheter. Forutsetningen for å nekte innsyn, er at søkeren har bedt om at opplysningene unntas fra offentlighet, og at det foreligger særlige grunner. Etter den alminnelige bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 er utgangspunktet at forretningshemmeligheter og andre næringsopplysninger av konkurransemessig betydning er underlagt taushetsplikt, slik at det ifølge offentlighetsloven § 5 a er *ulovlig* å gi innsyn. Det oppstilles ikke noe krav om særlige grunner, eller om at søkeren har bedt om hemmelighold. Det kan hevdes at forretningshemmeligheter ikke bør ha et svakere vern i designsaker enn i andre forvaltningsaker.

En regel om at forretningshemmeligheter blir offentliggjort hvis ikke søkeren har bedt om hemmelighold, er imidlertid allerede tatt inn i patentloven § 22 femte ledd og varemerkeloven § 17 a annet ledd. Den forekommer også i enkelte immaterialrettslover i andre nordiske land. Bestemmelsen er først og fremst begrunnet i praktiske hensyn. Ut fra den store mengden søknader som Patentstyret mottar årlig, kan det være uhensiktsmessig å pålegge Styret å skille ut de aktuelle næringsopplysningene på eget initiativ. Dessuten vil det praktisk talt aldri være nødvendig for søkeren å røpe slike forretningshemmeligheter i en designsøknad. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot Patentstyrets forslag.

Departementet har derfor videreført innholdet i designutredningen, bortsett fra på ett punkt. I tilfeller der søkeren har bedt om at forretningshemmelighetene unntas fra offentlighet, bør anmodningen kunne tas til følge selv om det ikke foreligger «særlige grunner». Dette vil være i best samsvar med alminnelige taushetspliktregler. Det kan nevnes at den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeutredningen II ikke oppstiller et krav om «særlige grunner». Departementet har på denne bakgrunn sløffet dette kriteriet i sitt forslag til § 21.

9 Patentstyrets undersøkelse av søknaden

9.1 Gjeldende rett

Etter gjeldende rett skal Patentstyret utføre en rekke undersøkelser før designen registreres. Patentstyret skal for det første påse at søknaden oppfyller formkravene. For det annet undersøker Patentstyret om de materielle vilkårene for designrett er oppfylt. Det foretas bl.a. en granskning av om designen oppfyller nyhets- og forskjellskravet. Denne «nyhetsgranskningen» innebærer at designen i søknaden sammenliknes med design som er registrert eller søkt registrert i Norge. Hvis nyhetsgranskningen avdekker en eldre design som er til hinder for designrett, blir søknaden avslått.

Nyhets- og forskjellskravet i mønsterloven er i utgangspunktet absolutt og globalt. Dette betyr at også design som har blitt tilgjengelig gjennom utenlandske registreringer eller søknader, kan være til hinder for designrett. Det samme gjelder design som er ført på markedet uten at det er sendt inn søknad om registrering. Slik design er imidlertid ikke omfattet av granskningsmaterialet. Nyhetsgranskningen gir derfor ingen garanti for at vilkårene for designrett er oppfylt.

9.2 Designutredningen

Direktivet artikkel 11 nr. 1 og nr. 2 lister opp vilkår for designrett, men pålegger ikke statene å undersøke om disse er oppfylt før designen registreres. Det er ikke noe i veien for å ha et system der forundersøkelsen av søknadene er nokså overflatisk, forutsatt at registreringen kan kjennes ugyldig i ettertid.

I designutredningen foreslår Patentstyret å avskaffe ordningen med obligatorisk nyhetsgranskning under søknadsbehandlingen. Patentstyret skal nøye seg med å undersøke om søknaden oppfyller formkravene i §§ 13 og 15, om den inneholder en design i lovens forstand, og om designen er forenlig med offentlig orden og sedelighet, se § 17 første ledd i lovutkastet i designutredningen med tilhørende merknader. Nyhetsgranskning før registrering skal bare foretas hvis søkeren ber om det og betaler en forskriftsbestemt avgift som dekker Patentstyrets kostnader.

På den annen side skal adgangen for utenforstående til å kreve at Patentstyret opphever registreringen i ettertid, utvides kraftig. Utgangspunktet etter forslaget er at enhver kan sette frem krav om administrativ overprøving i hele registreringsperioden. Kravet kan f.eks. gå ut på at det skal foretas en nyhetsgranskning. Etter dagens system må innsigelser mot registreringen innleveres til Patentstyret senest fire måneder etter kunngjøringen. Forslaget vil følgelig redusere forprøvingen, men øke adgangen til å kreve oppheving i ettertid. Bestemmelsene om administrativ overprøving er nærmere beskrevet i proposisjonen kapittel 10.

I kapittel 2.4.2.3 i Patentstyrets designutredning er forslaget om å gjøre nyhetsgranskningen frivillig, begrunnet slik:

«Formålet med en slik [...] ordning, er å møte næringslivets ulike behov for henholdsvis en rask registrering eller noe større sikkerhet for at designen oppfyller vilkårene for designrett. Patentstyret tror at markedet i stor grad vil regulere håndhevelsen av designrettigheter, og at det for aktører som kjenner sin bransje og de produktene som utvikles, ikke er nødvendig med en grundig undersøkelse i forhold til tidligere kjent design. For små og mellomstore bedrifter som har sitt marked først og fremst her i Norge, og som ikke har et større apparat til å overvåke det, kan en undersøkelse av tidligere søkt og registrert design her i Norge gi designhaveren noe økt sikkerhet. Et eksempel på en bransje her i Norge som i liten grad har benyttet muligheten til å beskytte sin design til nå, er tekstil- og klesbransjen. Med utkastet vil en klesprodusent ha mulighet til å presentere sin design på markedet, eksempelvis på motevisninger og messer, og dersom den setter trenden for neste årstid eller oppnår stor etterspørsel, kan vedkommende få en rask designregistrering for å hindre at designen utnyttes på en måte som utkastet forbyr. Den som i større grad ønsker å sikre sine designrettigheter før vedkommende presenterer sin design for mulige samarbeidsparter, produsenter eller på messer eller lignende, kan inngi en designsøknad før dette og få en rask registrering.»

Patentstyret uttaler videre:

«Verdien av Patentstyrets nyhetsundersøkelse etter gjeldende mønsterrett har alltid vært om-

diskutert. I praksis er det meget vanskelig å foreta en grundig undersøkelse av om en design er ny, fordi det ikke er mulig å ha eller skaffe seg kjennskap til all den design som finnes i verden, idet det etter mønsterloven gjelder et krav om absolutt og global nyhet. Selv om utkastet innebærer en modifisering på dette punktet, [...] ville nytten av en obligatorisk nyhetsundersøkelse i ny designlov være tilsvarende omstridt. Hvor Patentstyret foretar nyhetsundersøkelse etter søkerens ønske, foreslås det derfor at denne undersøkelsen omfatter en gransking mot tidligere registreringer, og eksisterende søknader som kan lede til registrering. Det er her en gransking som nevnt har praktisk nytte for søkeren [...]. Dessuten er det forventet at forordningen, som bygger på en ordning med begrenset undersøkelse, vil bli vedtatt neste år. Hensynet til nordisk og europeisk rettsenhet taler således for en løsning som bygger ned den obligatoriske nyhetsundersøkelsen. Som en konsekvens av utkastet vil Designregisteret i større grad enn tidligere inneholde design som ikke oppfyller vilkårene for designrett. Siden Patentstyrets nyhetsgransking i dag likevel er svært begrenset, antar en at det foreligger design i registeret som ikke skulle ha vært registrert.»

Endringsforslaget er med andre ord forankret i brukerhensyn. Søknadsbehandlingen vil kunne gå mye raskere, og systemet blir mer fleksibelt. Det er også vist til at den internasjonale utviklingen går i retning av begrenset forprøving.

9.3 Høringsinstansenes syn

Under høringen ga *Norsk Designråd*, *Norske patentingeniørers forening*, *Næringslivets Hovedorganisasjon* og *Nærings- og handelsdepartementet* uttrykkelig støtte til Patentstyrets forslag om å avskaffe den obligatoriske nyhetsgranskningen. Den eneste instansen som gikk imot forslaget, var *Norsk forening for industriens patentingeniører*. Andre instanser som har uttalt seg, synes å ha en åpen holdning til spørsmålet.

Næringslivets Hovedorganisasjon uttaler:

«Et hovedtema i høringsutkastet er valg av nivå for nyhetsgransking. Rent faktisk er nyhetsgranskningen i dag svært begrenset. Dette har medført at det nok finnes registrert en god del design som ikke tilfredsstillers lovens krav, noe som jo også Patentstyret erkjenner i høringsutkastet. Dette er formodentlig også en viktig grunn til at registreringsordningen ikke blir benyttet i større omfang.

Etter NHOs oppfatning ville det optimale ha vært en utvidet nyhetsgransking med sikte på å skape større sikkerhet for at de registreringer som gjøres er gyldige. NHO erkjenner imidlertid de praktiske vanskelighetene med å gjennomføre en fullgod nyhetsgransking. Den markeds kontroll det legges opp til i utkastet støttes derfor. Innføringen av adgang til administrativ overprøving i hele designens levetid i stedet for dagens 4 måneders innsigelsesadgang anses som en forbedring for næringslivet – både brukt defensivt for å begrense sin egen design og brukt offensivt for å beskytte egne rettigheter mot inngripende registreringer. Vi vil tilføye at for å gi søker en realistisk forståelse av registreringens verdi, bør Patentstyret i meddelelsen om registreringen tydeliggjøre usikkerheten knyttet til registreringens gyldighet.»

Sammenhengen mellom registrets troverdighet og bruken av registreringsordningen er også berørt i høringsuttalelsen til *Den Norske Advokatforening*:

«Vi konstaterer at det ikke lenger vil bli foretatt nyhetsgransking i forbindelse med registrering. Registrering av mønster vil altså etter forslaget ikke ha positiv troverdighet, men først og fremst gi notoritet for tidsprioriteten. Betydningen av å få registrert mønster (design) vil derfor bli begrenset. Etter norsk rett har mønster/design også beskyttelse uten noen form for registrering, gjennom markedsføringslovens § 8 a og § 1. Dette er kanskje noe av forklaringen på at antall mønsterregistreringer i Norge har vært forholdsvis begrenset, og det er ikke sikkert at den nye loven vil føre til at man i større grad benytter mulighetene til å få et mønster/design registrert.»

Norsk Designråd slutter seg til Patentstyrets forslag om å avskaffe obligatorisk nyhetsgransking, samtidig som adgangen til å kreve administrativ oppheving utvides:

«Ved at det innføres en to-trinnsordning for Patentstyrets undersøkelser, imøtekommer man næringslivets behov for rask registrering og noe større sikkerhet for at designen oppfyller vilkårene for designrett. Dette oppfattes som en positiv endring i forhold til dagens system.»

Også *Norske patentingeniørers forening* støtter Patentstyrets forslag. Den mener imidlertid at omfanget av Patentstyrets forprøving bør vurderes på nytt når Genèveavtalen om internasjonal registrering av design har virket noen år:

«Etter noe overveielse har vi kommet til at det ikke bør være obligatorisk gransking av design-

søknader. Pr. i dag har granskingen liten betydning, da det er forholdsvis sjelden Patentstyret finner mothold som er så relevante at registrering til syvende og sist nektes.

Granskingsmaterialet vil selvsagt øke etter som tiden går, og spesielt etter at Norge har tiltrådt Genève-traktaten. Sjansene for å finne relevante mothold i det tilgjengelige granskingsmaterialet vil derfor øke betydelig etter 2004. Vi ser det derfor som ønskelig at spørsmålet om obligatorisk gransking igjen tas opp til vurdering etter at Genève-traktaten har fått virke noen år, for eksempel i 2007.»

Foreningen mener derimot at nyhetsgransking før registrering ikke bør være ubetinget valgfri. Søkeren bør i særlige tilfeller kunne pålegges å be om gransking. Fra høringsuttalelsen siteres:

«Tredjepart har etter lovforslaget mulighet for å begjære administrativ omprøving. Imidlertid forutsetter dette at designen er registrert. For en designsøknad som fremdeles er under behandling foreligger ingen mulighet for tredjepart å innvende mot registrering. Patentstyret har kun hjemmel for å påse at de formelle vilkårene er oppfylt. En realitetsvurdering av søknaden vil kun foretas dersom søkeren ber om det. Av hensyn til tredjeparts rettigheter under søknadsbehandlingen, vil vi derfor foreslå at det åpnes for at Patentstyret i særlige tilfeller kan pålegge designsøkeren å begjære gransking av søknaden. Slike særlige tilfeller kan for eksempel være dersom en tredjepart innvender mot registrering av søknaden. Det vil være urimelig at tredjepart skal betale for å få utført en slik gransking. Et tillegg til § 17 kan således lyde: «I særlige tilfeller kan Patentstyret pålegge designsøkeren å begjære gransking av søknaden.»»

Nærings- og handelsdepartementet mener at det nye systemet vil innebære fordeler for brukerne, men antyder at virkningen bør evalueres etter en viss tid:

«Departementet anser det nye konseptet for registrering med frivillig gransking (mot høyere avgift) og alles adgang til å kreve administrativ omprøving (mot avgift) gjennom hele beskyttelsesperioden som interessant. Vi venter at det vil komme kundenes ønsker og Patentstyrets behov for effektivisering i møte. Det vil være av stor interesse å evaluere den nye modellen etter en periode på minst to år etter ikrafttredelsen for å finne ut om den har hatt den ventede og ønskede virkningen.»

Norsk forening for industriens patentingeniører synes å mene at granskingssystemet bør beholdes. Foreningen er positiv til forslaget om at søke-

ren skal kunne be om nyhetsgransking, men uttaler at «når man først har gått til det skritt å søke en design registrert, bør en slik «utvidet» undersøkelse foretas som en del av søknaden».

9.4 Departementets vurderinger

9.4.1 Bør den obligatoriske nyhetsgranskningen avskaffes?

Den viktigste gevinsten ved å avskaffe den obligatoriske nyhetsgranskningen er at søknadsbehandlingen vil gå vesentlig raskere enn i dag. Patentstyret antar at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden kan gå ned fra om lag seks måneder til noen få uker i tilfeller der søkeren ikke har bedt om gransking. For mange næringsdrivende kan det ha stor betydning å få designen registrert raskt.

Dessuten vil registreringsavgiften være lavere i tilfeller der det ikke utføres noen nyhetsgransking. At søkeren selv kan bestemme om det skal utføres en slik gransking, skaper et mer fleksibelt og kundevennlig system. Søkeren kan f.eks. først velge den billige fremgangsmåten for registrering og deretter be om administrativ overprøving med nyhetsgransking hvis det oppstår behov for det.

En avskaffelse av den obligatoriske nyhetsgranskningen vil på den annen side gjøre det lettere enn i dag å få registrert design som ikke oppfyller vilkårene for designrett. Dette kan svekke troverdigheten til designregistret og gjøre det til et mindre verdifullt redskap for dem som ønsker å finne ut om noen har en gyldig enerett til en design.

Som *Norske patentingeniørers forening* og *Næringslivets Hovedorganisasjon* påpeker i sine høringsuttalelser, gir heller ikke dagens system trygghet for at registreringene oppfyller vilkårene for designrett. Søknaden granskes mot tidligere registreringer i Norge og mot søknader som er innlevert her i landet. Etersom nyhetskravet som utgangspunkt er absolutt og globalt, må granskingsmaterialet anses som meget snevert. Det omfatter verken utenlandske designregistreringer eller det store antallet produkter på markedet som ikke er beskyttet ved designregistrering. Det kan derfor hevdes at ressursene som brukes på dagens granskingssystem, står i et misforhold til gevinsten for søkerne og allmennheten.

Etter forslaget skal tredjepersoner kunne sette frem krav om administrativ overprøving i hele registreringsperioden. Etter dagens system må innsigelse fremmes innen fire måneder etter at registreringen ble kunngjort. Etter utløpet av innsigelsesperioden er søksmål for domstolene eneste mulig-

het til å angripe registreringen. En må dermed regne med at langt flere registreringer vil bli opphevet enn i dag hvis det nye systemet blir vedtatt. Det er derfor ikke gitt at Patentstyrets forslag samlet sett vil føre til at designregistrets troverdighet blir vesentlig svekket sammenliknet med i dag.

Norsk forening for industriens patentingeniører synes å mene at granskningssystemet bør beholdes. Ellers har ingen høringsinstanser gått imot Patentstyrets forslag. Også i de andre nordiske landene er den obligatoriske nyhetsgranskningen fjernet eller foreslått fjernet på designområdet.

Departementet slutter seg etter dette til Patentstyrets forslag om at nyhetsgranskning av designsøknader skal være frivillig. Departementet legger for sin del avgjørende vekt på at et slikt system skaper større fleksibilitet for brukerne. Obligatorisk nyhetsgranskning kan ha begrenset verdi både for søkerne og for andre, fordi granskningsmaterialet er så snevert. Patentstyrets forslag vil dessuten kunne skape nordisk rettsenhet på dette punktet. Forslaget synes også å harmonere godt med den generelle internasjonale utviklingen på designområdet.

Norske patentingeniørers forening har under høringen anført at søkeren «i særlige tilfeller» bør kunne pålegges å be om granskning.

Departementet bemerker at et liknende prinsipp ble diskutert og forkastet i den nordiske utredningsgruppen. Diskusjonen gjaldt en regel om at granskning skulle finne sted i tilfeller der det var åpenbart at vilkårene for designrett ikke var oppfylt, eller der det forelå klar mistanke om dette. Hovedinnvendingen mot en slik «åpenbarhetsregel» var at den ville skape vanskelige avgrensingsproblemer. Den ville dessuten gjøre det nødvendig å foreta en viss kontroll av alle søknader for å finne ut om det forelå en klar kollisjon med kjent design. Departementet er enig i disse innvendingene og foreslår derfor ikke noe unntak fra regelen om at nyhetsgranskning bare foretas når søkeren har bedt om det.

Sammenliknet med designutredningen foreslår departementet derimot en viss utvidelse med hensyn til hvilke *andre* forhold som skal være omfattet av den obligatoriske forprøvingen, se kapitlet nedenfor.

9.4.2 Nærmere om omfanget av forprøvingen

I designutredningen er det som nevnt foreslått at den obligatoriske forprøvingen av søknader bare skal omfatte en undersøkelse av om søknaden oppfyller formkravene i §§ 13 og 15, om den inneholder

en design i lovens forstand, og om designen strider mot offentlig orden eller sedelighet. Er disse vilkårene oppfylt, skal designen registreres. Forprøvingen etter den danske loven har det samme omfanget som etter designutredningen.

Etter det svenske forslaget (SOU 2001: 68) skal forprøvingen være noe mer omfattende. Den skal i tillegg omfatte følgende to forhold: I tilfeller der søkeren ber om at søknaden endres før registrering, skal det svenske patentverket undersøke om vilkårene i § 14 for endring av søknader er oppfylt. Det skal videre undersøkes om designen uten tillatelse inneholder et statsflagg, våpen, offentlig kontrollmerke eller liknende symbol som er omfattet av § 7. Hvis dette er tilfellet, skal søknaden avslås.

Forprøving opp mot flaggregelen i § 7 ble etterlyst av enkelte instanser under høringen i Sverige. Om forslaget heter det (SOU 2001: 68 s. 144–45):

«Det är främst allmänna hänsyn som talar för att Patentverket skall kontrollera att en formgivning som söks registrerad inte innehåller statsvapen och liknande symboler [...]. Till detta kommer att stater och andra organisationer, som berörs av användningen av sådana symboler, rent generellt inte har anledning att bevaka de kungörelser som sker av formgivningar som sökts registrerade. Det skall dock framhållas att det alltid finns en möjlighet att få en registrering upphävd i de fall formgivningen visar sig innehålla en sådan symbol som nu avses. En sådan ordning är dock besvärligare och mer kostnadskrävande för den som berörs av registreringen genom att t.ex. ett vapen av något slag används i formgivningen.

Mot en utvidgning av granskningen kan anföras i huvudsak de skäl som lett utredningen till slutsatsen att en begränsning av officialgranskningens nuvarande omfattning bör ske, dvs. formgivarens eller dennes rättsinnehavares interesse av att snabbt och relativt billigt få tillgång till ett formskydd. Å andra sidan kan sägas att en undersökning av om formgivningen innehåller t.ex. statsvapen eller andra beteckningar av officiell karaktär normalt sett inte förunderer en tidsödande genomgång av äldre registreringar. I regel är det tämligen enkelt att konstatera att en sådan symbol förekommer i formgivningen och att foreta nödvändig kontroll av om det finns ett samtykke från den som har rätt att förfoga över symbolen. Sammantaget har utredningen vid sina förnyade överväganden av denna fråga funnit att en utvidgning av Patentverkets officialgranskning bör kunna ske utan att den önskvärda förenklingen av registreringsförfarandet sätts i fara.»

Departementet er enig med de svenske utrederne i at forundersøkelsen bør omfatte en un-

dersøkelse av om designen uten nødvendig tillatelse inneholder et flagg eller liknende symbol, eller inneholder et offentlig garanti- eller kontrollmerke som brukes på produkter av samme eller liknende slag som produktene nevnt i søknaden, f.eks. et miljømerke som indikerer at produktet oppfyller bestemte krav.

Registrering av offentlige symboler vil ikke i seg selv gi rett til å bruke symbolet. Uberettiget bruk av en rekke slike symboler er straffbart etter straffeloven § 328. Registreringen vil dessuten kunne oppheves etter en administrativ overprøving. Dette forutsetter imidlertid at noen setter frem et krav om overprøving og betaler saksbehandlingsavgiften. Allmenne hensyn tilsier etter departementets oppfatning at det ikke bør være mulig å få registrert f.eks. det norske flagget eller FN-symbolet i sitt navn. Det bør ikke overlates til de berørte offentlige institusjonene å kreve overprøving i ettertid. Kommer det inn slike søknader, bør registrering nektes.

I en del tilfeller kan det virke støtende om et kommersielt produkt uten tillatelse er påført et flagg eller liknende symbol. Det kan derfor tenkes situasjoner der Patentstyret uansett må nekte registrering av designen fordi den strider mot offentlig orden eller moral, jf. § 7 første ledd nr. 1 i proposisjonen. En obligatorisk prøving av om designen inneholder denne typen symboler, kan derfor ses på som en forlengelse av Patentstyrets plikt til å vurdere om designen er i strid med § 7 første ledd nr. 1.

Det vil normalt være nokså enkelt å fastslå om en design inneholder symboler som er omfattet av flaggregelen. En slik utvidelse av forprøvingen vil derfor samlet sett neppe føre til vesentlig merarbeid for Patentstyret eller ulemper for brukerne.

Ut fra dette foreslår departementet at Patentstyret skal avslå en søknad om registrering hvis designen uten tillatelse inneholder et våpen eller liknende symbol som er beskyttet etter straffeloven § 328 første ledd nr. 4 og annet ledd, et statsflagg eller et offentlig kontroll- eller garantimerke. Dette betyr at forprøvingen etter § 17 også skal omfatte vilkårene i § 7 første ledd nr. 2 i departementets lovforslag.

I samsvar med det svenske lovutkastet foreslår departementet at Patentstyret i tillegg skal vurdere om en eventuell endring av søknaden etter at den ble innlevert, oppfyller kravene i § 14. Dette innebærer at Patentstyret skal kontrollere om en design som er endret etter søknadstidspunktet, har beholdt sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering. Om den endrede designen ikke har beholdt sin identitet, må søknaden eventuelt registreres i sin opprinnelige form. Hvis søkeren ikke øns-

ker dette, avslås søknaden. For det annet skal Patentstyret ikke godta at søknaden endres til å gjelde en annen produktklasse etter Locarnoavtalen (avtale 8. oktober 1968 om internasjonal klassifisering av design) enn angitt i søknaden, jf. § 14 første punktum.

Det er lite arbeidskrevende for Patentstyret å fastslå om identitetskravet er oppfylt ved endring av en design, eller om en endret produktangivelse gjelder en annen klasse i Locarnoavtalen. Departementet antar dessuten at det relativt sjelden vil forekomme at søknader blir endret i perioden mellom innleveringen av søknaden og registreringstidspunktet fordi søknader som ikke nyhetsgranskes, vil bli raskt avgjort.

9.4.3 Frivillig nyhetsgranskning – rettsvirkninger

Hvis Patentstyret har utført en nyhetsgranskning etter krav fra søkeren og oppdaget noe som er til hinder for designrett, er det foreslått i designutredningen at registrering skal nektes. Det kan reises spørsmål om søkeren i stedet bare bør orienteres om resultatet av vurderingen. Søkeren kan i så fall selv vurdere om søknaden skal trekkes.

Når det først er avdekket gjennom søknadsbehandlingen at vilkårene for registrering ikke er oppfylt, kan det hevdes at det er mest naturlig å nekte registrering. På den annen side kan det synes uhensiktsmessig å nekte registrering på grunnlag av en kontroll som er frivillig. Brukerne kan lett omgå ordningen ved i stedet å gi Patentstyret et såkalt designoppdrag, som er en kommersiell tjeneste der Patentstyret kartlegger eksisterende design som likner, men uten å vurdere om vilkårene for designrett er oppfylt. Rapporten fra et designoppdrag blir – i motsetning til rapporten fra en nyhetsgranskning – ikke offentliggjort av Patentstyret. Det er opp til bestilleren å avgjøre om utenforstående skal få tilgang til informasjonen. Økt bruk av designoppdrag for å unngå mulige rettsvirkninger av en nyhetsgranskning kan føre til redusert informasjonstilgang for publikum, noe som ikke er ønskelig.

Hensynet til nordisk rettsenhet taler mot forslaget i designutredningen. I de øvrige nordiske landene er det foreslått eller vedtatt at søkeren skal motta en granskningsrapport i stedet for at registrering avslås. Den supplerende undersøkelsen foretas som en ren serviceytelse. Det kan videre synes som om forslaget i designutredningen er vanskelig å overføre til saker om internasjonale designregistreringer etter designloven kapittel 10. Genèveavtalens bestemmelser om nyhetsgranskning

gjelder etter ordlyden bare for stater med obligatorisk nyhetsgranskning. Det er f.eks. tvilsomt om bestemmelsene om utvidet saksbehandlingstid og høyere søknadsavgift («utpekingsavgift») er anvendelige i tilfeller der Patentstyret utfører en frivillig nyhetsundersøkelse.

Departementet foreslår etter dette at Patentstyret ikke skal avslå søknader på grunnlag av forhold som er omfattet av den frivillige nyhets-

granskningen. Patentstyret skal nøye seg med å orientere søkeren om granskningsresultatet. Etter modell av EU-systemet for registrering av varemerker (den såkalte «Alicante-modellen») og praksis i Danmark hva angår design, skal granskningsrapporten opplyse om *mulige* hindre for designrett, og ikke ta standpunkt til om funnene er til hinder for designrett.

10 Administrativ overprøving og domstolprøving

10.1 Gjeldende rett

Dagens mønsterlov har to ordninger for den som ønsker å få opphevet en designregistrering. Den ene ordningen er den administrative innsigelsesprosedyren. Etter mønsterloven § 20 første ledd kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av en design i en periode på fire måneder fra tidspunktet da registreringen ble kunngjort. Registreringen skal oppheves administrativt hvis Patentstyret etter en slik innsigelse kommer til at vilkårene for designrett i §§ 1 til 4 ikke er oppfylt. Grunnlaget for opphevingen kan f.eks. være at designen ikke oppfyller nyhets- og forskjellskravet (§ 2), at den er registrert på en som ikke er berettiget til designen (§ 1 annet ledd), eller at den krenker en annens firma eller varekjennetegn (§ 4 nr. 2 bokstav b).

En oppheving kan gjelde hele eller deler av registreringen. Ettersom en design som utgangspunkt er udelelig, er delvis oppheving først og fremst aktuelt i tilfeller der en registrering inneholder mer enn én design (samregistrering). Det kan i så fall forekomme at én av designene ikke oppfyller vilkårene for registrering, f.eks. fordi den ikke er en nyhet.

Innsigelser kan som hovedregel settes frem av enhver. Det stilles som utgangspunkt ikke noe krav om sakstilknytning, slik som ved klage på enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28. Mønsterloven gjør ett unntak fra dette. Innsigelser som er begrunnet med at designen er registrert på en annen enn den berettigede, dvs. en annen enn designeren eller den som designerens rett har gått over til (§ 1 annet ledd), kan bare settes frem av den som påstår å ha retten til designen, se mønsterloven § 20 annet ledd.

Etter utløpet av innsigelsesperioden på fire måneder må det eventuelt reises ugyldighetssøksmål for domstolene etter mønsterloven § 31. Søksmål reises for Oslo tingrett (mønsterloven § 41). Kretsen av søksmålsberettigede er angitt på samme måte som i reglene om innsigelser. Ugyldighetssøksmål mot en eksisterende registrering kan reises av enhver, bortsett fra søksmål som er begrunnet med at designhaveren ikke hadde rett til å søke om registrering.

Det gjelder som hovedregel ingen frist for å rei-

se søksmål om ugyldighet. Det er også mulig å reise ugyldighetssøksmål etter at registreringen er bortfalt, hvis saksøkeren har rettslig interesse av det (se Rt. 1971 s. 416). Søksmål som er begrunnet med at designen er registrert på noen som ikke er berettiget til designen, må imidlertid være reist «innen ett år etter ervervet kjennskap til registreringen og de øvrige omstendigheter som søksmålet grunner seg på», og senest tre år etter at designen ble registrert hvis designhaveren var i god tro på registreringstidspunktet, se mønsterloven § 31 annet ledd. Særregelen er begrunnet med innrettelses hensyn.

Den som mener å ha retten til designen, kan i innsigelsesperioden be Patentstyret om å få registreringen overført til seg som et alternativ til å kreve oppheving, se mønsterloven § 20 annet ledd annet punktum. Mønsterloven § 32 første ledd gir grunnlag for å kreve overføring ved dom. Søksmålsfristen er den samme som for ugyldighetssøksmål der påstanden går ut på at designhaveren ikke har retten til designen – det vil si en subjektiv frist på ett år og en absolutt frist på tre år hvis designhaveren var i god tro ved registreringen. Om den som frakjennes en designregistrering i god tro har begynt å utnytte designen kommersielt i Norge eller har gjort vesentlige forberedelser til slik bruk, har vedkommende rett til å fortsette bruken på rimelige vilkår (§ 32 annet ledd, jf. § 21 annet ledd annet punktum).

Overføring ved administrativt vedtak eller ved dom kan også kreves på søknadsstadiet, se §§ 16 og 17.

De omtalte reglene om innsigelser og domstolkontroll likner på dem som finnes i varemerkeloven og patentloven. Varemerkeloven åpner dessuten i særskilte tilfeller for administrativ overprøving av en registrering etter at fristen for innsigelser har løpt ut. De sistnevnte reglene har liten praktisk betydning.

10.2 Direktivet og designutredningen

Patentstyret foreslår i designutredningen at en designregistrering skal kunne kjennes ugyldig ikke bare etter de obligatoriske ugyldighetsgrunnene i

direktivet artikkel 11 nr. 1, men også etter de valgfrie ugyldighetsgrunnene i nr. 2. Dette følger av §§ 25 og 27 i designutredningen, som fastsetter at en registrering er ugyldig hvis den ikke oppfyller vilkårene i §§ 1 til 8 eller § 14. Også «reservedelsregelen» i § 23 annet ledd kan etter forslaget gi grunnlag for ugyldighet. For en gjennomgåelse av de enkelte vilkårene vises det til proposisjonen kapittel 4.2 og 5.

Lovutkastet § 28 i designutredningen gir en viss adgang til å opprettholde registreringer i endret form. Forutsetningen er at designen i endret form oppfyller vilkårene for designrett, og at den beholder sin identitet. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 11 nr. 7 og er ny sammenliknet med gjeldende rett. Bestemmelsen tar sikte på tilfeller der en liten justering av designen er nok til å unngå ugyldighetsgrunnen. At registreringen opprettholdes i endret form, kan sies å innebære at den kjennes delvis ugyldig.

Når det gjelder fremgangsmåten for å få kjent en registrering ugyldig, foreslår Patentstyret at dagens system for domstolprøving av registreringer videreføres. Dette innebærer at registreringer skal kunne angripes ved ugyldighetssøksmål både mens de består og etter at de er bortfalt (utkastet § 27). Fristen for å reise søksmål vedrørende retten til designen skal være den samme som i dag. Videre skal ugyldighetssøksmål som hovedregel kunne reises av enhver, slik som etter mønsterloven § 31. Utkastet til designlov gjør imidlertid flere unntak fra den sistnevnte regelen enn dagens mønsterlov. Unntakene gjennomfører de særlige kravene om sakstilknytning i direktivet artikkel 11 nr. 3 til 5, jf. nr. 6.

Ved siden av systemet for domstolprøving foreslår Patentstyret at det innføres et system for administrativ overprøving av registreringer (utkastet § 25). Systemet vil gjøre det mulig å be Patentstyret om å treffe et administrativt vedtak om hel eller delvis oppheving eller overføring av en registrering. Ordningen skal være et enkelt og billig alternativ til søksmål og erstatte dagens innsigelsesordning. Mens en innsigelse etter mønsterloven kan settes frem i en periode på fire måneder etter kunngjøringen, skal administrativ oppheving kunne kreves i hele registreringsens levetid. Administrativ overføring skal kunne kreves innenfor de samme fristene som i dag gjelder for overføringssøksmål. Adgangen til administrativ oppheving eller overføring blir med dette utvidet vesentlig sammenliknet med i dag. Patentstyret antar at dette vil styrke rettsstillingen til privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter.

Det foreslåtte systemet for administrativ overprøving er en nyskaping i norsk immaterialrett og

henger nøye sammen med forslaget om å fjerne den obligatoriske nyhetsgranskningen av design-søknader. Om dagens granskningssystem fjernes, kan design bli registrert uten at det er foretatt noen vurdering av om nyhets- og forskjellskravet er oppfylt. Dette skaper etter Patentstyrets oppfatning et behov for et mer effektivt og brukervennlig overprøvingssystem.

At Patentstyret har foretatt en administrativ overprøving av en registrering, skal etter designutredningen ikke være til hinder for at det senere reises søksmål om samme forhold.

Som i dag skal det også kunne kreves overføring – ved administrativ sak for Patentstyret eller ved søksmål – av søknader om registrering.

Systemet for administrativ overprøving er blant annet inspirert av overprøvingsordningen etter den danske bruksmodelloven. Liknende systemer er innført eller foreslått på designområdet i de øvrige nordiske landene.

10.3 Høringsinstansenes syn

Høringsinstansene er positive til innføring av et system for administrativ overprøving av registreringer. Følgende høringsinstanser ga uttrykkelig støtte til forslaget: *Norsk Designråd, Norsk forening for industriens patentingeniører, Norske patentingeniørers forening, Nærings- og handelsdepartementet og Næringslivets Hovedorganisasjon*. Referater fra flere av disse høringsuttalelsene er gitt i kapittel 9.3 ovenfor.

Ingen instanser går imot Patentstyrets forslag, men bl.a. *Regjeringsadvokaten* har merknader til enkelte sider ved forslaget. Disse merknadene er omtalt under departementets vurderinger nedenfor.

10.4 Departementets vurderinger

10.4.1 Bør det innføres et system for administrativ overprøving?

Den viktigste forskjellen mellom den eksisterende og den foreslåtte ordningen for overprøving av registreringer, er at det ikke lenger skal gjelde noen bestemt frist for å anmode Patentstyret om å oppheve en registrering administrativt. Krav om oppheving kan settes frem i hele registreringsens levetid, bortsett fra krav som er begrunnet med at designhaveren ikke har retten til designen. Forslaget inneholder også bestemmelser om administrativ overføring av søknader og registreringer. Fremstillingen i dette avsnittet tar primært sikte på oppheving av regi-

streringer, ettersom det er i opphevingstilfellene forskjellene sammenliknet med gjeldende rett vil bli størst.

Departementet ser flere gode grunner til å innføre en adgang til administrativ overprøving i hele registreringsens levetid. Dagens innsigelsesfrist på fire måneder kan ha løpt ut når det kommer frem opplysninger som viser at registreringen ikke oppfyller lovens vilkår for designrett. En kollisjon med annen design vil ofte ikke bli oppdaget før lenge etter registreringen, f.eks. fordi det tar lang tid å gjøre det designbeskyttede produktet klart for salg slik at designen blir kjent for konkurrenter. Det vil dessuten ofte ikke bli rettet et angrep mot en registrering før det er et konkret behov for det, typisk når en konkurrent ønsker å sette i gang produksjon av et liknende produkt. Det vil kunne bero på tilfældigheter om dette tidspunktet faller sammen med innsigelsesperioden. Fristen kan dessuten være knapp hvis det er behov for å innhente dokumentasjon før man tar stilling til om det skal settes frem en innsigelse.

Den som i dag ønsker å angripe en registrering etter at innsigelsesfristen har løpt ut, må reise søksmål for domstolene. Dette er både dyrt og tidkrevende. Søksmålsadgangen er lite brukt. Registreringer som ikke blir opphevet i innsigelsesperioden, blir derfor normalt stående til de bortfaller på grunn av manglende fornyelse, eller fordi den maksimale beskyttelsestiden er nådd. Det kan være at den som er kjent med at en registrering ikke er i samsvar med loven, velger å respektere registreringen for å unngå belastningen med et søksmål. Etter departementets syn er det uheldig at designhavere på denne måten kan oppnå rettigheter i forhold til andre som de egentlig ikke skulle hatt.

En oppheving som skjer lenge etter registreringen, kan i en del tilfeller ramme designhaveren hardt. Dessuten kan tredjepersoner ha kommet inn i bildet f.eks. som lisenshavere. Innrettelseshensyn vil gjøre seg gjeldende med økende styrke etter hvert som tiden går. Det kan ut fra dette hevdes at en adgang til administrativ oppheving i hele registreringsens levetid er betenkelig.

Designhavere og andre berørte er imidlertid heller ikke i dag garantert å få beholde designretten når innsigelsesfristen er utløpt. Registreringen kan bli kjent ugyldig av domstolene. Spørsmålet i denne sammenhengen er derfor ikke om det skal være adgang til å få kjent en registrering ugyldig lenge etter registreringstidspunktet. Problemstillingen er i hvilken grad oppheving skal kunne skje administrativt.

Overprøving hos domstolene gir mulighet for en grundigere og mer betryggende saksbehand-

ling enn en administrativ sak. Rettssikkerheten til designhavere og eventuelle lisenshavere kan dermed bli bedre ivaretatt. Et system med administrativ overprøving kan dessuten i praksis øke risikoen for at designhaveren mister designretten sin. Terskelen for å kreve slik overprøving, kan være vesentlig lavere enn for å reise søksmål. Designhavernes rettsstilling blir følgelig faktisk sett mindre trygg.

Det er viktig å understreke at designhaveren har gode muligheter til å forsvare interessene sine i saker om administrativ overprøving. Et vedtak om oppheving i Patentstyrets første avdeling kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Blir vedtaket opprettholdt av Patentstyrets annen avdeling i klagesaken, kan saken bringes inn for domstolene.

Behovet for en enkel fremgangsmåte for overprøving av slike vedtak som det her er tale om, kan være større enn på mange andre forvaltningsområder. Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold. En ordning der design registreres uten noen særlig forprøving, kan vanskelig fungere uten et effektivt system for etterkontroll. En tanke bak Patentstyrets forslag er nettopp at en vesentlig del av kontrollinnsatsen skal flyttes fra søknadsfasen til fasen etter registrering.

Et annet poeng er at det i utgangspunktet globale nyhetskravet gjør det umulig å ha oversikt over alt materiale som har betydning for om vilkårene for beskyttelse er oppfylt. Dette er en viktig begrunnelse for dagens innsigelsesordning. Gjennom innsigelser kan det komme inn informasjon som Patentstyret ikke har tilgang til, slik at grunnlaget for avgjørelsene blir styrket. Usikkerheten som knytter seg til det faktiske grunnlaget for registreringene, skaper et behov for en enkel måte å overprøve registreringene på. Behovet styrkes ved at registreringen gir et slags rettslig monopol til å utnytte designen i en begrenset periode. Om det foreligger en ugyldighetsgrunn, kan skadevirkningen for tredjepersoner ikke repareres ved at Patentstyret gir også disse en rett til kommersiell utnyttelse av designen.

Det bør nevnes at designhaveren selv kan ha nytte av et system for administrativ overprøving. Overprøvingsadgangen kan f.eks. brukes til å få avklart en tvist om hvorvidt registreringen krenker en eldre designrett.

Forslaget i designutredningen støttes av hensynet til nordisk rettsenhet. Det bør ikke være vesentlig mer tungvint å få opphevet registreringer i Norge enn i de andre nordiske landene. Den nye danske designloven har overprøvingsregler som er nesten identiske med forslaget i designutredningen. Liknende systemer er foreslått innført på desig-

nområdet også av de finske og svenske utrederne. Overprøvingssystemet har klare likhetstrekk med ordningen for administrativ slettelse som er foreslått i varemerkeutredningen II for varemerkeområdet.

Patentstyrets forslag om å innføre et system for administrativ overprøving, ble godt mottatt av høringsinstansene.

Departementet har derfor videreført forslaget i designutredningen om at designregistreringer skal kunne oppheves administrativt i hele levetiden. Hvorvidt det skal oppstilles en særskilt frist for administrativ overprøving av spørsmålet om hvem som har retten til designen, er omtalt i kapittel 10.4.4 nedenfor.

Mens dagens innsigelsesordning er gratis, foreslås det i designutredningen at den som krever administrativ overprøving, skal betale en avgift. Departementet er enig i dette. En avgiftsplikt er i samsvar med prinsippet om at Patentstyrets virksomhet skal være selvfinansiert. Avgiftsplikten kan hindre at det leveres inn grunnløse krav som påfører Patentstyret og designhavere en unødvendig belastning.

Det er ikke selvsagt hva den administrative overprøvingssystemet bør kalles. Patentstyrets lovutkast bruker både betegnelsen «administrativ oppheving» og «administrativ overprøving». I det svenske lovutkastet brukes betegnelsen «hävning i administrativ ordning», mens man i Danmark har landet på uttrykket «administrativ prøvning». I lovteksten har departementet valgt betegnelsen «administrativ overprøving» som en fellesbetegnelse på opphevings- og overføringssakene.

Norske patentingeniørers forening og *Nærings- og handelsdepartement* påpekte under høringen at det kan være naturlig å evaluere det nye systemet for søknadsbehandling og overprøving når loven har vært i kraft i noen år. Justisdepartementet er enig i dette. Hvis en slik etterkontroll skulle vise at det er behov for endringer, vil departementet komme tilbake med forslag om dette.

10.4.2 Forholdet til systemet med domstolkontroll av registreringer

I designutredningen er det foreslått at sak om administrativ overprøving skal være et alternativ til og ikke en erstatning for domstolprøving. Den private parten kan altså velge mellom å fremme saken for Patentstyret eller for domstolene. Det er ikke et vilkår for søksmål at parten først har fått registreringen overprøvd administrativt. Etter utkastet er det på den annen side ingen ting i veien for å kreve administrativ overprøving først, og deretter angripe registreringen for domstolene hvis den blir opprett-

holdt av Patentstyret.

Departementet slutter seg til Patentstyrets forslag om at den private parten skal kunne velge mellom å angripe registreringen administrativt eller for domstolene. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot dette prinsipielle utgangspunktet.

Designutredningen inneholder regler som skal hindre parallelle saker for Patentstyret og domstolene. Krav om administrativ oppheving eller overføring kan ikke fremmes hvis det er reist søksmål for domstolene om samme forhold (§ 25 tredje ledd i lovutkastet i utredningen). Og den som har fremmet krav om administrativ overprøving, kan ikke angripe registreringen ved søksmål før det foreligger en endelig avgjørelse fra Patentstyret. Sistnevnte regel innebærer at den administrative klagemuligheten må være uttømt før søksmålet reises (se § 42 fjerde ledd i utredningen med tilhørende merknader). Tilsvarende regler er foreslått på varemerkeområdet i varemerkeutredningen II.

Under høringen av varemerkeutredningen II hadde flere instanser merknader til forslaget om at administrativ overprøvingssak skal stenge for søksmål inntil klagemuligheten er uttømt. *Den Norske Advokatforening* uttaler:

«Dersom en slik ordning skal kunne gjennomføres, er det for Advokatforeningen en forutsetning at det settes tidsfrister for Patentstyret. Det bør settes *korte* frister, både for å ta stilling til om begjæring om ugyldighet eller slettelse skal behandles, og for å treffe avgjørelse dersom saken undergis administrativ behandling. Hvis Patentstyret ikke er i stand til å treffe realitetsavgjørelse i løpet av kort tid, må partene kunne velge å få saken avgjort av domstolene.»

Tilsvarende synspunkter ble fremholdt av *Næringslivets Hovedorganisasjon*. Også *Regjeringsadvokaten* reiser spørsmålet om det bør oppstilles tidsfrister for Patentstyrets saksbehandling, hvis det vedtas en regel som utelukker søksmål før en administrativ overprøvingssak på varemerkeområdet er klagebehandlet.

Norske patentingeniørers forening mener for sin del at den private parten bør ha rett til å trekke tilbake kravet om administrativ overprøving av en varemerkeregistrering, og at det i så fall bør være adgang til å reise søksmål. Etter foreningens oppfatning bør det være tilstrekkelig med en regel som hindrer at det samme spørsmålet behandles av domstolene *samtidig* som sak pågår for Patentstyret.

Departementet er enig med Patentstyret i at designloven bør inneholde regler som utelukker parallelle overprøvingssaker for Patentstyret og

domstolene. I likhet med flere av høringsinstansene til varemerkeutredningen II er departementet derimot skeptisk til en regel som gjør det nødvendig å bringe en påbegynt sak om administrativ overprøving gjennom Patentstyrets to instanser før det kan reises søksmål om samme forhold. Fordelen med en slik regel er at den kan spare domstolene for arbeid. Det kan være at partene aksepterer Patentstyrets avgjørelse i overprøvingssaken, slik at søksmål unngås. Blir saken likevel brakt inn for domstolene, kan vurderingene til Patentstyrets annen avdeling gi et verdifullt bidrag til saksopplysningen. Et sentralt poeng er imidlertid at administrativ overprøving i utgangspunktet er et valgfritt alternativ til søksmål. Rettslig sett er det ingen ting i veien for å reise søksmål uten å kreve administrativ overprøving først. Det kan da virke unaturlig at den som i første omgang valgte å bringe saken inn for Patentstyret, ikke har rett til å ombestemme seg.

Det kan derfor bli bedre sammenheng i systemet om den private parten gis en rett til å trekke kravet om administrativ overprøving eller til å unnlate å påklage en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling i overprøvingssaken, med den virkning at det i stedet kan reises søksmål.

Formelt sett er det ingen grunn til at søksmål må utstå til det foreligger en avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling. Hvis også annen avdeling avslår eller avviser kravet om oppheving eller overføring, kan avgjørelsen likevel ikke bringes inn for domstolene (se § 35 annet ledd i designutredningen, se også § 57 i varemerkeutredningen II). Et søksmål må uansett reises mot designhaveren som et spørsmål om registreringens gyldighet eller om hvem som har retten til designen, og ikke som et spørsmål om gyldigheten av vedtaket der Patentstyret opprettholder sin tidligere avgjørelse.

Departementet foreslår på denne bakgrunn en begrensning i rekkevidden av § 42 fjerde ledd i designutredningen. Etter § 32 tredje ledd i departementets lovforslag kan den som har fremmet krav om administrativ overprøving, ikke reise søksmål om ugyldighet eller overføring *mens saken pågår for Patentstyret*. Bestemmelsen hindrer at parten reiser slikt søksmål samtidig som spørsmålet om ugyldighet eller overføring behandles av Patentstyret. Det foreslås videre en bestemmelse i § 39 første ledd som får frem at klageretten ikke trenger å være brukt før registreringen angripes for domstolene. Forskjellen sammenliknet med designutredningen blir at søksmålsadgangen igjen står åpen hvis avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling ikke påklages, eller hvis overprøvingssaken trekkes. Ved utformingen av reglene er det tatt utgangspunkt i

forslaget som *Norske patentingeniørers forening* fremsatte under høringen av varemerkeutredningen II.

10.4.3 Ugyldighetsgrunnene

I designutredningen (lovutkastet §§ 25 og 27) er det oppstilt begrensninger med hensyn til hva som kan være en ugyldighetsgrunn for en registrering. Den som krever overprøving av en registrering hos Patentstyret eller domstolene, må påberope seg et grunnlag for oppheving eller ugyldighet som er nevnt i disse bestemmelsene. Ellers blir saken avvist. Bestemmelsene bygger på direktivet artikkel 11 nr. 1 og 2, jf. nr. 7.

Grunnlagene for oppheving eller ugyldighet i utkastet er at registreringen ikke oppfyller de materielle vilkårene i §§ 2 til 8 i designutredningen (nyhet og individualitet mv.), eller at designen er registrert på en som ikke har rett til designen, jf. § 1. En registrering kan også bli opphevet eller kjent ugyldig hvis søknaden ble endret i strid med § 14, eller hvis designen til en reservedel har vært registrert i mer enn femten år i strid med § 23 annet ledd. Det kan ikke kreves overprøving på grunnlag av at søknaden ikke oppfyller formkravene i § 13, f.eks. fordi bildene av designen ikke er tydelige nok, eller på grunnlag av at § 15 om samregistrering er brutt. Heller ikke brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kan i seg selv føre til ugyldighet. Som eksempler kan nevnes brudd på reglene om habilitet (forvaltningsloven §§ 6 flg.) og utredningsplikt (forvaltningsloven § 17 første ledd).

Regjeringsadvokaten har i sin høringsuttalelse tatt opp spørsmålet om hvorfor de personelle og prosessuelle grunnlagene for ugyldighet etter den alminnelige forvaltningsretten ikke skal kunne føre til ugyldighet etter designloven.

Departementet bemerker at både dagens patentlov, varemerkelov og mønsterlov bygger på et prinsipp om at en registrering bare kan kjennes ugyldig hvis det knytter seg feil til innholdet i avgjørelsen. På grunn av de uheldige konsekvensene ugyldighet kan få for innehaveren, har man sett det slik at det ikke bør kunne treffes avgjørelse om ugyldighet hvis registreringen materielt sett er i orden (se f.eks. Nordisk utredningsserie 1963: 6 s. 314–315).

At registreringen kjennes ugyldig på grunn av en saksbehandlingsfeil, vil riktignok ikke uten videre føre til at designretten går tapt. Vurderingen av om det skal gis designrett, er lovbundet. Hvis Patentstyret etter en fornyet og korrekt saksbehandling kommer til at registreringen er forenlig med lo-

ven, blir registreringen opprettholdt. En avgjørelse om ugyldighet kan imidlertid skape usikkerhet for designhaveren uten hensyn til hva det endelige utfallet blir. Det kan også være vanskelig å få inngått avtaler med lisenshavere og produsenter mens saken pågår.

Det er dessuten tvilsomt om det er forenlig med direktivet å gjøre brudd på saksbehandlingsregler til grunnlag for ugyldighet. Artikkel 11 nr. 1 og 2 gir en uttømmende liste over ugyldighetsgrunner. Saksbehandlingsfeil er ikke nevnt blant disse. Etersom direktivet ikke harmoniserer statenes saksbehandlingsregler, kan det argumenteres for at direktivet overlater til nasjonal rett å fastsette konsekvensene av brudd på nasjonale prosedyreregler. Forordningen om EF-design inneholder imidlertid både materielle bestemmelser og prosedyreregler. Etter forordningen synes det klart at en registrering bare kan kjennes ugyldig ved brudd på den førstnevnte typen regler (artikkel 53 nr. 1). Bestemmelsen om ugyldighet er utformet på omtrent samme måte i direktivet. Dette taler for å tolke direktivet slik at en registrering ikke kan kjennes ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

Et annet spørsmål er hvilke materielle grunner som bør kunne føre til ugyldighet. Det svenske lovutkastet (SOU 2001: 68) avviker fra Patentstyrets designutredning ved at verken § 14 om endring av designen på søknadsstadiet eller § 23 annet ledd om redusert beskyttelsestid for reservedeler er nevnt blant ugyldighetsgrunnene. Den danske loven har derimot tatt med alle grunnlagene i designutredningen og fastsetter i tillegg at registreringen kan kjennes ugyldig hvis § 15 om samregistrering er brutt.

Departementet antar at det ikke er noe særlig behov for å gjøre brudd på § 14 til en selvstendig ugyldighetsgrunn. Bestemmelsen slår fast at en design i en søknad bare kan endres hvis designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering. Fører endringen av designen til at registreringen krenker andres rettigheter eller kommer i konflikt med andre vilkår for designrett, vil registreringen kunne kjennes ugyldig på dette grunnlaget. Hvis designen på den annen side oppfyller de alminnelige vilkårene for designrett også etter endringen, synes det ikke å være noen grunn til å oppheve den, selv om designen har mistet sin identitet. Det får være tilstrekkelig at Patentstyret undersøker forholdet til § 14 under søknadsbehandlingen, se § 17 første ledd. I likhet med de svenske utrederne mener departementet derfor at § 14 ikke bør nevnes blant ugyldighetsgrunnene.

Etter departementets oppfatning bør heller ikke brudd på § 15 om samregistrering være en egen

ugyldighetsgrunn, slik bestemmelsen er i Danmark. Paragraf 15 er brutt hvis designene i registreringen tilhører forskjellige klasser etter produktlisten i Locarnoavtalen. Poenget med samregistrering er at det er billigere for søkeren enn å sende inn separate søknader for hver design. Samregistrering fører ikke i seg selv til noen særlige ulemper for utenforstående. Noe vesentlig behov for å oppheve en registrering utelukkende fordi den er i strid med § 15, skulle det derfor ikke være. Departementet foreslår ut fra dette ingen endringer i forhold til designutredningen på dette punktet.

Slik departementet ser det, bør det ikke være adgang til administrativ oppheving i tilfeller der en reservedel har vært registrert i mer enn femten år, jf. § 23 annet ledd. Inntil innholdet i reservedelsbegrepet er nærmere avklart, bør saker om reservedeler overlates til domstolene. Den som mener å ha rett til å utnytte en bestanddel som har vært registrert i femten år, fordi det er tale om en reservedel, kan reise søksmål for å få fastslått sin rett gjennom en fastsettelsesdom, hvis vedkommende har rettslig interesse etter tvistemålslovens regler.

Departementets forslag fører til at ugyldighetsgrunnene blir de samme som i det svenske lovutkastet. Designloven §§ 14 og 23 annet ledd sløyfes som selvstendige opphevingsgrunnlag. I samsvar med designutredningen vil rene saksbehandlingsfeil ikke i seg selv gi grunnlag for ugyldighet. Dette hindrer ikke at slike feil påberopes *i tillegg til* materielle mangler. Den private parten kan f.eks. være interessert i å påberope inhabilitet for å påvirke Patentstyrets behandling av overprøvingssaken.

10.4.4 En tidsfrist for saker om overprøving av retten til designen?

For ugyldighetssøksmål som er begrunnet med at designen tilhører en annen, oppstiller mønsterloven en søksmålsfrist på ett år. Fristen regnes fra tidspunktet da saksøkeren fikk kjennskap til registreringen og de øvrige forholdene som kunne gi grunnlag for søksmål, se mønsterloven § 31 annet ledd. Det gjelder en absolutt søksmålsfrist på tre år hvis innehaveren av registreringen var i god tro ved registreringen. Fristen er den samme for søksmål om overføring av en registrering.

I designutredningen er det foreslått at disse søksmålsfristene skal føres videre. Etter forslaget skal fristen også gjelde for krav om at Patentstyret skal oppheve eller overføre en registrering administrativt på grunnlag av at designen tilhører en annen enn designhaveren.

Departementet støtter dette forslaget. Det er ikke urimelig at den som har frembrakt en design –

eller som retten til designen har gått over til – i noen grad må følge med på om designen blir registrert av andre, jf. den foreslåtte treårsfristen. Det synes naturlig at hensynet til designhaverens innrettelse etter en viss tid går foran hensynet til den som egentlig er berettiget til designen, hvis designhaveren var i god tro ved registreringer.

Etter gjeldende rett kan man vente ett år med å gå til søksmål regnet fra tidspunktet da man fikk tilstrekkelig kunnskap om saken. Det kan reises spørsmål om det er behov for en så lang frist for å forberede en *administrativ* sak. Blant annet på bakgrunn av målsettingen om nordisk rettsenhet foreslår departementet imidlertid ingen endringer i forhold til designutredningen.

10.4.5 Bør rettslig interesse være et vilkår for å reise sak?

Retten til å klage på et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28, gjelder bare for den som har rettslig klageinteresse. Tvistemålsloven stiller krav om rettslig interesse som vilkår for søksmål. De to kriteriene tolkes på omtrent samme måte. Man må enkelt sagt være berørt av vedtaket på en slik måte at det virker rimelig og naturlig at man kan få det overprøvd.

Dagens innsigelsesordning har en avvikende regel på dette punktet: Innsigelser mot en registrering kan som utgangspunkt fremsettes av enhver. Det stilles ikke krav om rettslig interesse e.l. Patentstyret foreslår at dette skal være utgangspunktet også i det nye administrative overprøvingssystemet. Hovedregelen skal være at hvem som helst kan fremme et krav om administrativ overprøving. Denne hovedregelen omfatter bl.a. saker med påstand om at registreringen ikke inneholder en «design», at designen ikke er en nyhet med individuell karakter, eller at den strider mot offentlig orden eller moral.

Lovutkastet § 25 annet ledd i designutredningen gjør viktige unntak fra prinsippet om at enhver kan kreve administrativ overprøving. Sak om oppheving på grunnlag av at registreringen krenker eller kolliderer med andres rettigheter (se § 7 nr. 2 til 4 i designutredningen), kan bare reises av den som blir berørt på en nærmer angitt måte. En anmodning om oppheving på grunnlag av § 1 om retten til designen kan bare fremsettes av den som påstår å være berettiget til designen. Det siste er også et vilkår for å be Patentstyret om å *overføre* registreringen. Kretsen av dem som har rett til å reise søksmål for domstolene, er angitt på samme måte (§ 27 tredje ledd). Disse særreglene om sakstilknytning gjennomfører direktivet artikkel 11 nr. 3 til 5, jf. nr.

6. Direktivet sier imidlertid ikke noe om hvilken sakstilknytning som kreves i andre tilfeller enn dem som er uttrykkelig regulert. Direktivet oppstiller altså ikke noen bestemt hovedregel om sakstilknytning. Det er derfor ikke *nødvendig* å ta som utgangspunkt at enhver kan kreve overprøving.

Den danske designloven gir – i likhet med det norske utkastet – enhver rett til å reise sak om oppheving eller ugyldighet. I det svenske lovutkastet (SOU 2001: 68) er derimot hovedregelen at man må lide «förfång» av registreringen for å kunne kreve overprøving. Vilkåret har likhetstrekk med den norske tvistemålslovens prinsipp om rettslig interesse. Dette innebærer at det uansett neppe blir mulig å oppnå nordisk rettsenhet på dette punktet. Problemstillingen om sakstilknytning kan vurderes på et friere grunnlag.

Blant høringsinstansene er det kun *Regjeringsadvokaten* som har kommentert spørsmålet om sakstilknytning. Fra høringsuttalelsen siteres:

«I [§ 27] annet ledd heter det at ugyldighets-søksmål kan reises av «enhver», med de unntak som er fastsatt i tredje ledd. Regjeringsadvokaten savner på dette punkt en henvisning til det alminnelige krav om aktuell rettslig interesse, jf. tvistemålsloven § 54. Uttrykket «enhver» kan lede til misforståelser med hensyn til hvorvidt denne grunnleggende prosessforutsetningen fremdeles er en skranke for søksmålet.»

Departementet understreker at Patentstyrets forslag om at «enhver» skal kunne gå til ugyldighetssøksmål, er i samsvar med dagens mønsterlov og patentlov. Uttrykket skal tas bokstavlig. Det er ikke nødvendig å ha noen bestemt tilknytning til saken for å reise søksmål. I forarbeidene til patentloven heter det (Nordisk utredningsserie 1963: 6 s. 319):

«[Det er] en naturlig følge av at patentet retter seg mot alle og enhver og setter rettslige grenser for deres handlefrihet, at man ikke setter noen begrensninger i søksmålsretten. At det skal påvises en spesiell rettslig interesse hos saksøkeren i å få patentets gyldighet prøvet, f.eks. spørsmålet om lovligheten av en hos ham igangværende eller påtenkt produksjon, bør ikke kreves. Mulighetene for at retten til å få et patent ugyldiggjort derved skulle bli misbrukt i sjikaneøyemed, antar komitéene er uten praktisk betydning. For det første vil saksøkeren i alminnelighet uten vanskelighet kunne konstruere en rettslig interesse, og for det annet kan man neppe overhodet tale om et egentlig misbruk når man først får et patent ugyldiggjort.»

Erfaring viser at det er liten fare for at søksmålsadgangen blir misbrukt til å reise grunnløse saker.

Til dét er kostnadene ved søksmål for store. Som anført i sitatet ovenfor er det uansett lite naturlig å tale om misbruk så lenge saksøkeren påviser at en registrering er ugyldig.

Også den administrative innsigelsesordningen i designloven, varemerkeloven og patentloven er åpen for enhver. Å fremme en innsigelse er imidlertid bare mulig i en begrenset periode etter kunngjøringen. Hvis det innføres et system for administrativ overprøving i designloven, vil antallet prosesser kunne øke vesentlig sammenliknet med i dag. Det kan ut fra dette hevdes at behovet for begrensninger med hensyn til hvem som kan reise sak, er større enn med dagens overprøvingssystem. Et krav om rettslig interesse kan føre til færre saker og derfor gi en viss prosessøkonomisk gevinst.

Departementet har likevel kommet til at det som hovedregel ikke bør kreves rettslig interesse for å reise ugyldighetssøksmål eller sak om administrativ overprøving etter designloven. Fordi Patentstyret bare foretar begrensede undersøkelser av designen før registrering, mener departementet at kretsen av dem som kan angripe registreringsvedtaket, bør være videre enn etter den alminnelige forvaltnings- og prosessretten. Et generelt krav om konkret sakstilknytning kan føre til at materielt holdbare overprøvingskrav må avvises, slik at designhaveren beholder en enerett som det reelt sett ikke er grunnlag for.

Departementet har derfor videreført hovedregelen i designutredningen om at hvem som helst kan kreve administrativ overprøving eller reise ugyldighetssøksmål.

10.4.6 Partens begrunnelsesplikt

Ved en lovendring i 1995 ble det innført en plikt for den private parten til å begrunne innsigelser i både mønsterloven, patentloven og varemerkeloven. I forarbeidene er begrunnelsesplikten beskrevet slik for så vidt gjelder innsigelsesreglene i patentloven § 24 (Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 33–34):

«For at en innsigelse skal anses begrunnet, må den iallfall inneholde noe som antyder på hvilket grunnlag innsigieren mener at patentet må oppheves eller endres. Det kan dreie seg om faktiske opplysninger, f. eks om hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, eller som viser at patenthaveren egentlig ikke er berettiget til patentet, eller det kan være en angivelse av det rettslige grunnlaget som innsigelsen bygger på, f. eks at det dreier seg om en nyvinning som ikke kan patenteres etter patentloven § 1. Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mye som må kreves. Generelt kan det imidler-

tid sies at det ikke er meningen at Patentstyret skal avvise innsigelser på materielt grunnlag. Det må være tilstrekkelig at innsigelsen tilsynelatende angir en reell innsigelsesgrunn. Om det senere viser seg at grunnlaget ikke er holdbart materielt sett, skal innsigelsen forkastes [...]»

Begrunnelsesplikten etter § 20 første ledd annet punktum i dagens mønsterlov må forstås på samme måte (se Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 41 annen spalte). Etter gjeldende rett må en innsigelse derfor gå ut på at registreringen er helt eller delvis ugyldig, slik at den ikke kan opprettholdes i sin nåværende form. Innsigelser som gjelder andre forhold, blir avvist. Innsigelsen skal dessuten antyde et grunnlag for oppheving og inneholde nødvendig dokumentasjon, slik at innsigelsen iallfall tilsynelatende fremstår som reell.

I designutredningen er denne begrunnelsesplikten foreslått videreført i bestemmelsene om administrativ overprøving, se utkastet § 26 første ledd. I merknadene til bestemmelsen er det uttalt:

«I mange tilfeller vil dokumentasjonen som innsendes være svært viktig for at Patentstyret i det hele tatt skal kunne ta stilling til kravet. Hvor det for eksempel fremsettes krav om å prøve hvorvidt en design var kjent på markedet før søknaden innkom til Patentstyret, er dokumentasjonen som innsendes helt avgjørende for at Patentstyret skal kunne vurdere kravet. Bes det om at Patentstyret skal undersøke designen mot tidligere designsøknader og designregistreringer, har Patentstyret selv den nødvendige dokumentasjon tilgjengelig. Hvor den som krever administrativ overprøving ikke har lyktes i å legge ved avgjørende dokumentasjon for sine anførsler, vil Patentstyret som hovedregel avslå kravet og opprettholde registreringen, jf. utkastet § 25 femte ledd.»

Departementet viser til at de alminnelige klagebestemmelsene i forvaltningsloven ikke pålegger den private parten å gi en begrunnelse for klagen. Forvaltningsloven § 32 annet ledd sier bare at klageren *bør* angi grunnene som klagen støtter seg på. Departementet er imidlertid enig med Patentstyret i at designlovens regler om administrativ overprøving bør oppstille en strengere regel på dette punktet. Materialet som er relevant i saker om overprøving av designregistreringer, kan være meget omfattende og uoversiktlig. Dette gjelder særlig i saker der det påstås at nyhets- og forskjellskravet ikke er oppfylt. Hvis det ikke er innlevert noen dokumentasjon, kan det i praksis være umulig for Patentstyret å klarlegge om det er grunnlag for oppheving. Et krav om at anførselene skal begrunnes og i rimelig grad dokumenteres, kan dessuten begren-

se saksmengden og hindre at det blir reist grunnløse saker.

Både den danske designloven og det svenske lovutkastet i SOU 2001: 68 oppstiller en begrunnelsesplikt. Departementet foreslår at en regel om dette også tas inn i den norske designloven, som foreslått i designutredningen.

Når det gjelder innholdet i begrunnelsen fra den private parten, bør det skilles mellom ulike typetilfeller. Hvis det anføres at Patentstyret har tolket regelverket feil, bør manglende dokumentasjon ikke være avvisningsgrunn. Her bør en angivelse av den rettslige problemstillingen være en tilstrekkelig begrunnelse. Patentstyret har gode forutsetninger for å utrede og undersøke slike spørsmål selv. Det samme gjelder hvis den private parten ber om at registreringen vurderes opp mot eldre søknader og registreringer hos Patentstyret (nyhetsgranskning). Patentstyret vil ikke ha behov for noen dokumentasjon fra parten for å kunne utføre en slik undersøkelse. Begrunnelsesplikten bør heller ikke i andre tilfeller praktiseres strengt. Et krav om overprøving bør bare avvises hvis begrunnelsen er så svak at det har liten hensikt å ta saken opp til behandling.

Etter dagens bestemmelser om innsigelser må vilkåret om begrunnelse være oppfylt allerede ved innleveringen (Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 34 første spalte). Hvis det foreligger «særlige grunner», kan parten gis en frist til å supplere en begrunnelse som allerede oppfyller minimumskravet. I designutredningen er det foreslått at også dette prinsippet skal videreføres.

Det er en målsetting at det nye overprøvingssystemet skal være mer brukervennlig enn dagens innsigelsesordning. Ut fra dette mener departementet at reglene om adgang til retting bør være mer liberale enn i dag. Departementet foreslår derfor at den private parten skal varsles om mangler og gis mulighet til retting og utfylling før overprøvingssaker eventuelt avvises. Det bør ikke være et vilkår for retting at det foreligger «særlige grunner». Hvis det ikke er opplagt hva slags begrunnelse eller dokumentasjon Patentstyret mener er nødvendig i saken, må Patentstyret opplyse parten om dette.

Avgiftsplikten vil trolig bidra til at det sjelden kommer inn overprøvingssaker som ikke oppfyller begrunnelsesplikten. En adgang til retting for å unngå avvisning vil derfor neppe påføre Patentstyret noen administrativ belastning av betydning. En slik regel vil harmonere godt med bestemmelsene om retting i forvaltningsloven § 11 fjerde ledd, jf. § 32 tredje ledd første punktum. Den danske designloven og det svenske lovutkastet inneholder liknende bestemmelser.

10.4.7 Bør Patentstyret kunne gå utenfor de anførte grunnlagene?

Etter dagens innsigelsesordning kan Patentstyret gå utenfor grunnlagene som er anført i innsigelsen og oppheve registreringen på annet grunnlag (se Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 35 annen spalte). Det er tvilsomt om dette prinsippet kan videreføres fullt ut i systemet for administrativ overprøving. Dette skyldes at en konkret sakstilknytning er et vilkår etter direktivet for å reise sak på bestemte grunnlag. For eksempel fastsetter direktivet at sak om ugyldighet på grunnlag av at registreringen krenker en varemerkeregistrering, bare kan reises av den som har retten til varemerket (artikkel 11 nr. 4, jf. nr. 2 bokstav a). Dette innebærer trolig at Patentstyret ikke kan gis kompetanse til å oppheve designregistreringen på slikt grunnlag av eget initiativ i en overprøvingssak som er reist av andre enn varemerkehaveren.

Designutredningen sier ikke noe om hvorvidt Patentstyret kan gå utenfor de anførte grunnlagene i saker om administrativ overprøving. I forarbeidene til den danske designloven er det uttalt at overprøvingen utelukkende skal skje på grunnlag av opplysningene fra den private parten. Dette må forstås slik at Patent- og varemerkestyrelsen ikke kan gå utenfor de anførte grunnlagene. Også det svenske lovutkastet i SOU 2001: 68 synes å forutsette at Patentverket skal holde seg til de anførte grunnene. Etter det svenske forslaget skal imidlertid administrative overprøvingssaker avvises hvis de ikke kan avgjøres «enkelt och utan dröjsmål». At kompliserte saker avvises, kan gjøre det naturlig å fastsette at Patentverket skal nøye seg med å vurdere forholdene som er anført i overprøvingssaker. Designutredningen inneholder ingen tilsvarende avvisningsregel.

Departementet ser det ikke som hensiktsmessig å generelt avskjære Patentstyret fra å gå utenfor de anførte forholdene. Hensynet til bl.a. designregistrets troverdighet taler for at Patentstyret bør kunne ta opp også andre grunnlag for oppheving, hvis det er forenlig med direktivets bestemmelser om sakstilknytning. En hovedregel om dette synes å være i samsvar med gjeldende rett om innsigelser etter mønsterloven og harmonerer godt med den alminnelige utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17 første ledd. Det kan også vises til forvaltningsloven § 34 annet ledd, som gir klageinstansen i saker om enkeltvedtak adgang til å ta opp forhold av eget initiativ.

Et utkast til forskrift til designloven ble sendt på høring høsten 2001. Utkastet inneholder en regel om at Patentstyret skal ta i betraktning ethvert for-

hold som det har kjennskap til, og som kan ha betydning for overprøvingssaken. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot denne bestemmelsen.

I lys av dette foreslår departementet en hovedregel om at Patentstyret skal ha rett, men ikke plikt, til å gå utenfor grunnlagene som er anført av partene i saker om administrativ overprøving.

En slik regel foreslås også inntatt i reglene om klage til Patentstyrets annen avdeling, se kapittel 11.1.3 nedenfor.

10.4.8 Bør vedtak om oppheving få virkning fra registreringstidspunktet?

Ifølge designutredningens merknader til § 25 skal den klare hovedregelen være at en administrativ oppheving har tilbakevirkende kraft. Dette innebærer at registreringen anses for ikke å ha eksistert. Den regnes i utgangspunktet som en «nullitet». Designhaveren kan følgelig ikke kreve erstatning for inngrep, selv om inngrepet fant sted før registreringen ble kjent ugyldig. Regelen er i samsvar med det som er antatt å være gjeldende rett ved ugyldighetssøksmål etter mønsterloven, patentloven og varemerkeloven: Hvis en registrering blir kjent ugyldig av en domstol, får ugyldigheten som hovedregel tilbakevirkende kraft (se f.eks. Stenvik: Patentrett (Oslo 1999) s. 255–56 med videre henvisninger).

Etter den alminnelige forvaltningsretten foretas det en mer nyansert vurdering når det skal tas stilling til virkningene av ugyldighet. Spørsmålet om oppheving av et forvaltningsvedtak får tilbakevirkende kraft, kan bl.a. bero på om den begunstigede bevisst ga uriktige opplysninger da det opprinnelige vedtaket ble truffet. Formålet med en slik nyansert vurdering er å unngå at ugyldighet får urimelige konsekvenser.

I varemerkeutredningen II er det foreslått en slags delt løsning på varemerkeområdet. Bare domstolene skal kunne kjenne en registrering ugyldig

med virkning allerede fra registreringstidspunktet. Patentstyrets avgjørelse i sak om administrativ overprøving må eventuelt gå ut på sletting, slik at avgjørelsen bare får virkning fremover i tid – det vil si fra tidspunktet da avgjørelsen om sletting ble truffet. Tilbakevirkning kan etter utredernes oppfatning være betenkelig fordi den kan få konsekvenser som det ikke er lett å ha oversikt over på avgjørelsestidspunktet (NOU 2001: 8 s. 44 første spalte). Det er også vist til særtrekk ved varemerkeområdet som gjør at behovet for tilbakevirkende kraft ikke er så stort.

Departementet har likevel kommet til at Patentstyrets avgjørelse om at en designregistrering er ugyldig, som hovedregel bør ha tilbakevirkende kraft, slik Patentstyret har foreslått. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot forslaget. Departementet viser til at systemet med administrativ overprøving vil bli mindre nyttig for brukerne hvis avgjørelsen om ugyldighet bare får virkning fremover i tid. Blant annet fordi den obligatoriske nyhetsgranskningen er foreslått opphevet, kan behovet for å få fastslått at registreringen er en «nullitet» være større på designområdet enn på varemerkeområdet, der systemet med granskning før registrering er foreslått videreført. Det kan virke urimelig om den som har brukt designen i en registrering som var åpenbart ugyldig og også er blitt opphevet av Patentstyret, må reise ugyldighetssøksmål for å unngå erstatningskrav.

Departementet har videre lagt vekt på at de øvrige nordiske landene synes å gå inn for at et vedtak om administrativ oppheving skal ha slik tilbakevirkende kraft. Også EUs forordning om EF-design oppstiller en hovedregel om at ugyldighet får virkning fra registreringstidspunktet (artikkel 26).

Etter departementets forslag vil Patentstyrets avgjørelser om ugyldighet få tilbakevirkende kraft i samme grad som dommer om ugyldighet. Hvilke unntak som eventuelt skal gjøres fra prinsippet om tilbakevirkning, må avklares gjennom rettspraksis mv.

11 Klage og omgjøring

11.1 Klage over vedtak fra Patentstyrets første avdeling

11.1.1 Gjeldende rett

Lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern (styreloven) § 2 første ledd annet punktum fastsetter at Patentstyrets annen avdeling er klageorgan for første avdelings avgjørelser av søknader etter lovgivningen om industrielt rettsvern. Fjerde punktum slår fast at forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring ikke gjelder for slike saker. Lovene om industrielt rettsvern, herunder mønsterloven, har sine egne klageregler. Bortsett fra dette gjelder forvaltningslovens bestemmelser, blant annet om veilednings- og undersøkelsesplikt, se f.eks. høyesterettsdommen inntatt i Rt. 1998 s. 430 (uttalelse på s. 436).

Mønsterloven § 22 lister opp vedtak som kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Vedtak om å registrere en design, er ikke blant disse. Mot slike vedtak må det eventuelt rettes en innsigelse, som behandles av Patentstyrets første avdeling. Vedtaket i innsigelsessaken kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av den som vedtaket har gått imot. Dette betyr at vedtaket kan påklages av designhaveren hvis registreringen blir opphevet. Bli innsigelsen derimot avslått eller avvist, kan vedtaket klages inn for annen avdeling av den som satte frem innsigelsen. Etter mønsterloven er det for øvrig ikke helt klart hvilke typer avgjørelser som kan påklages.

11.1.2 Designutredningen

Patentstyret foreslår i designutredningen (lovutkastet § 34) at det gis en uttømmende oppregning av de avgjørelsene i Patentstyrets første avdeling som kan påklages. Klageinstans er Patentstyrets annen avdeling. Bestemmelsen i utkastet omfatter enkelte avgjørelser som ikke er nevnt i mønsterloven § 22. Det oppstilles blant annet en uttrykkelig klagerett på vedtak om å avslå eller avvise et krav om fornyelse av en registrering. Varemerkeutredningen II inneholder et forslag til liknende regulering av klageretten på varemerkeområdet.

Avgjørelsene som er omfattet av klageretten et-

ter designutredningen, er i hovedsak enkeltvedtak som ville kunne påklages også etter de alminnelige bestemmelsene i forvaltningsloven.

11.1.3 Departementets vurderinger

Departementet er enig med Patentstyret i at designloven bør gi en fullstendig oversikt over avgjørelser som kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. En nærmere omtale av disse avgjørelsene er gitt i merknadene til § 36 i proposisjonen. Departementet vil nedenfor nøye seg med å drøfte enkelte særspørsmål knyttet til klageretten.

Det første spørsmålet er i hvilken grad avgjørelser i saker om *overføring* av søknader og registreringer bør kunne påklages. I designutredningen foreslår Patentstyret at alle typer administrative avgjørelser i overføringssaker skal kunne påklages. Klageretten skal altså omfatte både avgjørelser om avvisning, avslag og innvilgelse. Patentstyret synes å legge til grunn at dette er i samsvar med gjeldende rett etter mønsterloven § 22.

Etter den danske designloven kan ingen avgjørelser i overføringssaker påklages administrativt. Den samme løsningen er foreslått på varemerkeområdet i varemerkeutredningen II, der forslaget er begrunnet slik (NOU 2001: 8 s. 82 annen spalte):

«Vurderingstemaet i slike saker vil normalt være slik at tvisten egner seg best for domstolsbehandling, og da som den tvist om retten til merket som den reelt er, og ikke som spørsmål om gyldigheten av en forvaltningsakt. En klageadgang vil også kunne forsinke avklaringen av saken.»

Under høringen av varemerkeutredningen II hadde ingen høringsinstanser innvendinger mot forslaget om å avskjære klageretten i overføringsaker.

Departementet mener at synspunktene i varemerkeutredningen II har gyldighet også på designområdet. Sammenliknet med designutredningen foreslår departementet på denne bakgrunn visse innskrenkninger i retten til å klage på avgjørelser i overføringssaker. Etter departementets oppfatning bør avgjørelser om avvisning og avslag ikke være omfattet av klageretten. Det må antas at slike avgjørelser normalt vil bygge på at Patentstyret finner

kravet om overføring svakt begrunnet, eller at spørsmålet om hvem som har retten til designen, er tvilsomt. Sakene vil i så fall kunne reise vanskelige bevisspørsmål som egner seg dårlig for behandling i Patentstyrets annen avdeling. Det er derfor mest hensiktsmessig å overlate disse sakene til domstolene.

Derimot mener departementet at det bør være adgang til å påklage første avdelings avgjørelse om å *innvilge* et krav om overføring av en søknad eller registrering. I slike tilfeller taler rettssikkerhets-hensyn for at den opprinnelige søkeren eller designhaveren bør ha mulighet til å få avgjørelsen overprøvd på en enkel måte. Vedtak om å overføre en søknad eller registrering, treffes bare dersom Patentstyret finner det «godtgjort» (dokumentert) at en annen har retten til designen. At Patentstyret anser dette strenge beviskravet som oppfylt, indikerer at saken er såpass opplyst at den kan være egnet for administrativ klagebehandling.

Departementet foreslår etter dette at avvising av eller avslag på krav om overføring av en søknad eller registrering ikke skal kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling. I samsvar med designutredningen skal det derimot være adgang til å klage på vedtak som innvilger et krav om overføring. Dette er en mellomløsning mellom forslaget i designutredningen på den ene siden og forslaget i varemerkeutredningen II og den danske designloven på den annen side.

Nærings- og handelsdepartementet stiller i sin høringsuttalelse spørsmål om det skal være klagerett på avgjørelse om å henlegge en søknad etter § 19 tredje ledd. I samsvar med designutredningen foreslår Justisdepartementet ingen klagerett på slike avgjørelser. Ved henleggelse kan søkeren kreve gjenopptakelse etter § 19 fjerde ledd. Retten til å kreve gjenopptakelse, fyller mye av den samme funksjonen som en klagerett. Også fristen er den samme. Blir kravet om gjenopptakelse avslått, vil avslaget kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling, se § 36 fjerde ledd nr. 1 i departementets lovforslag. Departementet antar at søkerens interesser dermed er tilstrekkelig ivaretatt.

Den tredje problemstillingen som departementet vil ta opp i denne sammenhengen, er hvilket organ som bør være klageinstans for de ulike avgjørelsene til Patentstyrets første avdeling. Under høringen av designutredningen påpekte *Nærings- og handelsdepartementet* at det i visse tilfeller kunne være uklart om klageinstansen er departementet eller Patentstyrets annen avdeling. Det ble videre understreket at Patentstyrets annen avdeling ikke bør belastes med klagesaker som det ikke krever spesiell teknisk og juridisk kompetanse å vurdere.

Justisdepartementet tar som utgangspunkt at klagesystemet blir mer oversiktlig for brukerne hvis ett organ er klageinstans for alle typer vedtak etter designloven. Etter gjeldende rett går klagen i søknadssaker til Patentstyrets annen avdeling. Dette prinsippet er foreslått videreført i designutredningen. Klagesaker som ikke krever en spesiell teknisk og juridisk kompetanse (saker om gjenopptakelse og oppreisning mv.), er som oftest enkle å avgjøre. Disse klagen krever derfor ikke så mye ressurser. Dette taler for at Patentstyrets annen avdeling bør være klageorgan i alle typer saker.

Det kan imidlertid reises spørsmål om løsningen bør være en annen for saker om dokumentinnsyn. Lovgivningen om industrielt rettsvern inneholder ingen generell regulering av klageretten i slike saker. Varemerkeloven § 22 fjerde ledd og patentloven § 26 fjerde ledd bestemmer at avslag på anmodning om hemmelighold av forretningshemmeligheter kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Bestemmelsene knytter seg til den gjeldende særregelen om at Patentstyret på anmodning kan nekte innsyn i forretningshemmeligheter i søknadsdokumenter på varemerke- og patentområdet, se kapittel 8 ovenfor. Det er altså adgang til å klage når en slik anmodning om *hemmelighold* avslås. Derimot gir verken varemerkeloven, patentloven eller mønsterloven noen uttrykkelig rett til å klage når en anmodning om *innsyn* avslås.

Både offentlighetsloven, som gjelder allmenhetens innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter, og forvaltningsloven §§ 18 flg., som gjelder partenes innsynsrett i saker om enkeltvedtak, gir klagerett på avslag i saker om dokumentinnsyn (se offentlighetsloven § 9 tredje ledd og forvaltningsloven § 21 annet ledd). Klagen behandles av overordnet organ. Disse klagereglene gjelder så langt ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov, se § 1 i begge lovene. Unntaket fra de alminnelige klage-reglene i styreloven § 2 gjelder avgjørelser av «søknader om industrielt rettsvern». Denne ordlyden omfatter ikke saker om dokumentinnsyn. Bestemmelsen gjør dessuten bare unntak fra klagereglene i forvaltningsloven. Den nevner ikke offentlighetslovens klage-regler. I mangel av klare holdepunkter for noe annet antar departementet at avslag på innsyn i saker etter mønsterloven, kan påklages etter de alminnelige bestemmelsene i offentlighetsloven og forvaltningsloven, og at også selve klagebehandlingen reguleres av disse lovene. En konsekvens av dette synes å være at klageorganet er *Nærings- og handelsdepartementet* (overordnet organ), og ikke Patentstyrets annen avdeling.

For å bringe klarhet i spørsmålet bør det etter

Justisdepartementets oppfatning gå klart frem av designloven at avslag på dokumentinnsyn kan påklages. Departementet finner det mest hensiktsmessig at klager på avslag i saker om dokumentinnsyn behandles av samme organ som andre klagesaker etter designloven. Dette vil være enklest å forholde seg til for brukerne.

Departementet foreslår derfor at Patentstyrets annen avdeling skal være klageorgan også for første avdelings avgjørelser om dokumentinnsyn i saker etter designloven.

Den fjerde problemstillingen som skal tas opp her, gjelder klagefristen. Etter § 35 første ledd i lovutkastet i designutredningen må klage være kommet inn til Patentstyret innen to måneder etter at meldingen om avgjørelsen ble sendt til parten. Etter forvaltningsloven § 29 begynner ikke klagefristen å løpe før slik melding er *komet frem* til parten. Den private parten blir med andre ord ikke skadelidende som følge av forsinkelser i postgangen. Til gjengjeld er forvaltningslovens klagefrist i utgangspunktet vesentlig kortere enn etter designutredningen (tre uker).

Norsk forening for industriens patentingeniører uttalte under høringen at en klagefrist på to måneder kan være for kort. I uttalelsen heter det:

«De avgjørelser det her er tale om, sendes antagelig med vanlig brevpost og siden både eierskifter, navneendringer og adresseforandringer synes å skje stadig hyppigere, kan to måneder noen ganger være utilstrekkelig til at varslet når frem til rette vedkommende i tide.»

Departementet bemerker at klagefristen på to måneder tilsvarer gjeldende frist etter patentloven, varemerkeloven og mønsterloven. Reglene er foreslått videreført også i varemerkeutredningen II. Fristen er vesentlig lengre enn etter forvaltningslovens hovedregel. Dette burde være tilstrekkelig til å kompensere for at reglene om fristberegning er mindre gunstige for den private parten enn etter forvaltningsloven. At klagefristen begynner å løpe allerede når melding om avgjørelsen sendes fra Patentstyrets første avdeling, innebærer at den private parten kan forholde seg til brevdatoen ved beregningen av fristen. Dette gjør fristberegningen enkel og kan forebygge tvister om spørsmålet. Den som har oversett klagefristen uten å kunne klandres, kan i mange tilfeller få oppreisning etter § 50.

Departementet foreslår derfor ingen endringer i designutredningens regler om klagefrist.

Spørsmålet er så hvilken rolle Patentstyrets første avdeling bør ha ved behandlingen av klagesaker. Den alminnelige bestemmelsen i forvaltningsloven § 33 annet ledd fastsetter at første-

instansen skal gå gjennom saken på nytt når det har kommet inn en klage. Hvis førsteinstansen finner klagen begrunnet, kan den oppheve eller endre vedtaket. Denne bestemmelsen gjelder ikke for Patentstyret (se styreloven § 2), og noen tilsvarende regel finnes ikke i lovgivningen om industrielt rettsvern. Klager går direkte til Patentstyrets annen avdeling, uten noen forberedende behandling hos første avdeling. I designutredningen er problemstillingen ikke drøftet, og det er ikke foreslått endringer på dette punktet.

Etter departementets oppfatning vil det være hensiktsmessig å gi Patentstyrets første avdeling en viss kompetanse til å oppheve eller endre sitt eget vedtak på grunnlag av en klage. Kompetansen bør dekke tilfellene der det synes *klart* at det opprinnelige vedtaket er feil. Patentstyrets første avdeling vil med dette kunne sile unna en del opplagte saker for Patentstyrets annen avdeling. Ordningen kan føre til at enkle klagesaker blir raskere avgjort enn i dag. Den kan dessuten gi Patentstyrets annen avdeling mulighet til i større grad å konsentrere seg om de mer kompliserte og prinsipielle klagesakene. Dette kan bidra til kortere saksbehandlingstid i annen avdeling. En slik ordning vil iallfall et stykke på vei ivareta *Nærings- og handelsdepartementets* synspunkt om at Patentstyrets annen avdeling ikke bør belastes med «enkle» klagesaker, se ovenfor.

Etter å ha drøftet saken med Patentstyret, foreslår Justisdepartementet derfor at klagebehandlingen etter designloven legges nærmere opp mot forvaltningslovens system enn i dag. Etter § 38 i departementets lovforslag vil Patentstyrets første avdeling ha kompetanse til å treffe vedtak i klagesak, hvis den finner det klart at klagen er begrunnet. Det foreslås ikke at Patentstyret skal ha en *plikt* til å vurdere *alle* klager, slik ordningen er etter forvaltningsloven (se dens § 33 annet ledd). En slik to-instansbehandling av alle klager antas å være for ressurskrevende. Ordningen kan gå utover arbeidet med søknadsbehandling i første avdeling, og føre til at samlet saksbehandlingstid i en del klagesaker blir lengre enn i dag. Regelen i § 38 vil være særlig praktisk i klagesaker der vurderingstemaet er enkelt, f.eks. saker om gjenopptakelse og fornyelse av en registrering. Men den kan også anvendes i mer komplekse sakstyper der det synes å være gjort klare feil.

Også på en del andre punkter foreslås det en tilnærming til forvaltningslovens klageregler. Det foreslås bl.a. en uttrykkelig lovfesting av at Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen, se til sammenlikning forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum. Patentstyret kan med

dette 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. Bestemmelsen går lenger enn styreloven § 5 annet ledd, som sier at Patentstyrets annen avdeling ikke er bundet til de «kjensgjerningene» som forelå ved førsteinstansbehandlingen.

Et prinsipp om at Patentstyret kan ta opp forhold utenfor partens anførsler, er også foreslått lovfestet for saker om administrativ overprøving. Det vises til proposisjonen kapittel 10.4.7.

11.2 Omgjøring av eget tiltak

11.2.1 Gjeldende rett

Styreloven § 2 første ledd fjerde punktum bestemmer som nevnt at forvaltningsloven kapittel VI ikke gjelder for Patentstyrets vedtak. Forvaltningsloven § 35 om omgjøring av eget tiltak kan derfor ikke anvendes av Patentstyret. Ettersom heller ikke mønsterloven inneholder slike omgjøringsregler, er det antatt at Patentstyret ikke har kompetanse til å oppheve vedtak om designregistreringer på eget initiativ.

Ved en lovendring i 1995 fikk Patentstyret en begrenset adgang til å omgjøre avgjørelser om *varemerkerregistreringer* av eget tiltak. I forarbeidene ble forslaget begrunnet slik (varemerkeutredningen I kapittel 6 e, inntatt i Ot.prp. nr. 59 (1994–95)):

«Når et betydelig antall registreringsøknader skal behandles og avgjøres under tidspress, er det vanskelig helt å gardere seg mot at det skjer rene feilregistreringer. Full sikring mot dette ville kreve behandlingsrutiner som ville kunne innebære vesentlig nedsettelse av effektiviteten i søknadsbehandlingen.

Feil her vil kunne være av to hovedtyper. Den ene typen, som man kanskje kan betegne som *vurderingsfeil*, består i en uriktig vurdering av merkets registrerbarhet, f.eks. av dets distinktivitet eller av dets distanse til et vernet kjennetegn med eldre rett. Når registrering skjer som følge av en slik feil, bør ordningen – som nå – være at merket blir stående i registret inntil registreringen er kjent ugyldig ved dom (eller bortfaller av annen opphørsgrunn).

Den andre typen feil utgjøres av rene glipp eller inkurier. Det kan hende at et merke ved en feil er blitt registrert med en mer omfattende varefortegnelse enn den søkeren hadde inngitt, at det er blitt registrert uten en disclaimer som Styret har funnet nødvendig og som søkeren har erklært å ville akseptere, eller det kan ved en misforståelse ha vært lagt til grunn at det fo-

religger et samtykke fra innehaveren av en eldre, stengende kjennetegnsrett, etc. I slike tilfelle bør det kunne finnes en enklere måte å rette opp feilen på, enn gjennom ugyldighetssøksmål for Oslo tingrett. Selv om det etter alt å dømme ikke er noen hyppig forekommende situasjon at slike feilregistreringer skjer, bør det innføres regler om at *åpenbare feil* kan rettes administrativt.»

Etter forarbeidene til endringsbestemmelsene i varemerkeloven er det altså bare åpenbare feil i form av rene glipp og inkurier som Patentstyret kan rette opp av eget tiltak, se varemerkeloven § 21 c, jf. § 23 a siste ledd og § 24 siste punktum. Fristen for retting er tre måneder fra registreringsdagen. Patentstyret har også en viss omgjøringsadgang i tilfeller der det etter registreringen innkommer en søknad som har bedre prioritet fordi en tilsvarende søknad er innlevert i en annen stat på et tidligere tidspunkt, se varemerkeloven § 21 b første ledd og prioritetsreglene i §§ 18 og 30.

11.2.2 Designutredningen

I designutredningen er det foreslått innført liknende bestemmelser om omgjøring på designområdet (§ 32 første ledd i lovutkastet). Patentstyret vil etter forslaget få adgang til av eget tiltak å oppheve helt eller delvis en registrering av en design, en fornyelse av en design eller en endring av registreringen, forutsatt at registreringen er skjedd ved en åpenbar feil. Oppheving må skje innen tre måneder etter registreringstidspunktet.

Adgangen til oppheving av eget tiltak skal være mer omfattende hvis designen har vært underlagt en frivillig nyhetsgranskning. I så fall kan registreringen oppheves av Patentstyret hvis det etter registreringen viser seg at det finnes en bedre prioritert nasjonal søknad, eller en internasjonal registrering med bedre prioritet. Det skal ikke gjelde noen bestemt frist for oppheving på slikt grunnlag.

Patentstyret foreslår dessuten en viss utvidelse av adgangen til omgjøring sammenliknet med reglene i gjeldende varemerkelov. Også *andre noteringer* i designregistret enn de nevnte, skal kunne rettes innen fristen på tre måneder hvis de har skjedd ved en åpenbar feil. Bestemmelsen omfatter f.eks. tilfeller der en lisens er blitt anmerket på feil registrering. I varemerkeutredningen II er det foreslått en tilsvarende utvidelse av omgjøringsadgangen på varemerkeområdet.

11.2.3 Departementets vurderinger

Departementet er enig i at Patentstyret bør ha en viss adgang til å omgjøre avgjørelser av eget tiltak.

Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot dette.

Forslaget i designutredningen er likevel bare delvis videreført i proposisjonen. Departementet har ikke tatt med bestemmelser som gir Patentstyret kompetanse til å oppheve registreringen av en nyhetsgransket design hvis det i ettertid viser seg at den kolliderer med en bedre prioritert søknad eller internasjonal registrering. Dette forslaget i designutredningen bygger på en forutsetning om at

hinder for designrett som oppdages under en frivillig nyhetsgranskning, skal føre til at søknaden avslås. I forlengelsen av dette kan det virke naturlig å gi Patentstyret en viss adgang til å oppheve granskede registreringer når mothold oppdages senere. Ettersom departementet har foreslått at frivillige nyhetsgranskninger ikke skal kunne føre til avslag (se kapittel 9.4.3 ovenfor), faller grunnlaget for disse bestemmelsene bort.

Det vises ellers til spesialmerknadene til § 33.

12 Verneting

12.1 Gjeldende rett

Mønsterloven § 41 gjør Oslo tingrett til tvungent verneting i en rekke saker etter mønsterloven. Dette betyr at søksmål i tvister som er omfattet av bestemmelsen, alltid skal anlegges for Oslo tingrett. Vernetingsregelen skal sikre en mest mulig ensartet behandling av saker som krever en spesiell sakkunnskap.

Vernetingsregelen i § 41 omfatter for det første søksmål om overføring av en søknad eller registrering (første ledd nr. 1 og 3). For det annet omfatter bestemmelsen søksmål mot avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling om å avslå en søknad eller oppheve en registrering, eller om å opprettholde en slik avgjørelse fra første avdeling (første ledd nr. 2). Den omfatter for det tredje saker om registrerers gyldighet (første ledd nr. 3). Mønsterloven § 41 annet ledd bestemmer at Oslo tingrett er tvungent verneting i alle saker mot søkere eller designhavere som ikke har bopel i Norge.

Patentloven § 63 og varemerkeloven § 42 inneholder liknende vernetingsregler for henholdsvis patent- og varemerkesaker.

Saker om inngrep i designregistreringer behandles etter de alminnelige vernetingsreglene, selv om også disse sakene kan kreve en spesiell sakkunnskap. Bakgrunnen er blant annet at man ønsket å ha de samme vernetingsreglene for erstatningskrav i sivile saker som i straffesaker. Det kunne dessuten være tungvint for personer som var bostatt andre steder i landet å reise inngrepssøksmål for Oslo tingrett.

Vernetingsregelen i § 41 første ledd omfatter ikke sakstyper der behovet for spesialkunnskap er mindre. Som eksempel kan nevnes saker om gjenopptakelse av en søknad.

12.2 Designutredningen

Designutredningen inneholder en regel om tvungent verneting i lovutkastet § 42. Omfanget av vernetingsregelen er utvidet, slik at alle søksmål mot klageavgjørelser i Patentstyrets annen avdeling må anlegges for Oslo tingrett. Ut fra merknadene til bestemmelsen synes siktemålet med utvidelsen å væ-

re å sikre søksmålsadgang mot annen avdelings avgjørelser. Søksmålsadgangen følger imidlertid av andre bestemmelser (§ 35 annet ledd i lovutkastet i designutredningen og § 39 annet ledd i lovutkastet i proposisjonen her). Formålet med vernetingsregelen er bare å fastsette hvilken domstol som er kompetent til å behandle visse typer saker. Varemerkeutredningen II foreslår en tilsvarende utvidelse av vernetingsregelen på varemerkeområdet (lovutkastet § 63). I denne utredningen er utvidelsen begrunnet med at det er en klar fordel at de aktuelle sakene behandles av en domstol som har erfaring med immaterialrettslige spørsmål. Utrederne fremhever særlig saker om prøving av avvisning av nasjonale og internasjonale søknader, og domstolprøving av avslag på krav om at en internasjonal søknad skal ha virkning her i landet. De påpeker at det ikke er like sterke grunner til å la regelen om tvungent verneting omfatte f.eks. saker om gjenopptakelse av en søknad eller om oppreisning mot oversittelse av en frist, men anfører at det også her vil være klart fordelaktig om sakene legges til en domstol som er fortrolig med rettsområdet. Ettersom Oslo tingrett vil være tvungent verneting for de fleste andre søksmål som berører varemerkeregistret, mener utrederne at det ikke er tilstrekkelig grunn til å unnta disse søksmålene, som neppe vil være mange.

12.3 Departementets vurderinger

Departementet er enig i at det kan synes hensiktsmessig at alle søksmål mot avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling i klagesaker behandles ved én domstol. Dette vil legge til rette for en enhetlig praksis på et rettsområde som reiser en god del særegne problemstillinger. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger verken mot vernetingsregelen i designutredningen, eller mot det tilsvarende forslaget i varemerkeutredningen II. Departementet understreker at både straffesaker og saker mellom private om inngrep i designrettigheter fortsatt vil følge alminnelige vernetingsregler.

Departementet ser derfor ingen særlige betenkeligheter ved forslaget og har videreført det i proposisjonen her.

13 Overgangsbestemmelser

Loven bør settes i kraft raskt, ettersom fristen for gjennomføring av direktivet løp ut 28. oktober 2001.

Etter departementets oppfatning bør utgangspunktet være at designloven får anvendelse også på søknader som er levert inn før lovens ikrafttredelse, og for design som blir registrert på grunnlag av slike søknader. Dette utgangspunktet tilsvarer den løsningen som er vedtatt eller foreslått i de andre nordiske landene. Forslaget harmonerer med direktivet artikkel 2 nr. 1 bokstav a, som fastsetter at direktivet ikke bare skal gjelde for søknader som er innlevert i samsvar med direktivet, men også for registreringer i EØS-statene.

Ettersom fristen for gjennomføring av direktivet har løpt ut, er det behov for overgangsregler som hindrer at søkere taper på fristoverskridelsen. Ved utformingen av overgangsreglene er det lagt vekt på å oppnå stor grad av rettsenhet med Sverige og Finland på dette punktet. Danmark og Island gjennomførte direktivet innen fristen og har derfor ikke hatt behov for særlige overgangsregler her.

Designloven kapittel 1 oppstiller vilkår for designrett og regulerer designrettens innhold og omfang. Bestemmelsene i kapitlet gjør flere unntak fra kravet om at designen må være ny, enn dagens mønsterlov. Disse bestemmelsene er gunstigere for søkerne enn reglene i mønsterloven. Også designrettens innhold og omfang utvides noe sammenliknet med gjeldende rett. Utgangspunktet bør derfor være at kapittel 1 får anvendelse på søknader som er levert inn før loven trådte i kraft.

En slik «tilbakevirkning» kan ramme eventuelle tredjepersoner som før ikrafttredelsen har begynt å utnytte designen på en måte som er forenlig med dagens regler. Direktivet artikkel 12 nr. 2 fastsetter imidlertid at direktivet ikke kan påberopes for å hindre bruk som ble påbegynt før bestemmelser til gjennomføring av direktivet trådte i kraft. Departementet har tatt inn regler om dette i lovforslaget. Bestemmelsene antas å få liten praktisk betydning.

Noen få bestemmelser i kapittel 1 kan være til ulempe for søkerne sammenliknet med mønsterloven. Dette gjelder for det første § 4, som oppstiller tilleggsvilkår for å oppnå designrett til bestanddeler

av sammensatte produkter. Det gjelder for det annet § 8. Etter denne bestemmelsen kan det ikke oppnås beskyttelse for design som utelukkende er bestemt av teknisk funksjon samt tekniske sammenkoblingsmekanismer osv. Mønsterloven inneholder ingen tilsvarende bestemmelser. Departementet foreslår at disse bestemmelsene ikke skal gis anvendelse for søknader som er innlevert før loven trådte i kraft.

Heller ikke reglene om formkrav til søknader og om søknadsbehandlingen mv. i kapittel 2 og 3 bør gjelde for søknader som er innlevert før loven trådte i kraft. Når søknadene er innlevert på grunnlag av mønsterlovens bestemmelser, bør denne lovens bestemmelser om formkrav og fremgangsmåte følges.

Det nye systemet for administrativ overprøving etter loven kapittel 5 har sammenheng med forslaget om å sløyfe den obligatoriske nyhetsgranskningen. Det er ikke det samme behovet for en enkel overprøvningsmåte av design som har blitt nyhetsgransket. Muligheten for administrativ overprøving gjør dessuten designhaverens rettsstilling mindre trygg enn før. Er innsigelsesperioden etter mønsterloven utløpt, taler hensynet til designhaverens innrettelse for at registreringene bare bør kunne angripes ved søksmål. Det bør videre unngås at de nye ugyldighetsgrunnene som innføres med designloven (§§ 4 og 8), fører til oppheving av registreringer som var gyldige etter mønsterloven. Departementet foreslår derfor at designregistreringer som er gjort etter bestemmelsene i mønsterloven, ikke skal være omfattet av kapittel 5 om overprøving og ugyldighet mv. Løsningen bygger på direktivet artikkel 11 nr. 8, som slår fast at nasjonale ugyldighetsregler som gjaldt før direktivet ble gjennomført, kan gis anvendelse på registreringer som er basert på søknader innlevert før gjennomføringstidspunktet.

Heller ikke de nye bestemmelsene om klage og domstolkontroll i kapittel 6 bør gis anvendelse på avgjørelser som er truffet på grunnlag av mønsterloven.

14 Andre lovendringer

14.1 Oversikt

I dette kapitlet omtales forslag til diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern som ikke har sammenheng med designloven. Endringene gjelder for det første patentloven § 8 fjerde ledd, som fastsetter at den som søker om patent uten å være oppfinneren, skal dokumentere («godtgjøre») sin rett til oppfinnelsen. Denne dokumentasjonsplikten foreslås endret slik at søkeren kan nøye seg med å legge frem en ensidig erklæring om retten til oppfinnelsen. Det foreslås for det annet endringer i patentloven og varemerkeloven som åpner for at avgifter til Patentstyret kan faktureres, i stedet for at de skal betales innen fristen for fremsettelse av ulike begjæringer. For det tredje foreslås det at diverse småavgifter etter varemerkeloven fjernes. Den fjerde endringen går ut på at reglene om nasjonale og internasjonale varemerkesaker harmoniseres når det gjelder adgangen til henleggelse og gjenoptakelse. Formålet med endringene er å gjøre regelverket enklere og mer brukervennlig.

Justisdepartementet sendte endringsforslagene på høring 18. februar 2002 med høringsfrist 2. april 2002. Høringsnotatet om endring av patentloven § 8 var utarbeidet av Justisdepartementet, mens høringsnotatet om de øvrige endringsforslagene var utarbeidet av Patentstyret. Høringsnotatene ble sendt til følgende adressater:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Actio Lassen
Den Norske Advokatforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Håmsø patentbyrå
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norsk oppfinnerforening
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Patentkontoret Curo

Den femte lovendringen gjelder lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern § 5 første ledd, som omhandler sammensetningen av Patentstyrets annen avdeling ved klagesaksbehandling. Det foreslås at denne bestemmelsen endres slik at det ikke lenger er nødvendig at fem personer deltar i behandlingen av alle typer klagesaker etter lovgivningen om industrielt rettsvern (patentloven, varemerkeloven, planteforedlerrettsloven og mønsterloven/designloven). Endringsforslaget ble sendt på høring av Patentstyret 12. april 2002 med høringsfrist 3. mai 2002 til følgende adressater:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Regjeringsadvokaten
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Den Norske Advokatforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norsk oppfinnerforening
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon

Høringsinstansenes synspunkter er omtalt under de enkelte emnene.

14.2 Patentsøknader innlevert av andre enn oppfinneren

14.2.1 Gjeldende rett

Patentloven § 8 inneholder bestemmelser om patentsøknaden og innleveringen av denne. Fjerde ledd lyder:

«I søknaden skal oppfinnerens navn angis. Søkes patent av en annen enn oppfinneren, skal søkeren godtgjøre sin rett til oppfinnelsen.»

Er patent søkt av en annen enn oppfinneren, må søkeren altså legge frem dokumentasjon for sin rett til oppfinnelsen. Slik dokumentasjon kan f.eks. væ-

re en overdragelseserklæring som er undertegnet av oppfinneren.

Plikten til godtgjøring etter patentloven § 8 fjerde ledd gjelder ikke bare ved nasjonale søknader om patent her i landet. Den gjelder også ved internasjonale patentsøknader som er innlevert etter reglene i patentloven kapittel 3, og som omfatter Norge. Dette følger av henvisningen i patentloven § 33 første ledd første punktum til patentloven kapittel 2.

14.2.2 Høringsnotatet

I Justisdepartementets høringsnotat ble plikten etter patentloven § 8 fjerde ledd til å dokumentere sin rett til oppfinnelsen i tilfeller der søkeren er en annen enn oppfinneren, foreslått erstattet med en plikt til å legge frem en ensidig erklæring om denne retten. Etter forslaget skulle dokumentasjon for retten bare kunne kreves hvis Patentstyret finner grunn til å tvile på at søkeren har retten til oppfinnelsen. Patentstyret skulle på den annen side ha en forskriftsbestemt plikt til å sende søkerens erklæring til den som er oppgitt som oppfinner. Med en slik foreleggelsesplikt vil en oppfinner som er uenig i at søkeren har rett til oppfinnelsen, selv kunne forfølge saken overfor Patentstyret eller domstolene.

Formålet med endringsforslaget var å harmonisere norsk rett med reglene om internasjonale patentsøknader i patentsamarbeidskonvensjonen (konvensjon 19. juni 1970 om patentsamarbeid (PCT)), som patentloven kapittel 3 med forskrifter bygger på. Det ble også vist til at Danmark og Sverige forbereder liknende lovendringer.

Om forholdet til patentsamarbeidskonvensjonen er det bl.a. uttalt følgende i høringsnotatet:

«Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) ble vedtatt i Washington 19. juni 1970 og administreres av Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO). Norge er blant de om lag 100 statene som har sluttet seg til konvensjonen. Den er gjennomført i norsk rett gjennom patentloven kapittel 3 med forskrifter.

PCT etablerer et system for internasjonale patentsøknader. Konvensjonen gjør det mulig å levere inn én patentsøknad som omfatter flere stater (internasjonal patentsøknad), i stedet for separate søknader til de enkelte statene (nasjonal søknad). Konvensjonen gjelder den forberedende behandlingen av internasjonale patentsøknader. Det er nasjonale patentmyndigheter som avgjør om det kan gis patent i de enkelte statene. Avgjørelsen treffes på grunnlag av nasjonal rett.

PCT har bestemmelser om hvilke opplys-

ninger internasjonale patentsøknader skal inneholde. Den åpner til en viss grad for at nasjonal lovgivning pålegger søkeren å gi den nasjonale patentmyndigheten bestemte tilleggsopplysninger. Etter PCT artikkel 27 nr. 2 (ii) er konvensjonen ikke til hinder for å pålegge søkeren å innlevere «dokumenter som ikke inngår i den internasjonale søknad men som utgjør bevis vedrørende påstander som er gjort eller erklæringer som er gitt i søknaden». I det supplerende regelverket til PCT (PCT regel 51 bis nr. 1 bokstav a) var denne bestemmelsene tidligere presisert slik at de utpekte statene bl.a. kunne kreve dokumentasjon for påstander om at retten til en oppfinnelse eller søknad var overdratt. Statene kunne herunder kreve at den som søkte om patent uten å være oppfinneren, dokumenterte sin rett til oppfinnelsen.

På et møte i PCT-forsamlingen 13. til 17. mars 2000 ble det vedtatt endringer i PCT-reglene for å harmonisere regelverket med patentlovtraktaten (PLT) 1. juni 2000, som også hører under WIPO. Endringene i PCT-reglene trådte i kraft i mars 2001 og er bindende for Norge. Hvilke tilleggsopplysninger de utpekte statene i dag kan kreve fra den internasjonale søkeren, følger av regel 51 bis, jf. regel 4 nr. 17. Den relevante delen av regel 51 bis nr. 1 bokstav a lyder nå:

«(a) På de vilkårene som følger av regel 51 bis nr. 2, kan den nasjonale lovgivningen som anvendes av den utpekte myndigheten, i samsvar med artikkel 27 pålegge søkeren å innlevere [...]

(ii) ethvert dokument om søkerens rett til å søke om eller bli meddelt patent,

(iii) ethvert dokument om søkerens rett til å kreve prioritet etter en tidligere søknad når søkeren er en annen enn den som innleverte den tidligere søknaden, eller når søkerens navn er endret siden den dagen da den tidligere søknaden ble innlevert, [...].»

Den relevante delen av regel 51 bis nr. 2 bokstav a lyder:

«Hvis nasjonal lovgivning ikke krever at nasjonale søknader skal være innlevert av oppfinneren, skal den utpekte myndigheten ikke – med mindre den har rimelig grunn til å tvile på de aktuelle opplysningene eller erklæringene – kreve dokumenter eller bevis [...]

(ii) knyttet til søkerens rett på den internasjonale søknadsdagen til å søke om og bli meddelt patent (regel 51 bis nr. 1 bokstav a (ii)), hvis en erklæring om dette forholdet er vedlagt søknadsskrivet eller er sendt direkte til den utpekte myndigheten i samsvar med regel 4.17 (ii);

(iii) knyttet til søkerens rett på den internasjonale søknadsdagen til å kreve prioritet etter

en tidligere søknad (regel 51 bis nr. 1 bokstav a (iii)), hvis en erklæring om dette forholdet er vedlagt søknadsskrivet eller er sendt direkte til den utpekte myndigheten i samsvar med regel 4.17 (iii).»

Den relevante delen av regel 4.17 lyder:

«Søknadsskrivet kan, av hensyn til den nasjonale lovgivningen i en eller flere utpekte stater, inneholde en eller flere av følgende erklæringer, utformet i samsvar med de administrative instruksene: [...]

(ii) en erklæring om søkerens rett på den internasjonale søknadsdagen til å søke om og bli meddelt patent, som nevnt i regel 51 bis nr. 1 bokstav a (ii);

(iii) en erklæring om søkerens rett på den internasjonale søknadsdagen til å kreve prioritet etter en tidligere søknad, som nevnt i regel 51 bis nr. 1 bokstav a (iii); [...].»

Sett i sammenheng innebærer disse reglene at det som hovedregel ikke lenger kan kreves dokumentasjon for retten til oppfinnelsen når søkeren er en annen enn oppfinneren. Det kan som utgangspunkt heller ikke kreves dokumentasjon for retten til å be om prioritet etter en tidligere søknad som er innlevert av en annen eller sammen med en annen. Som hovedregel kan statene bare kreve at søkeren legger ved en ensidig erklæring om at han eller hun har rett til oppfinnelsen, eller rett til å påberope seg en tidligere søknad som grunnlag for prioritet.

Dokumentasjon i form av et overdragelsesdokument e.l. kan likevel kreves hvis nasjonale patentmyndigheter har rimelig grunn til tvil på at søkeren er berettiget til oppfinnelsen, eller til å kreve prioritet.»

Om forholdet til norsk rett heter det blant annet:

«Endringene i PCT innebærer at patentloven § 8 fjerde ledd, jf. § 33 første ledd første punktum, om plikten til å dokumentere retten til oppfinnelsen i patentsøknaden, må justeres for å bringe bestemmelsene i samsvar med Norges forpliktelser etter traktaten, se PCT regel 51 bis nr. 2 bokstav a (ii), jf. regel 4.17 (ii). Det må gjøres tilsvarende endringer i patentforskriften § 2 tredje ledd, jf. forskriften § 63.

Det er heller ikke forenlig med PCT å kreve at den som søker med prioritet etter en tidligere søknad som er innlevert av flere, må dokumentere sin rett til dette, se patentbestemmelsene § 17–10. Det vises til PCT regel 51 bis nr. 2 bokstav a (iii), jf. regel 4.17 (iii).

PCT regulerer bare internasjonale patentsøknader. Endringene i PCT gjør det derfor ikke nødvendig å endre reglene om dokumentasjonsplikt ved innlevering av nasjonale søknader.

Departementet antar imidlertid at det vil være en fordel for brukerne om reglene på dette punktet er de samme ved nasjonale og internasjonale søknader. Like regler vil kunne lette oversikten og hindre misforståelser.

Departementet foreslår derfor at reglene om dokumentasjonsplikt endres med virkning for både nasjonale og internasjonale patentsøknader. Patentloven § 8 fjerde ledd foreslås endret slik at det i tilfeller der patent er søkt av en annen enn oppfinneren, som hovedregel skal være tilstrekkelig at søkeren legger frem en ensidig erklæring om at vedkommende har rett til oppfinnelsen. Det foreslås at Patentstyret likevel skal kunne kreve dokumentasjon fra søkeren i samsvar med dagens regel hvis Patentstyret finner grunn til å tvile på at søkeren er berettiget til oppfinnelsen. [...]

Departementet kan ikke se at PCT er til hinder for å bestemme at Patentstyret rutinemessig skal legge søkerens erklæring frem for oppfinneren. Dette er løsningen ved patentsøknader etter den europeiske patentkonvensjonen 5. oktober 1973 (EPC, se regel 17 i det supplerende regelverket («implementing regulations») til konvensjonen). Med en slik foreleggelsesplikt vil en oppfinner som er uenig i at søkeren har rett til oppfinnelsen, selv kunne forfølge saken overfor Patentstyret eller domstolene – f.eks. ved å kreve søknaden overført til seg etter patentloven § 18.

For å beskytte oppfinnerens interesser foreslår departementet derfor en bestemmelse i patentforskriften § 2 tredje ledd som pålegger Patentstyret å sende en kopi til oppfinneren av erklæringen om retten til oppfinnelsen.»

14.2.3 Høringsinstansenes syn

Få høringsinstanser har hatt kommentarer til forslaget om å oppheve søkerens plikt til å dokumentere sin rett til oppfinnelsen. *Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Finansdepartementet, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Konkurransetilsynet, Kultur- og kirkedepartementet, Landsorganisasjonen i Norge, Regjeringsadvokaten og Utenriksdepartementet* uttaler at de ikke har merknader. *Den Norske Advokatforening* er enig i at endringen ikke bare bør gjennomføres for internasjonale søknader, men også for nasjonale søknader. Ellers har foreningen ingen merknader. *Nærings- og handelsdepartementet* støtter endringsforslaget.

Næringslivets Hovedorganisasjon er positiv til forslaget om at Patentstyret skal varsle oppfinneren om at en annen har søkt om patent:

«NHO er enig med departementets forslag om at Patentstyret i slike tilfeller skal sende oppfinneren en kopi av søkers ensidige erklæring om

retten til oppfinnelsen. Dette vil bidra til å balansere forholdet mellom oppfinner og søker.»

Patentstyret mener for sin del at Patentstyrets plikt til å varsle søkeren, bare bør gjelde for første-gangssøknader, det vil si søknader som innleveres til Patentstyret uten at det påberopes prioritet etter en tidligere innlevert søknad. I høringsuttalelsen heter det:

«Det foreslås at Patentstyret rutinemessig skal fremlegge søkers erklæring om at vedkommende har rett til å søke patent, for de oppfinnere som er oppgitt i søknaden.

Det er et patenterbarhetsvilkår at den som søker patent er berettiget til oppfinnelsen. Dagens ordning med krav til overdragelseserklæring fra oppfinner til søker, ble innført for å ivareta oppfinnernes rettigheter, da det i henhold til PL § 1 er «den som har gjort en oppfinnelse ... [som] har rett til ... å få patent på oppfinnelsen ...». Det kan imidlertid gjøres oppmerksom på at det i dag er svært få saker der det oppstår rettighetskonflikter mellom oppfinnere og søker, det vil si tilfeller der oppfinnere nekter å undertegne på en overdragelseserklæring fordi de bestrider at søker er berettiget.

Patentstyret mottar i underkant av 7000 patentsøknader i året. Gjennomsnittlig er det oppført 2–3 oppfinnere i hver søknad. Dette tilsier, etter Justisdepartementets forslag, ca. 20.000 utgående skriv fra Patentstyret til oppførte oppfinnere rundt om i hele verden. En slik mengde må anses som en ikke ubetydelig administrativ og kostnadmessig byrde for Patentstyret.

Patentstyret ber Justisdepartementet overveie en begrensning i plikten til å oversende søkers erklæring til oppførte oppfinnere, til å omfatte førstesøknader, det vil si patentsøknader innlevert i Norge uten søknadsprioritet. Antallet førstesøknader i Norge er i størrelsesorden 1.200 årlig. De fleste søknader med prioritet er internasjonale søknader, som er gransket ved Det europeiske patentverket (EPO). EPO varsler rutinemessig søknadens oppfinnere om at de er oppført i søknaden. Det skulle derfor, i hvert fall for disse søknaders vedkommende, være unødvendig å varsle igjen.»

Den eneste høringsinstansen som er kritisk til forslaget om å oppheve søkerens plikt til å dokumentere retten til oppfinnelsen, er *Statens veiledningskontor for oppfinnere*. I høringsuttalelsen heter det:

«Når det gjelder endringen i patentlovens § 8 fjerde ledd, mener vi at den foreslåtte endringen vil kunne være uheldig. Dette kan føre til at det blir søkt om patenter av selskap som ikke har rettigheter til produktet, men spekulerer i

at de har større ressurser tilgjengelig enn den opprinnelige oppfinneren. Dette kan føre til at større aktører kjører over små da de har lite midler til å gå til rettssak på bakgrunn av en tvist om rettigheter til en oppfinnelse. Vi mener derfor at dagens system hvor det kreves en dokumentasjonsplikt ville være bedre enn det foreslåtte.»

14.2.4 Departementets vurderinger

Departementet fastholder sitt forslag om å erstatte søkerens plikt til å dokumentere sin rett til oppfinnelsen, med en plikt til å gi en ensidig erklæring om denne retten. En slik endring vil tilpasse norsk rett til endringene i patentsamarbeidskonvensjonen, som Norge er bundet av. Den vil dessuten legge til rette for nordisk rettsenhet, ettersom liknende endringer er under forberedelse i andre nordiske land.

Statens veiledningskontor for oppfinnere frykter at en oppheving av dokumentasjonsplikten vil føre til at ressurssterke selskaper i større grad enn tidligere skaffer seg patent på oppfinnelser som er gjort av andre. Departementet antar for sin del at faren for misbruk ikke vil bli vesentlig større enn før. Formkravet kan hevdes å være unødvendig kompliserende, fordi dokumentasjon skal innleveres også i tilfeller der det ikke er noen uenighet om rettighetsforholdet, og før det er avklart om oppfinnelsen kan patenteres. En oppheving av dokumentasjonskravet vil forenkle søknadsprosedyren og være til fordel for søkerne.

Etter lovforslaget kan Patentstyret kreve dokumentasjon fra søkeren hvis det finner grunn til å tvile på at søkeren er berettiget til oppfinnelsen. Departementet har dessuten foreslått å forskriftsfeste at Patentstyret skal varsle oppfinneren om søknaden. Varslet vil gi en oppfinner som mener at søkeren ikke har retten til oppfinnelsen, en mulighet til å be om overføring av søknaden etter patentloven §§ 17 og 18, eller overføring av det meddelte patentet gjennom innsigelsesprosedyren i §§ 24 og 25. Det er også mulig å reise søksmål om overføring for domstolene. Departementet mener at disse reglene er tilstrekkelig til å ivareta oppfinnerens interesser. En fordel med forslaget er at spørsmålet om dokumentasjon for retten til oppfinnelsen bare kommer opp når det er uenighet eller tvil om rettighetsforholdet.

Under høringen uttalte *Patentstyret* at en eventuell forskriftsbestemt plikt til å varsle oppfinneren om søknaden, bare bør gjelde ved førstegangssøknader, og ikke ved søknader som bygger på en eldre nasjonal eller internasjonal søknad. Departemen-

tet er enig i dette og viser til Patentstyrets begrunnelse.

14.3 Endring av bestemmelser om avgifter mv.

14.3.1 Høringsnotatet

Etter patentloven og varemerkeloven skal en del avgifter knyttet til søknader og registreringer være betalt innen fristen for fremsettelse av ulike begjæringer. For eksempel må klageavgiften etter patentloven § 27 første ledd være betalt innen klagefristen på to måneder. Hvis ikke blir klagen avvist. Patentstyret er i ferd med å legge om til elektronisk saksbehandling. I dette systemet er det meningen at de fleste avgifter skal kunne betales i ettertid på grunnlag av faktura. En forutsetning for å innføre en faktureringsordning, er at loven er nøytral når det gjelder fremgangsmåten og tidspunktet for innbetaling av avgiftene. I Patentstyrets høringsnotat som ble sendt ut 18. februar 2002, foreslo Patentstyret derfor at bestemmelser i regelverket på patent- og varemerkeområdet som hindrer fakturering, ble omformulert. Eksempelvis ble bestemmelser som krever at en begjæring «skal være ledsaget av fastsatt avgift», foreslått erstattet med en regel om at «det skal betales fastsatt avgift» eller liknende. Endringsforslagene ville ifølge Patentstyret skape et mer fleksibelt betalingssystem og være til fordel for de private partene.

Patentstyret foreslo dessuten at enkelte småavgifter etter varemerkeloven ble fjernet. Dette gjaldt avgiften på 300 kroner for anmerkninger i varemerkeregistret av overdragelser og lisenser samt endring av innehaverens navn eller fullmektigforhold, se varemerkeloven § 33 første ledd, § 34 tredje ledd og § 61 annet ledd. Det skulle heller ikke koste penger å be Patentstyret om å forlenge ulike frister, se den nåværende bestemmelsen i varemerkeloven § 61 tredje ledd. Patentstyret viste til at verken patentloven eller utkastet til designlov har avgiftsbestemmelser for slike tilfeller.

Patentstyret foreslo videre en endring i varemerkeloven § 50 tredje ledd. Bestemmelsen fastsetter i dag at en internasjonal varemerkeholder som lider rettstap for oversittelse av frister i perioden fra Patentstyret får melding fra WIPO med krav fra varemerkeholderen om at registreringen skal gjelde i Norge, og fram til saken er endelig avgjort av Patentstyret, kan gis oppreisning etter bestemmelsen for nasjonale søknader i varemerkeloven § 60. Patentstyret foreslo at også bestemmelsene om henleggelse og gjenopptakelse av søknader i § 19 tred-

je og fjerde ledd skulle gis tilsvarende anvendelse på internasjonale registreringer. Patentstyret begrunnet forslaget med at reglene om nasjonale og internasjonale varemerkesaker bør være mest mulig like, blant annet for å legge til rette for innføring av elektronisk saksbehandling i Patentstyret.

14.3.2 Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Finansdepartementet, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Konkurransetilsynet, Kultur- og kirkedepartementet, Landsorganisasjonen i Norge, Regjeringsadvokaten og Utenriksdepartementet uttaler at de ikke har merknader til Patentstyrets forslag om å fjerne småavgifter og å legge til rette for fakturering og elektronisk saksbehandling.

Næringslivets Hovedorganisasjon støtter forslagene og uttaler:

«Innføring av fakturering av avgifter til Patentstyret støttes av NHO, og derfor naturlig nok også de tilpasninger som foreslås for å muliggjøre denne nye måten å innkreve avgifter på. Etter dagens ordning vil en frist anses oversittet dersom en ved begjæring om handling etter lovene om industrielt rettsvern glemmer å samtidig foreta betaling av avgiften innen fristen, for eksempel ved å vedlegge sjekk. Dette selv om erklæringen i seg selv er korrekt utformet og innkommet i tide. Dette vil naturligvis lett virke urimelig. Overgangen til fakturering og de endringer som da må gjøres i lovverket, vil endre på dette, noe NHO anser som positivt.

NHO støtter også fjerningen av visse mindre avgifter etter varemerkeloven [...].»

Også *Nærings- og handelsdepartementet* stiller seg positivt til forslagene. *Den Norske Advokatforening* uttaler:

«Advokatforeningen er helt enig i at reglene, så vel i patentloven som i varemerkeloven med tilhørende forskrifter, må utformes slik at avgifter kan håndteres på en praktisk måte, og at etterfølgende fakturering kan brukes der det er hensiktsmessig.»

Advokatforeningen mener imidlertid at det ikke er nødvendig å endre enkeltbestemmelsene om avgiftsbetaling for å innføre fakturering:

«Når det gjelder forslaget til endringer i patentloven, mener Advokatforeningen at man har tilstrekkelig hjemmel for å fastsette regler om dette i patentloven § 68. Patentstyret mener, så vidt det forstås, at denne bestemmelsen ikke gir tilstrekkelig hjemmel for etterbetaling i alle til-

feller. Det synes da som en god løsning å foreta en endring i § 68 slik at det kommer klart frem at Kongen kan gi forskrifter om når og hvordan de avgifter som følger av loven og forskrifter til loven skal betales. Det vil på en generell og enkel måte løse problemet, samtidig som det åpner for en enkel måte å justere regelverket om betaling på, når det av praktiske grunner blir nødvendig.»

Etter departementets oppfatning indikerer ordlyden i flere av lovbestemmelsene at avgifter ikke kan betales etterskuddsvis. Departementet er derfor enig med Patentstyret i at det bør gjøres endringer i de enkelte lovbestemmelsene, i tillegg til at det gis nærmere bestemmelser om avgiftsbetaling ved forskrift. Departementet foreslår på denne bakgrunn ingen endringer i denne delen av Patentstyrets forslag.

Departementet støtter også innholdet i de andre forslagene til lovendringer fra Patentstyret og har med ett unntak videreført dem uendret i proposisjonen her. Departementets justering gjelder varemerkeloven § 50 tredje ledd. Patentstyret foreslo å endre denne henvisningsbestemmelsen slik at varemerkeloven § 19 tredje og fjerde ledd får anvendelse i internasjonale varemerkesaker. Departementet har her valgt å vise til hele § 19. Henleggelse og eventuell gjenopptakelse etter § 19 tredje og fjerde ledd er bare aktuelt hvis parten har unnlatt å uttale seg eller rette en mangel innen en frist fastsatt av Patentstyret etter § 19 første ledd. Den nære sammenhengen mellom de ulike delene av paragrafen tilsier at også § 19 første ledd bør gjelde i internasjonale varemerkesaker.

14.4 Sammensetningen av Patentstyrets annen avdeling

14.4.1 Høringsnotatet

Ved brev 12. januar 2002 sendte Patentstyret på høring et forslag om endring av § 5 første ledd i lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern (styreloven) med forskrifter. Forslaget gjaldt sammensetningen av Patentstyrets annen avdeling, som er klageorgan for saker etter lovgivningen om industrielt rettsvern (patentloven, varemerkeloven, mønsterloven og planteforedlerrettsloven). Styreloven § 5 første ledd fastsetter i dag at klagesaker skal avgjøres av et utvalg på fem medlemmer. Patentstyret foreslo at bestemmelsen ble endret slik at utvalget kan bestå av tre eller fem medlemmer. Visse enkle sakstyper skal kunne avgjøres av for-

mannen eller varaformannen alene. I høringsbrevet er det uttalt:

«Selv om styreloven er preget av alder og kanskje kunne trenge en oppfriskning både av form og innhold, har Patentstyrets annen avdeling sjelden eller aldri stått overfor situasjoner der man har følt at loven har hindret fornuftig saksbehandling. Patentstyret ser derfor ikke – i denne omgang – behov for noen generell revisjon av loven.

På ett punkt foreligger likevel behov for lovendring. I § 5 første ledd første punktum heter det:

«Anden avdelings avgjørelse træffes av et utvalg paa fem medlemmer, deriblandt formanden eller dennes varamand.»

Denne bestemmelsen innebærer for det første at samtlige saker i annen avdeling må avgjøres av et utvalg på fem medlemmer. Et såvidt stort utvalg er hensiktsmessig i saker som krever en bredt sammensatt kompetanse. I mange saker er imidlertid en slik faglig bredde ikke nødvendig, og saksbehandlingen blir derfor unødvendig omfattende og tid- og ressurskrevende. Utvalget burde her mer hensiktsmessig kunne bestå av tre medlemmer.

Klagesaker kunne avgjøres av ett medlem alene i tilfeller hvor

- klagen avvises på grunn av formelle mangler, eller
- hvor den heves fordi klagen eller innsigelsen trekkes tilbake, årsavgift ikke er betalt, eller av andre grunner.

Dernest burde det i dag være unødvendig å kreve at enten annen avdelings formann eller varaformann deltar i den enkelte sak. Det burde i denne sammenheng være tilstrekkelig for sikring av forsvarlig saksbehandling at formannen eller varaformannen har ansvaret for sammensetningen av utvalget i de enkelte saker.»

Patentstyret antar at endringen vil føre til mer effektiv saksbehandling og til lavere kostnader i forbindelse med en del saker.

14.4.2 Høringsinstansenes syn

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Utenriksdepartementet uttaler at de ikke har merknader til endringsforslaget. Fire instanser har gitt synspunkter på realiteten. *Statens veiledningskontor for oppfinnere* stiller seg positivt til den moderniseringen og forenklingen av regelverket som endringen legger opp til, men forutsetter at rettssikkerheten til oppfinnere blir ivaretatt. Også *Nærings- og handelsdepartementet* slutter seg til Patentstyrets forslag. Departementet antar at konsekvensen vil bli en mer effektiv drift av Patent-

styrets annen avdeling, noe som også vil komme kundene til gode.

Næringslivets Hovedorganisasjon uttaler:

«Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) forstår forslaget om endring av Styreloven § 5 som et forslag om effektivisering. Hensikten er å redusere restansene og å korte ned behandlingstiden, noe som naturligvis er positivt for brukerne.»

Organisasjonen uttaler videre:

«Når det gjelder forslaget om at Annen avdelings avgjørelser treffes av et utvalg på tre eller fem medlemmer, i motsetning til i dag hvor alle avgjørelser treffes av et utvalg på fem medlemmer, mener NHO at det bør tilføyes en passus som sikrer at det alltid vil være minst ett rettskyndig- og ett handelskyndig medlem i utvalget.

Når det gjelder forslaget om at avgjørelser om heving eller avvisning skal kunne treffes av formannen eller varaformannen alene, mener NHO at dette må begrenses til de tilfeller hvor saken kan avgjøres uten noen form for skjønntøvelse.»

Den Norske Advokatforening er enig i at dagens regel om at annen avdelings avgjørelser alltid skal treffes av et utvalg på fem medlemmer, er for kategorisk. Foreningen uttaler videre:

«Man kan spørre seg om hovedregelen kan være 3 medlemmer med adgang for utvalget til å tilkalle ytterligere 2 medlemmer dersom det er nødvendig i det enkelte tilfelle. Patentstyrets forslag innebærer at formannen/varaformannen må positivt beslutte hvor mange som skal være med i hver enkelt sak. Etter Advokatforeningens oppfatning må det være enklere å ha

en hovedregel med adgang til å avvike fra den når det er hensiktsmessig.»

14.4.3 Departementets vurderinger

Departementet slutter seg til Patentstyrets forslag om å åpne for at klagesaker for Patentstyrets annen avdeling kan avgjøres av et utvalg på tre medlemmer. Departementet er også enig i at de enkleste avgjørelsene bør kunne treffes av formannen eller varaformannen alene. Som flere høringsinstanser har påpekt, vil endringen kunne føre til raskere og mer effektiv saksbehandling. Dette vil være gunstig for brukerne. Også administrative hensyn taler for at ressursbruken i større grad bør kunne tilpasses behovene i den enkelte saken.

Departementet har ikke tatt til følge forslaget fra *Næringslivets Hovedorganisasjon* om å lovregulere sammensetningen av fagkompetansen i klageutvalget. Slike lovbestemmelser ville gjøre regelverket mer komplisert og motvirke den fleksibiliteten som søkes oppnådd med lovendringen. Bestemmelsene ville kunne hindre at klageutvalget settes sammen av personer som har spesialkompetanse på nettopp de problemstillingene som er reist i den konkrete klagesaken – noe som vil være uheldig i de tilfellene der klageutvalget kun består av tre medlemmer.

Departementet er derimot enig med organisasjonen i at avgjørelser om å ikke ta en klage opp til behandling, bare bør treffes av formannen eller varaformannen alene dersom avgjørelsen synes utvilsomt. Utkastet er justert i tråd med dette.

Departementet har tatt til følge forslaget fra *Den Norske Advokatforening* om at utvalget som behandler en klagesak, som hovedregel bør bestå av tre personer. Formannen eller varaformannen kan innkalle ytterligere to medlemmer ved behov.

15 Økonomiske og administrative konsekvenser

15.1 Designloven

Designloven avløser mønsterloven. Hovedpoenget, å stimulere til produktutvikling, er fortsatt det samme.

En oppheving av den obligatoriske nyhetsgranskningen av søknader vil føre til at designregistrering kan oppnås vesentlig raskere enn i dag. En enklere søknadsbehandling vil dessuten innebære mindre administrasjon for både søkeren og Patentstyret. I tilfeller der design registreres uten noen nyhetsundersøkelse, vil søknadsavgiften være lavere enn når søkeren ber Patentstyret om å utføre en slik undersøkelse. Systemet gir derfor søkeren mulighet for besparelser.

I dag må den som ønsker å angripe en registrering etter at innsigelsesperioden er utløpt, reise søksmål for domstolene. Den nye ordningen med administrativ overprøving i hele registreringsperioden vil gjøre det enklere og billigere å få opphevet en ugyldig registrering. Ordningen kan på den annen side føre til en vesentlig økning i antallet prosesser for Patentstyret sammenliknet med i dag. Det tas sikte på at de økte kostnadene for Patentstyret skal dekkes inn ved at overprøvingsadgangen – i motsetning til innsigelsesadgangen i dag – skal være avgiftsbelagt. Dette er i samsvar med prinsippet om at Patentstyrets virksomhet skal være selvfinansiert. Avgiften er i et forskriftsutkast foreslått satt til 2000 kroner.

Muligheten til administrativ overprøving vil neppe få nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for domstolene, fordi antallet søksmål om designregistreringer allerede i dag er svært lavt.

At maksimal beskyttelsestid øker fra femten år til tjuefem år, kan isolert sett føre til økte avgiftsinntekter for Patentstyret fra innbetalinger av fornyelsesavgifter. En må imidlertid regne med at bare et begrenset antall designregistreringer vil bli fornyet utover femten år, fordi en rekke typer design har kortere levetid i markedet enn dette. Ettersom søknadssystemet skal være selvfinansierende, vil eventuelle endringer i inntektene til Patentstyret kunne begrunne tilsvarende endringer i avgiftene.

Når det gjelder de økonomiske og administrative konsekvensene av designloven kapittel 10 om in-

ternasjonale designregistreringer, vises det til St.prp. nr. 2 (2002–2003).

15.2 Endringene i patentloven og varemerkeloven

En oppheving av reglene om søkerens plikt til å godtgjøre sin rett til oppfinnelsen (se proposisjonen kapittel 14), vil gjøre det enklere å søke om patent i tilfeller der en oppfinnelse er overdratt. Søkeren vil normalt slippe arbeidet med å fremskaffe et overdragelsesdokument.

På den annen side kan forslaget isolert sett gjøre oppfinnerens rettsstilling mindre trygg enn i dag. Det kan ikke utelukkes at det noe oftere enn før vil bli levert inn patentsøknader fra noen som ikke er berettiget til oppfinnelsen. Lovendringen må imidlertid ses i sammenheng med forslaget om å forskriftsfeste at Patentstyret ved førstegangssøknader skal sende søkerens ensidige erklæring til den som er oppgitt som oppfinner. En slik varslingsplikt vil gi oppfinnere som er uenige i at søkeren har retten til oppfinnelsen, en mulighet til å forfølge saken overfor Patentstyret eller domstolene. Samlet sett vil oppfinnernes interesser derfor neppe bli særlig svekket.

Patentstyret vil bli påført ekstraarbeid med å sende søkerens erklæringer til dem som er oppgitt som oppfinnere. Hvis den forskriftsbestemte varslingsplikten begrenses til å gjelde førstegangssøknader, slik departementet legger opp til, kan det bli tale om i overkant av 3000 oversendelser i året.

En overgang til fakturering av nesten samtlige avgifter etter varemerkeloven og patentloven vil føre til et mer fleksibelt system for de private partene og for Patentstyret. Den som ønsker å levere inn en søknad eller en klage, kan gjøre dette uten å betale avgiften samtidig.

Også forslaget om å fjerne enkelte småavgifter etter varemerkeloven, vil være til gunst for mange av Patentstyrets kunder. Det vil få små økonomiske konsekvenser for Patentstyret selv. Ved at det ikke lenger koster penger å få registrert opplysninger om overdragelser, lisenser og endring av navn og fullmektigforhold, vil varemerkeregistret trolig bli

mer oppdatert. Registret vil i så fall bli et mer verdifullt redskap for utenforstående som ønsker informasjon om slike forhold.

Den foreslåtte endringen i varemerkeloven § 50 tredje ledd innebærer at sentrale prinsipper for be-

handlingen av nasjonale varemerkesøknader gjøres gjeldende også for internasjonale varemerkesøknader. Denne harmoniseringen vil bl.a. lette innføringen av elektronisk saksbehandling i Patentstyret.

16 Merknader til de enkelte bestemmelsene

16.1 Til kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Til § 1 Enerett til design

Første ledd erstatter mønsterloven § 1 annet ledd. Bestemmelsen slår fast at den som har frembrakt en design, eller den som designerens rett har gått over til, ved registrering kan få enerett til å utnytte designen (designrett) etter lovens bestemmelser. Dette bygger på utgangspunktet i mønsterdirektivet artikkel 3 nr. 1 om at statene «skal gi mønsteret vern ved registrering og mønsterhaveren enerett til mønsteret» i tråd med bestemmelsene i direktivet.

Bestemmelsen angir utgangspunktet om hvordan eneretten oppstår, og hvem som kan få enerett etter loven. For å få enerett må designen registreres hos Patentstyret. Man kan altså ikke få enerett til en design bare ved å ta den i bruk og innarbeide den, slik man kan når det gjelder varekjennetegn. Lovforslaget gjør flere unntak fra eneretten. Uttrykket «enerett» i § 1 angir bare hovedprinsippet.

Det er bare designeren selv, eller den som retten til designen har gått over til ved f.eks. avtale eller arv, som kan få designrett etter loven. Dette er i samsvar med direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav c. Et tilsvarende prinsipp gjelder for oppfinnelser etter patentloven. Hvis en design er registrert eller søkt registrert av noen som ikke har rett til designen, kan søknaden eller registreringen kreves overført til den berettigede, se §§ 29 og 30. Registreringen kan dessuten oppheves eller kjennes ugyldig, se § 25.

Hvis flere personer har laget designen i fellesskap, vil de ha retten til designen sammen, hvis ikke annet er avtalt. Hvem som har retten til en design som er frembrakt i Norge, må i utgangspunktet avgjøres etter norsk rett (artikkel 11 nr. 1 bokstav c).

I formuleringen «frembrakt en design» ligger det ikke et krav om at designen må være et resultat av skapende eller kunstnerisk aktivitet. Utseendet til nyttegjensstander kan beskyttes på lik linje med prydgjensstander, se likevel § 8 om funksjonsbestemt design.

Annet ledd i lovforslaget presiserer gjeldende rett ved å fastsette at designregistrering ikke ute-

lukker at designen også kan være beskyttet etter annen lovgivning, se mønsterdirektivet artikkel 16 og 17.

Til § 2 Definisjoner

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 1 og inneholder definisjoner av enkelte sentrale uttrykk i loven. Det er bare gjort noen små språklige justeringer i forhold til § 2 i designutredningen. Definisjonene trekker blant annet opp rammene for hva som kan oppnå vern etter loven, og vil på flere punkter føre til endringer sammenliknet med gjeldende norsk rett. Det vises til de alminnelige merknadene i kapittel 4.2.

I § 2 nr. 1 er design definert som «utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering». Det som kan beskyttes etter loven, er *utseendet* til et produkt. Registreringen kan gjelde hele eller deler av produktutseendet.

Definisjonen i lovutkastet peker på ornamenteringen (utsmykningen) som ett av flere elementer som bidrar til å gi produktet dets utseende. Hvis de alminnelige vilkårene er oppfylt, kan utseendet til ornamentet registreres uavhengig av resten av produktet. Dette er en konsekvens av at deler av utseendet til et produkt kan registreres.

Den norske versjonen av direktivet sier at produktutseendet bestemmes av «særtrekk» ved elementene i utseendet. Ordet *særtrekk* kan her virke villedende. Uttrykket kan oppfattes slik at det bare skal legges vekt på de trekkene som skiller designen fra annen design og gir den et særpreg. Ved bedømmelsen av utseendet er imidlertid alle utseendetrekkene relevante. Det er det visuelle helhetsinntrykket betrakteren får, som utgjør designen. Ut fra en sammenlikning med de andre språkversjonene synes formuleringen «de karakteriserende trekkene» å være mer dekkende – se f.eks. den engelske versjonen («features»), den franske versjonen («les caractéristiques»), den tyske versjonen («den Merkmalen») og den svenske versjonen («detalj-er»).

De elementene som er nevnt i § 2 nr. 1, er bare

ment som eksempler. I departementets lovforslag er de ulike elementene bundet sammen med ordet «eller» i stedet for «og», som er brukt i designutredningen. Dette harmonerer med den danske og den svenske lovteksten og kan få klarere frem at en design ikke nødvendigvis inneholder alle de utseendemessige trekkene som er nevnt.

Etter § 2 nr. 2 omfatter begrepet «produkt» alle industrielt eller håndverksmessig fremstilte gjenstander. Inn under begrepet går blant annet deler som er bestemt til å inngå i et sammensatt produkt, emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Uttrykket «produkt» må tolkes vidt. Det omfatter mer enn begrepet «vare» i mønsterloven. Antakelig må ethvert medium som en design kan anvendes på, regnes som et produkt etter direktivet (se om det tidlige utkastet til forordningen om EF-design i KOM (93) 342 endelig – COD 463 s. 18).

Edb-programmer kan ikke i seg selv oppnå beskyttelse etter loven. Derimot kan konkrete grafiske elementer i skjermbilder registreres hvis de alminnelige vilkårene for designrett er oppfylt (f.eks. den visuelle utformingen av ikoner eller menyer).

I § 2 nr. 3 slås det fast at et «sammensatt produkt» er et produkt som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen. Hvis enkeltdelene er støpt sammen slik at produktet ikke kan demonteres, er produktet ikke sammensatt i lovens forstand. Delene vil da ikke være «bestanddeler». Lovforslaget gjør det derfor nødvendig å skille mellom deler av et produkt (se § 2 nr. 1) og bestanddeler. En bestanddel er – i motsetning til en produkt-del – normalt også et produkt i seg selv, som kan være gjenstand for selvstendig omsetning (se KOM (96) 66 endelig – COD 464 s. 4). Et viktig eksempel er reservedeler.

Skillet mellom deler av et produkt og bestanddeler har betydning for muligheten til å oppnå designrett. Det vises til merknadene til § 4.

Det er noe uklart om et produkt må ha flere enn to bestanddeler for å kunne anses som et sammensatt produkt etter direktivet. De ulike språkversjonene av direktivet er ikke helt entydige. I likhet med de svenske utrederne antar departementet at to bestanddeler kan være tilstrekkelig. Dette kan imidlertid ikke sies sikkert før spørsmålet er avklart i praksis.

Til § 3 Nyhet og individuell karakter

Paragrafen oppstiller hovedvilkårene for designrett og erstatter mønsterloven § 2 første ledd og (delvis) annet ledd første punktum. Andre generelle vil-

kår følger av § 7. Bestemmelsene i §§ 4 og 8 inneholder særregler om bestanddeler og funksjonsbestemt design. Paragraf 3 gjennomfører direktivet artikkel 3 nr. 2 og artikkel 4 og 5 og svarer til § 3 i designutredningen. Den er omtalt i de alminnelige merknadene i kapittel 5.2 ovenfor.

Første ledd slår fast at designrett bare kan oppnås hvis designen er ny og har individuell karakter. Det følger av § 17 første ledd at Patentstyret ikke som ledd i søknadsbehandlingen undersøker om nyhets- og forskjellskravet er oppfylt. Dette innebærer at nyhets- og forskjellskravet er vilkår for gyldig designrett, men ikke vilkår for registrering.

Etter *annet ledd* skal spørsmålet om designen er ny, avgjøres ut fra en sammenlikning med design som var allment tilgjengelig før den dagen da søknaden ble innlevert til Patentstyret. Design som blir tilgjengelig på selve søknadsdagen, ødelegger ikke nyheten. Er vilkårene i § 16 for prioritet etter en tidligere søknad eller internasjonal utstilling oppfylt, er det prioritetsdagen som er skjæringspunktet.

Designen regnes som ny hvis den skiller seg fra allment tilgjengelig design på noe mer enn uvesentlige punkter. Forslaget § 5 regulerer hva som skal til for å anse en design som allment tilgjengelig.

I tillegg til å være ny, må designen ha individuell karakter. Dette forskjellskravet er ifølge *tredje ledd første punktum* oppfylt hvis helhetsinntrykket designen gir den informerte brukeren, skiller seg fra annen design som har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen, eller før prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet. Tidspunktet som skal legges til grunn for vurderingen, er det samme som for nyhetsvurderingen. Vurderingstemaet er imidlertid et annet. Designen må gi et annet helhetsinntrykk enn tilgjengelig design. Og etter fortalen avsnitt 13 skal forskjellen være tydelig.

Uttrykket «den informerte brukeren» er hentet fra direktivet. Betegnelsen sikter ikke til den gjennomsnittlige forbrukeren. Den informerte brukeren er en fiktiv person som på den ene siden har et visst kjennskap til produktene på det aktuelle området, men som på den annen side ikke er en ekspert på design. Det skal altså ikke være nødvendig å være ekspert verken på produktene i bransjen eller på design for å få et annet helhetsinntrykk. I EU-kommisjonens begrunnelse for den tilsvarende bestemmelsen i et tidlig utkast til forordningen om EF-design er det uttalt følgende (KOM (93) 342 endelig – COD 463 s. 21):

«Den person, der skal have et helhedsindtryk af forskellighed, er den «informerede bruger». Dette kan være – om end ikke nødvendigvis – den endelige forbruger, som overhovedet ikke

har nogen idé om produktets utseende, f.eks. hvis der er tale om en indre del i en maskine eller en mekanisk del, der udskiftes under en reparation. I et sådant tilfælde er den relevante bruger den person, der udskifter delen. Et vist kendskab eller designbevidsthed er forudsatt alt etter mønstrets karakter. Men begrebet «den informerede bruger» skulle også indicere, at ensartetheden ikke skal bedømmes på designekspertniveau.»

Etter tredje ledd annet punktum skal det i forskjellsvurderingen tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen, jf. direktivet artikkel 5 nr. 2. I avsnitt 13 i direktivets fortale er det uttalt at det også skal legges vekt på hva slags produkt designen anvendes på eller inngår i, og særlig hvilken bransje produktet hører til, se nærmere kapittel 5.2.

Til § 4 Sammensatte produkter

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 3 nr. 3 og 4 og er stort sett identisk med § 4 i designutredningen. Den gir tilleggsvilkår for designrett til bestanddeler av sammensatte produkter, se definisjonen i § 2 nr. 3. Disse tilleggsvilkårene gjelder bare for bestanddeler, og ikke for produktdele, se merknadene til § 2 nr. 3 om denne avgrensningen. Dagens mønsterlov inneholder ingen tilsvarende bestemmelse. Vilkårene gjør det vanskeligere enn før å få enerett til produksjon og salg av bl.a. reservedeler, se kapittel 7 ovenfor.

Etter § 4 første ledd nr. 1 og 2 er det et vilkår for designrett at iallfall deler av bestanddelen er synlig under normal bruk av det sammensatte produktet. Det er ikke et vilkår for beskyttelse at hele bestanddelen er synlig under slik bruk, men bare den delen av bestanddelen som er synlig, kan oppnå beskyttelse. Og det kan bare oppnås designrett i den grad den synlige delen oppfyller nyhets- og forskjellskravet. Det er derfor tenkelig at bare elementer i den synlige delen kan beskyttes. Departementet har søkt å presisere dette ved å føye til ordene «i den grad» i innledningen til bestemmelsen.

I annet ledd er det presisert hva som menes med normal bruk. Det siktes her til sluttbrukerens anvendelse av det sammensatte produktet. Sluttbrukeren er det siste leddet i omsetningskjeden, typisk forbrukeren som kjøper det ferdige produktet i butikken. Det er ikke nok at bestanddelen er synlig ved den normale bruken til andre enn sluttbrukeren, f.eks. for bedriften som monterer produktet. Vilkåret er heller ikke oppfylt hvis bestanddelen bare er synlig for sluttbrukeren i forbindelse med reparasjon, service og vedlikehold.

Flere typer handlinger kan inngå i den normale bruken av et produkt. Det er ikke et krav at produktet er synlig i alle sammenhenger. Det kan f.eks. oppnås designrett når bestanddeler i en bil er synlige fra utsiden eller fra baksetet, men ikke for sjåføren, forutsatt at nyhets- og forskjellskravet er oppfylt (se KOM (96) 66 endelig – COD 464 s. 5).

Til § 5 Designens allmenne tilgjengelighet

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 6 nr. 1. Den svarer til § 5 i designutredningen, bortsett fra noen små tekniske endringer. Bestemmelsen oppstiller kriterier for vurderingen av om en design skal regnes som allment tilgjengelig i forhold til nyhets- og forskjellskravet i § 3. Bestemmelsen er også omtalt i proposisjonen kapittel 5.2.

Etter hovedregelen i første ledd er en design allment tilgjengelig hvis den har blitt offentliggjort ved registrering eller på annen måte, eller hvis den har blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte. I den norske versjonen av direktivet er det avgjørende kriteriet om designen «er blitt kjent for offentligheten». Ordlyden indikerer at designen faktisk må ha blitt kjent for en stor og ubestemt krets. Dette stemmer ikke med de fleste andre språkversjonene eller med den alminnelige forståelsen av nyhetskravet innenfor designretten. Har offentligheten tilgang til designen, må den anses som «allment tilgjengelig» selv om ingen faktisk har fått kjennskap til den. Hvis designen på den annen side er gjort kjent f.eks. i en brosjyre til bedriftens kunder, må den regnes som allment tilgjengelig selv om offentligheten mer generelt ikke har hatt tilgang til brosjyren.

Annet ledd gjør to unntak fra hovedregelen i første ledd. Annet ledd nr. 1 slår fast at designen ikke regnes som allment tilgjengelig hvis fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EØS ikke med rimelighet kunne ha fått kjennskap til designen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet. Dette innebærer en viktig modifikasjon i det globale nyhetskravet.

Etter annet ledd nr. 2 går nyheten heller ikke tapt hvis designen bare er gjort kjent for utenforstående under en underforstått eller uttrykkelig forutsetning om fortrolighet.

Til § 6 Handlinger som ikke ødelegger nyheten (nyhetsfrist)

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 6 nr. 2 og 3 og gjør tre unntak fra kravet om at designen ikke må ha vært allment tilgjengelig før søknadsdagen eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt

prioritet etter § 16. Det vises også til de alminnelige merknadene i proposisjonen kapittel 5.2.3. Sammenliknet med § 6 i designutredningen er det gjort noen tekniske justeringer som bringer bestemmelsen mer i samsvar med den svenske lovendringen.

Etter § 6 nr. 1 kan det oppnås designrett selv om designen har vært allment tilgjengelig i inntil tolv måneder før søknadsdagen eller prioritetsdagen. Etter dette alternativet må designen være gjort kjent av designeren eller den som designerens rett har gått over til. Den sistnevnte formuleringen omfatter tilfellene der retten til designen er overført f.eks. ved avtale eller arv før registreringen.

Etter § 6 nr. 2 gjelder det samme hvis designen er gjort tilgjengelig av andre på grunnlag av opplysninger som er gitt eller handlinger som er foretatt av designeren eller den som designerens rett har gått over til. Det kan f.eks. være at designeren i reklameøyemed har sendt et bilde av designen til et tidsskrift som har publisert den.

Det følger av § 6 nr. 3 at fristen på tolv måneder også omfatter tilfellene der designen er gjort allment tilgjengelig ved misbruk i forhold til designeren eller den som har fått overført designen til seg.

Et særskilt spørsmål er om § 6 kan påberopes etter at det er søkt om designrett i en annen stat enn Norge. Spørsmålet kan oppstå for eksempel hvis designeren leverer inn en designsøknad i Danmark allerede tre måneder etter at designen ble brakt på markedet, men ønsker å fortsette utprøvingen i Norge og Sverige for å finne ut om det er verdt å søke om designrett også der. Hvis § 6 ikke kan påberopes etter innleveringen av den første søknaden, må designeren søke om designrett i de andre statene senest seks måneder etter dette tidspunktet. Dette følger av reglene om søknadsprioritet i § 16 første ledd. I eksemplet vil resultatet bli at designeren bare kan prøve ut designen i inntil ni måneder.

Etter ordlyden i direktivet artikkel 6 synes det klart at det kan innleveres selvstendige søknader i hele perioden frem til tolv måneder etter at designen ble gjort allment tilgjengelig, selv om det i mellomtiden er innlevert en søknad i en annen stat.

Det synes heller ikke å være noe i veien for å kombinere tolv månedersfristen i § 6 med prioritetsfristen på seks måneder i § 16. Etter en slik løsning kan designeren prøve ut oppfinnelsen på det danske og norske markedet og levere inn en designsøknad i Danmark etter tolv måneder. Seks måneder etter dette kan designeren levere inn en søknad i Norge og kreve prioritet på grunnlag av søknaden i Danmark. Dette vil innebære at søkeren kan prøve ut designen i inntil atten måneder før søknad innleveres her i landet.

Slik departementet tolker direktivet vil designloven § 6 nr. 2 også gjelde hvor offentliggjøringen er skjedd som ledd i behandlingen av en søknad som designeren har innlevert. Hvis en søknad i Danmark blir registrert og offentliggjort etter to måneder, løper det en frist på tolv måneder fra offentliggjøringen for å søke designen beskyttet i Norge (uten prioritet), og en prioritetsfrist på seks måneder fra søknadsdagen i Danmark.

Norsk forening for industriens patentingeniører påpeker at designere må oppfordres til å bruke § 6 med stor varsomhet. Foreningen viser til at designeren ikke kan kreve erstatning etter designloven kapittel 7 hvis andre bruker designen før søknadsdagen, og før designen i søknaden er offentliggjort. Heller ikke andre sanksjoner etter designloven kan gjøres gjeldende i utprøvsperioden.

Departementet er enig i at det er forbundet med en viss risiko å bringe designen på markedet før det er søkt om designrett, selv om markedsføringsloven §§ 1 og 8 a og åndsverkloven kan gi beskyttelse. Departementet understreker at designeren ved å gjøre designen tilgjengelig for utenforstående før det er søkt om designrett, risikerer at andre plagierer designen og søker om designrett. Det kan være vanskelig for designeren å påvise at søkerens design er et plagiat, slik at søkeren ikke har retten til designen.

Til § 7 Design som strider mot offentlige interesser og andres rettigheter

Paragrafen bygger på direktivet artikkel 8 og 11 nr. 1 og 2 og § 7 i designutredningen. Den oppstiller vilkår for designrett som i dag stort sett er omfattet av mønsterloven § 2 annet ledd annet punktum og den såkalte «hinderkatalogen» i § 4. Paragrafen beskytter dels allmenne interesser, og dels private rettigheter.

Første ledd omhandler forhold som Patentstyret skal undersøke i forbindelse med søknadsbehandlingen, det vil si vilkår for registrering, jf. § 17 første ledd. Annet og tredje ledd inneholder ikke vilkår for registrering, men vilkår for at registreringen skal være gyldig. Departementet har vurdert om § 7 på denne bakgrunn bør splittes opp i to paragrafer, men har kommet til at dette ikke bør gjøres fordi § 7 i designutredningen bygger på en fellesnordisk løsning.

At en design er i strid med reglene i § 7, er ikke ensbetydende med at designen ikke kan brukes. Bestemmelsen inneholder vilkår for designrett, men regulerer ikke adgangen til bruk. Hvis en design rammes av § 7, kan imidlertid andre lovbestemmelser være til hinder for at designen utnyt-

tes. Eksempelvis forbyr straffeloven § 328 rettsstridig bruk av statsvåpen eller liknende offentlige symboler. Og hvis utnyttelse av en design vil krenke andres immaterielle rettigheter, kan innehaverne av disse rettighetene nekte utnyttelse av designen.

I *første ledd* presiseres det innledningsvis at leddet gjelder forhold som er til hinder for registrering. *Første ledd nr. 1* gjennomfører direktivet artikkel 8, jf. artikkel 11 nr. 1 bokstav b, og viderefører mønsterloven § 4 nr. 1. En design kan ikke registreres hvis den strider mot offentlig orden eller moral. Ved praktiseringen av bestemmelsen må det tas utgangspunkt i hva som kan virke krenkende eller støtende ut fra norske moralnormer og samfunnsforhold. Direktivet tar ikke sikte på å harmonisere disse normene i de ulike statene, se fortalen avsnitt 16.

Bestemmelsen i *første ledd nr. 2* bygger på direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav c og Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett artikkel 6 c. Den viderefører mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav a. Bestemmelsen slår fast at en design ikke kan registreres hvis den inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 328 første ledd nr. 4 og annet ledd, eller som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn. Det nevnes tytrøkkelig at designen ikke kan inneholde en stats offisielle flagg. Dette gjelder ikke hvis søkeren har fått tillatelse til å bruke tegnet, eller hvis registrering søkes av den som er berettiget til tegnet.

Designen kan heller ikke uten tillatelse inneholde offentlige kontroll- eller garantimerker. Med dette siktes det til merker som utstedes av det offentlige, og som indikerer at en vare oppfyller bestemte kvalitetskrav mv., eller har gått gjennom en bestemt kontrollprosedyre. Enkelte av merkene kan være omfattet av straffeloven § 328, men dette er ikke et vilkår. Etter mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav a er det et vilkår for å nekte registrering at det offisielle merket brukes for varer av samme eller liknende slag som dem designen søkes registrert for. Henvisningen til varer av samme eller liknende slag er hentet fra Pariskonvensjonen artikkel 6 c nr. 2. Etter lovforslaget her blir designen ikke formelt registrert bare for bestemte varer. Søknaden skal likevel inneholde en produktangivelse, se § 13. Det avgjørende etter § 7 er derfor om merket brukes for produkter av samme eller liknende slag som produktene designen «gjelder».

Registreringsforbudet i første ledd nr. 2 skal forstås slik at det også omfatter design med offentlige kontrollmerker som brukes på tjenesteområdet, f.eks. merker som bare kan brukes av yrkesutøvere med offentlig godkjenning.

Annet ledd gjennomfører direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav d og regulerer kollisjon mellom søknader om designrett. Bestemmelsen slår fast at en eldre registreringssøknad på bestemte vilkår er til hinder for å oppnå designrett etter en yngre søknad. En forutsetning er at begge søknadene gjelder designrett. En eldre varemerkesøknad eller patentesøknad er ikke til hinder for designrett etter bestemmelsen. Annet ledd skiller seg på dette punktet fra bestemmelsen i mønsterloven § 2 annet ledd annet punktum. Videre må søknadene gjelde designrett *her i landet*. Ellers foreligger det ingen kollisjon. Det er også et vilkår at designen i den eldre søknaden blir offentliggjort som ledd i søknadsbehandlingen. Den eldre søknaden er ikke til hinder for designrett hvis den f.eks. blir trukket før den har blitt allment tilgjengelig. Dessuten må designene være så like at de kan sies å kollidere i direktivets forstand. En slik kollisjon foreligger hvis den yngre designen ikke har individuell karakter sammenliknet med den eldre designen, se § 3. Den eldre søknaden trenger ikke å være en nasjonal søknad. Den kan også være en internasjonal designsøknad som utpeker Norge, uten hensyn til hvor den er innlevert.

Hvis den eldre søknaden er offentliggjort før den nye søknaden innleveres, følger det av § 3, jf. § 5, at det som utgangspunkt ikke kan oppnås designrett etter sistnevnte søknad. Designen oppfyller ikke kravet om nyhet og individuell karakter.

I tilfeller der det er påberopt prioritet etter § 16 på grunnlag av en tidligere søknad eller internasjonal utstilling, er det den påberopte prioritetsdagen som er avgjørende for hvilken søknad som er eldst.

Annet ledd får ikke betydning i forhold til designsøknader som er innlevert til Patentstyret samme dag. Den første søkeren må her tåle sameksistens med den andre søkerens registrering. Dette prinsippet kan utnyttes av designeren til å oppnå designrett til flere produktutseender som er nesten helt like. Slik variantregistrering kan oppnås f.eks. ved å levere inn én enkelt søknad om samregistrering.

Ifølge *tredje ledd nr. 1* kan designrett ikke oppnås hvis designen krenker en annens rett til et varekjenne-tegn, firma eller annet forretningskjenne-tegn, jf. direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav a.

Tredje ledd nr. 2 inneholder en tilsvarende bestemmelse om opphavsrettslig beskyttet verk. En slik bestemmelse finnes i dagens mønsterlov § 4 nr. 2 bokstav c. Direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav b taler om verk som er beskyttet «ved vedkommende [EØS-]stats opphavsrettslige bestemmelser». Formuleringen synes å omfatte ikke bare åndsverk, eller den særpregede tittelen til et åndsverk, men og-

så f.eks. fotografier som har opphavsrettslig beskyttelse uten å være åndsverk (se åndsverkloven § 43 a, jf. § 1 tredje ledd). Retten til fotografiske bilder er derfor nevnt uttrykkelig i lovforslaget ved siden av åndsverk. Det samme er gjort i den svenske endringsloven.

Tredje ledd nr. 3 er nytt sammenliknet med designutredningen og gjeldende rett. Den gjelder vare- og produktbetegnelser, herunder geografiske betegnelser, som er beskyttet etter landbrukskvalitetsloven § 2 a med forskrifter. Bestemmelsen er tatt inn etter anmodning fra *Landbruksdepartementet* under høringen. Bakgrunnen for tilføyelsen er at Kongen gjennom en lovendring i 2001 fikk kompetanse til å gi forskrifter som etablerer en egen beskyttelsesordning for visse betegnelser på landbruksprodukter, se forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler.

Til § 8 Design som er bestemt av teknisk funksjon

Paragrafen gjelder funksjonsbestemt design og gjennomfører direktivet artikkel 7. Den tilsvarende med enkelte tekniske justeringer § 8 i designutredningen og er bl.a. omtalt i proposisjonen kapittel 7. Bestemmelsen inneholder tilleggsvilkår for gyldig designrett, men ikke vilkår for registrering. Forholdene den omtaler, er med andre ord ikke omfattet av Patentstyrets obligatoriske forprøving etter § 17.

Ifølge første ledd nr. 1 kan det ikke oppnås designrett for de trekkene ved et produkts utseende som bare er bestemt av teknisk funksjon. Bestemmelsen hindrer ikke designrett til de øvrige delene av designen, dersom disse delene oppfyller vilkårene for designrett. For de rent funksjonsbestemte delene må det eventuelt søkes om patent. Det kan derfor oppstå situasjoner der et produkt er beskyttet ved både patent og designrett.

Første ledd nr. 2 gjelder utseendemessige trekk som er nødvendige for at produkter skal kunne sammenstilles eller sammenkobles.

Annet ledd gjør unntak fra første ledd og inneholder den såkalte «Lego-regelen». Produkter som kan kobles sammen på forskjellige måter flere ganger, kan beskyttes hvis de alminnelige vilkårene for designrett er oppfylt. Den norske versjonen av direktivet sier at produktene må være «gjensidig utskiftbare», mens designutredningen bruker «utskiftbare». Departementet har her valgt direktivets ordlyd, som får klarere frem at deler i produktet skal kunne bytte plass med hverandre. Det vises til at den engelske direktivteksten bruker uttrykket

«mutually interchangeable», mens den franske bruker «interchangeables à l'intérieur».

Annet ledd antas å få begrenset praktisk betydning.

Til § 9 Designrettens innhold og omfang

Paragrafen regulerer designrettens innhold og omfang og gjennomfører direktivet artikkel 9 og 12 nr. 1. Den tilsvarende med noen små redaksjonelle endringer § 9 i designutredningen. Paragrafen er også omtalt i proposisjonen kapittel 6.2 og 6.3.

Første ledd angir designrettens innhold, det vil si hvilke rettigheter en designregistrering gir. Registreringen gir innehaveren rett til å nekte andre enhver utnyttelse av designen som ikke går inn under en av unntaksbestemmelsene i §§ 10 til 12. Bestemmelsen gir ingen fullstendig oversikt over utnyttelsesmåter som er omfattet av eneretten. Den gir bare eksempler på slik utnyttelse.

Annet ledd bestemmer designrettens omfang. Innehaveren kan nekte andre å utnytte enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Dette forskjellskravet inngår også blant vilkårene for designrett, nærmere bestemt kravet om at designen må ha individuell karakter, se § 3 tredje ledd.

Til § 10 Unntak fra designretten

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 13 nr. 1 og tilsvarende § 10 i designutredningen. Den er omtalt i de alminnelige merknadene i proposisjonen kapittel 6.2.2. Bestemmelsen gjør unntak fra designhaverens enerett etter § 9.

Nr. 1 slår fast at designretten ikke er til hinder for at designen utnyttes til private og ikke-kommerielle formål.

Nr. 2 inneholder det såkalte forskerprivilegiet. Designretten er ikke til hinder for utnyttelse til eksperimentelle formål. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 13 nr. 1 bokstav b, som er utformet etter mønster av artikkel 27 i avtale 15. desember 1989 om EF-patenter. Det alminnelige forskerprivilegiet i patentretten gjelder bare forskning på selve oppfinnelsen, og ikke bruk av oppfinnelsen til andre formål. Det kan dreie seg om eksperimenter for å finne ut hvordan oppfinnelsen virker, hva den kan brukes til osv. Det er naturlig å tolke direktivet – og dermed lovforslaget § 10 nr. 2 – på samme måte.

Nr. 3 gir rett til å gjengi designen i sitatøyemed eller til undervisningsformål. Bestemmelsen er inspirert av liknende prinsipper i opphavsretten. De-

signen kan f.eks. brukes i undervisningen og gjen- gis i fagtidsskrifter. Uttrykket *gjengivelse* synes mer passende enn *reproduksjon*, som er brukt i den norske versjonen av direktivet. Det kan vises til at den tyske språkversjonen bruker «Wiedergabe», som best kan oversettes med *gjengivelse*.

Utnyttelsen etter nr. 3 må være i samsvar med god forretningsskikk og ikke i urimelig grad skade den normale utnyttelsen av designen. Dessuten skal kilden oppgis (designhaveren). Det siste bygger på den såkalte «farskapsretten» i opphavsretten.

Til § 11 Utstyr på skip og luftfartøy

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 13 nr. 2 og tilsvarende § 11 i designutredningen, bortsett fra noen mindre tekniske justeringer. Bestemmelsen gjør visse unntak fra designretten etter § 9 for utnyttelse av utstyr på skip og luftfartøy som oppholder seg midlertidig i Norge. Den er også omtalt i proposisjonen kapittel 6.2.2.

Etter § 11 nr. 1 er designretten ikke til hinder for at utstyr på skip og luftfartøy som hører hjemme i en annen stat, utnyttes mens fartøyet oppholder seg her i landet. Forutsetningen er at oppholdet er midlertidig. Bestemmelsen gjelder uansett hvilken fremmed stat fartøyet hører hjemme i.

Etter § 11 nr. 2 er designretten heller ikke til hinder for å importere (innføre) reservedeler og tilbehør for reparasjon av slike fartøy. Det er dessuten adgang til å gjennomføre reparasjoner på fartøyene uten at designhaverens samtykke er nødvendig.

Til § 12 Konsumpsjon av designretten

Paragrafen bygger på direktivet artikkel 15 og § 12 i designutredningen. En tilsvarende bestemmelse finnes i mønsterloven § 5 tredje ledd. I samsvar med designutredningen er ordlyden noe forenklet sammenliknet med direktivet. Innholdet er det samme. Det vises til de generelle merknadene i kapittel 6.2.2 ovenfor.

Bestemmelsen oppstiller et prinsipp om EØS-regional konsumpsjon. Designretten kan ikke brukes til å hindre at produkter som er brakt i omsetning i Norge eller en annen EØS-stat av designhaveren selv eller med dennes samtykke, videreselges i Norge.

Designbeskyttede produkter som bare har blitt brakt på markedet utenfor EØS-området, kan ikke importeres og selges i Norge uten samtykke fra designhaveren. Designretten kan også påberopes i forhold til eksemplarer som er lagt ut for salg uten tillatelse fra designhaveren.

Konsumpsjonen gjelder bare selve produktke- mplantet. Designretten som sådan konsumeres ikke. Konsumpsjonsreglene gir derfor ikke erververen rett til å fremstille nye eksemplarer av produktet.

16.2 Til kapittel 2 Søknad om registrering av design

Til § 13 Søknaden om registrering

Paragrafen er, med noen redaksjonelle endringer, i samsvar med § 13 i designutredningen. Den regulerer fremgangsmåten ved søknad om registrering av design og erstatter mønsterloven § 10. Presiseringen i § 13 første ledd i designutredningen om at Patentstyret fører designregistret, er flyttet til § 51.

Etter *første ledd* skal søknaden leveres inn til Patentstyret. Søknaden skal være skriftlig. Kravet om skriftlighet er ikke til hinder for at søknaden eller andre dokumenter leveres inn elektronisk. Hovedprinsippene for elektronisk kommunikasjon vil bli fastsatt ved forskrift.

Søknaden må oppfylle visse formkrav. Etter *annen ledd* skal søknaden oppgi søkerens navn (eller eventuelt firma) og adresse. Den skal også inneholde opplysninger om produktet eller produktene som designen gjelder. Designutredningen bruker her formuleringen «produkt som designen søkes registrert for». Denne formuleringen kan oppfattes slik at designretten som følger av registreringen, bare omfatter produktene som er nevnt i søknaden. Designretten etter lovforslaget kan imidlertid tenkes å omfatte også andre typer produkter enn dem som er oppgitt i søknaden, se kapittel 6.3.2 ovenfor. Departementet har derfor valgt den mer nøytrale formuleringen «produktet eller produktene som designen gjelder».

Søknaden skal også inneholde bilder som tydelig viser designen. Som bilder regnes ikke bare fotografier, men også tegninger eller annen grafisk fremstilling. Den som ønsker det, kan levere inn en modell i tillegg til bilder.

Hvis det blir levert inn en modell, følger det av *tredje ledd* at det er modellen som skal anses å vise designen. Det er følgelig utseendet til modellen som blir avgjørende for om designen oppfyller vilkårene for registrering, og som brukes i vurderingen av om annen design kolliderer med den registrerte designen. Etter registreringstidspunktet kan enhver kreve å få se modellen. Det blir opplyst i kunngjøringen og i designregistret at det er innlevert modell.

I *fjerde ledd* er det bestemt at designerens navn skal oppgis i søknaden. I tilfeller der flere designere har utformet designen i fellesskap, skal alle designerne oppgis. Designerne kan velge å oppgi et gruppenavn i stedet for eller i tillegg til hver enkelt designer. Gruppenavnet kan f.eks. være betegnelsen som designerne har valgt på et fellesprosjekt mellom flere firmaer.

Mønsterloven § 10 annet ledd oppstiller et krav om at retten til designen skal dokumenteres («godtgjøres») hvis søkeren er en annen enn designeren. Dette kan f.eks. gjøres ved å legge frem en bekreftet kopi av en avtale om overføring av retten til designen. Dette dokumentasjonskravet er i designutredningen foreslått opphevet for å forenkle søknadsprosessen. Departementet har ingen avgjørende innvendinger mot forslaget, og viser til at det antakelig vil skape nordisk rettsenhet. Er søknaden innlevert av en som ikke har retten til designen, kan det kreves administrativ overføring av søknaden eller registreringen etter § 29.

Departementet har heller ingen innvendinger mot å sløyfe systemet med nyhetserklæringer, det vil si regelen i mønsterloven § 10 tredje ledd om at søkeren skal erklære at vedkommende ikke er kjent med at det foreligger noe nyhetshinder. Departementet antar i likhet med Patentstyret at en slik erklæring har liten verdi, se merknadene til § 13 i designutredningen.

Femte ledd slår fast at søknaden i tillegg skal oppfylle krav som er fastsatt ved forskrift. Bestemmelsen gir grunnlag for å presisere og utfylle de lovbestemte formkravene samt å innføre visse tilleggskrav om hvilke opplysninger søknaden skal inneholde. For søknad skal det betales en forskriftsbestemt avgift som skal dekke kostnadene ved Patentstyrets saksbehandling.

Til § 14 Endring av søknaden

Bestemmelsen tilsvarende § 14 i designutredningen og erstatter mønsterloven § 13 annet punktum. *Første punktum* bestemmer at produktangivelsen i søknaden ikke kan utvides eller endres, eventuelt i kombinasjon med en justering av selve designen. Derimot kan rene feil i angivelsen rettes på linje med andre feilaktige opplysninger i søknaden. En slik feil kan eksempelvis gå ut på at søknaden oppgir en ikke-eksisterende produktklasse etter Locarnoavtalen 8. oktober 1968 om internasjonal klassifisering av design, eller at designen åpenbart ikke stemmer med produktet som er oppgitt.

Etter *annet punktum* kan designen i søknaden endres etter innleveringen forutsatt at designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vil-

kårene for registrering. Bakgrunnen for bestemmelsen er direktivet artikkel 11 nr. 7, som gjelder endringer av design som er registrert. Denne direktivbestemmelsen er gjennomført i § 28.

Annnet punktum gir adgang til å endre designen selv om den opprinnelige designen oppfyller vilkårene for designrett. For å kunne endre en registrert design etter § 28, må det derimot foreligge en ugyldighetsgrunn.

Til § 15 Søknad om registrering av mer enn én design (samregistrering)

Paragrafen erstatter mønsterloven § 11 og tilsvarende § 15 i designutredningen. Den regulerer adgangen til å innlevere en søknad med mer enn én design som skal tas med under én registrering (samregistrering). Samregistrering gir ingen bestemte rettigheter. Formålet med bestemmelsen er å gjøre det enklere og billigere å få beskyttet designene.

Mønsterloven § 11 oppstiller et krav om at varene som designene gjelder, må høre sammen med hensyn til tilvirkning og bruk, slik for eksempel et sett med spisebestikk gjør. Dette kravet er ikke foreslått videreført. I lovforslaget er det i stedet oppstilt et krav om at produktene skal tilhøre samme klasse etter Locarnoavtalen 8. oktober 1968 om internasjonal klassifisering av design, dvs. den til enhver tid gjeldende versjonen av avtalen. En slik formell avgrensning er enklere å praktisere enn den skjønnsmessige regelen i dagens mønsterlov. Løsningen er dessuten i samsvar med regel 7 nr. 6 i det supplerende regelverket til Genèveavtalen.

Locarnoavtalen ordner produktene i klasser med underklasser. Etter utkastet er det avgjørende om produktene hører til samme hovedklasse. For eksempel er både madrasser, puter, gardiner, gulvtepper og veggtepper plassert i underklasser til klasse 6 om «møblering». Design av slike produkter kan derfor samregistreres etter § 15.

Klasselisten i Locarnoavtalen gjelder i dag som norsk forskrift. Den vil bli ført videre i forskriften til designloven.

Etter mønsterloven § 11 annet punktum kan samregistreringen ikke omfatte flere enn tjue mønstre, og den kan ikke gjelde ornamenter. Ingen av disse begrensningene foreslås videreført. Dette harmonerer med regelen for internasjonale design-søknader i Genèveavtalen artikkel 5 nr. 4, jf. regel 7 nr. 6 i det supplerende regelverket. Unntaket for ornamenter er i forarbeidene til mønsterloven begrunnet med at behovet for slik samregistrering neppe er så stort, fordi designeren ofte vil få tilstrekkelig beskyttelse ved å registrere gjennomgangsornamentet i en produktserie (se innstilling

9. juni 1967 til lov om mønster s. 69 første spalte). Det kan imidlertid være at søkeren ønsker å bruke flere forskjellige dekorasjonsmotiver på produktene i en serie. For søkeren er det tungvint og dyrt å måtte sende inn separate søknader. At alle ornamentene går inn under én registrering, kan dessuten gjøre det lettere for utenforstående å få oversikt over de beskyttede ornamentene. *Norsk forening for industriens patentingeniører* ga under høringen uttrykkelig støtte til forslaget om at ornamentene skal kunne samregistreres på lik linje med annen design. Ellers har ingen høringsinstanser kommentert problemstillingen.

Til § 16 Prioritet

Paragrafen bygger på § 16 i designutredningen og erstatter mønsterloven §§ 8 og 3 nr. 2. Det er foretatt tekniske justeringer for å harmonisere bestemmelsen med §§ 18 og 19 i varemerkeutredningen II, og for at de viktigste vilkårene skal gå frem av selve lovteksten.

Bestemmelsen gir søkeren rett til på bestemte vilkår å kreve prioritet etter en tidligere søknad, eller etter en internasjonal utstilling der designen ble vist frem. Slik prioritet innebærer at spørsmålet om designen oppfyller vilkårene om nyhet og individuell karakter, avgjøres ut fra forholdene på et tidligere tidspunkt enn søknadsdagen. Retten til prioritet er nedfelt i Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett artikkel 4 (søknadsprioritet) og 11 (utstillingsprioritet). Retten til prioritet er også forutsatt i direktivet, ved at flere artikler nevner prioritetsdagen som et alternativ til søknadsdagen.

Første ledd gjelder såkalt søknadsprioritet og er stort sett i samsvar med mønsterloven § 8 første ledd, bortsett fra at retten til prioritet følger direkte av loven og ikke forutsettes nedfelt i forskrift. Bestemmelsen fastsetter at søknaden på bestemte vilkår skal anses som innlevert samtidig med en søknad som er innlevert tidligere, hvis søkeren ber om det. Bestemmelsen gjør det mulig å levere inn søknader i ulike stater til forskjellig tid, uten at den første søknaden ødelegger nyheten for de neste søknadene. Den nye søknaden må innleveres til Patentstyret senest seks måneder etter den første søknaden. Søkeren kan være samme person som den opprinnelige søkeren, eller den som retten til designen har gått over til. Ikke bare nasjonale søknader, men også internasjonale søknader om designregistrering kan danne grunnlag for et krav om prioritet.

Prioritet på grunnlag av en eldre søknad har ikke bare betydning for hvilket tidspunkt som skal

legges til grunn for vurderingen av nyhet og individualitet etter § 3. Prioriteten kan også bli avgjørende for hvilken rettighet som er eldst etter § 7 annet ledd. Henvisningen til § 3 i utkastet i designutredningen er derfor tatt ut.

Søknadsprioritet kan som hovedregel bare oppnås på grunnlag av søknader som er levert inn i stater tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen, og den eldre søknaden må som utgangspunkt være den første søknaden som viser designen. Dette følger i dag av bestemmelsene i mønsterforskriften kapittel 2 men bør etter departementets syn gå frem av lovteksten.

I motsetning til mønsterloven åpner lovforslaget for at det kreves prioritet på grunnlag av en tidligere søknad som er innlevert i Norge. Denne muligheten kan være nyttig f.eks. i tilfeller der en tidligere søknad fra samme person om beskyttelse av den aktuelle designen ble avslått på grunn av formfeil.

Lovteksten viser ikke til eldre søknader om «designrett», men derimot til eldre søknader om «beskyttelse av design». Bakgrunnen for dette er at flere stater har egne systemer for bruksmønsterbeskyttelse, som er en variant av designrett. Også søknader om bruksmønsterbeskyttelse kan påberopes som grunnlag for prioritet.

Annet ledd om såkalt utstillingsprioritet bygger på mønsterloven § 3 nr. 2. Bestemmelsen slår fast at det kan kreves prioritet fra den dagen da designen første gang ble vist frem på en internasjonal utstilling. Med dette siktes det til utstillinger som er omfattet av konvensjon 22. november 1928 om internasjonale utstillinger. Designen må være vist frem av den som hadde retten til designen, eller på vegne av denne. Søkeren kan være den samme personen som viste frem designen, eller den som siden har overtatt retten til designen. Søknaden må innleveres senest seks måneder etter den første fremvisningen.

Tredje ledd gir Kongen kompetanse til å gi forskrifter med nærmere bestemmelser om retten til å kreve prioritet etter paragrafen. Det kan herunder gis nærmere bestemmelser om retten til å kreve prioritet i internasjonale søknader som utpeker Norge, se § 57 femte ledd. Kongen kan også gi rett til prioritet i andre tilfeller enn omtalt i paragrafen, f.eks. på grunnlag av søknader innlevert i stater som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen.

Til § 17 Vilkår for registrering

Paragrafen angir vilkårene for registrering av en designsøknad og erstatter mønsterloven § 14 første

ledd første punktum. Bestemmelsen er også omtalt i proposisjonen kapittel 9.

Ifølge *første ledd* omfatter Patentstyrets obligatoriske forundersøkelse bare enkelte av vilkårene for designrett. Patentstyret skal vurdere om søknaden oppfyller formkravene som er fastsatt i §§ 13 til 15, om søknaden inneholder en design etter definisjonen i § 2 nr. 1, og om den er i samsvar med reglene i § 7 første ledd nr. 1 og 2 om design som kan virke støtende eller krenkende, eller som inneholder et statsflagg, våpen, offentlig kontrollmerke eller liknende symbol.

Meningen med henvisningen til flaggregelen i § 7 første ledd nr. 2 er ikke at Patentstyret skal vurdere hver enkelt design opp mot alle offentlige symboler i Norge og andre stater. Dette ville i praksis være en meget omfattende oppgave. Granskingen opp mot flaggregelen må begrenses slik at søknadsbehandlingen ikke forsinkes vesentlig. Patentstyret kan derfor som utgangspunkt nøye seg med å kontrollere designen opp mot en slags «standardkatalog» av symboler som brukes eller er kjent i Norge. Foreligger det konkret mistanke om at designen krenker andre symboler enn dette, f.eks. på grunn av opplysninger Patentstyret har mottatt fra en tredjepart, kan det være grunn til å gjøre ytterligere undersøkelser. Det nærmere omfanget av granskningen i forhold til flaggregelen kan presiseres ved forskrift etter § 52.

Hvis Patentstyret mener at vilkårene etter første ledd ikke er oppfylt, skal søkeren gis mulighet til å uttale seg og eventuelt rette manglene etter § 19. Søknaden blir avslått hvis feilene ikke blir rettet, eller ikke kan rettes, jf. § 20.

Annet ledd slår fast at Patentstyret skal utføre en supplerende undersøkelse hvis søkeren ber om det og betaler en fastsatt avgift. Undersøkelsen resulterer i en granskningsrapport som opplyser søkeren om mulige hindre for designrett, uten å trekke konklusjoner. Den supplerende undersøkelsen kan ikke gi grunnlag for avslag, med mindre Patentstyret oppdager forhold som er avslagsgrunn etter *første ledd*.

Hvilke forhold som skal være omfattet av den supplerende undersøkelsen, fastsettes ved forskrift. Det tas sikte på at undersøkelsen skal ha omtrent det samme omfanget som dagens obligatoriske granskning. Den supplerende undersøkelsen vil bare omfatte tidligere søknader og registreringer hos Patentstyret, og ikke materiale fra utlandet. Undersøkelsen kan likevel være verdifull, fordi den gir grunnlag for å vurdere om designen kolliderer med eksisterende registreringer i Norge. Søkeren kan dermed unngå tvister om designinngrep som følge av sin egen bruk av designen her i landet.

Til § 18 Registrering og kunngjøring

Paragrafen svarer med redaksjonelle endringer til mønsterloven § 18 og § 18 i designutredningen.

Etter *første ledd første punktum* skal designen registreres og registreringsbrev sendes til søkeren hvis registreringsvilkårene etter § 17 første ledd er oppfylt. Er disse vilkårene ikke oppfylt, gjelder reglene i §§ 19 og 20.

Reglene i mønsterloven § 20 om at enhver kan sette frem en innsigelse mot registreringen i en periode på fire måneder etter kunngjøringen, er ikke ført videre i lovforslaget. Etter § 25 kan derimot hvem som helst kreve administrativ overprøving i hele registreringsperioden, se også § 29 om overføring av søknader og registreringer.

Første ledd annet punktum pålegger Patentstyret å kunngjøre designen når den er registrert, jf. § 51. Bestemmelsen er ikke til hinder for elektronisk kunngjøring.

Etter *annet ledd* kan registreringen utsettes i inntil seks måneder fra søknadsdagen eller fra prioritetsdagen, hvis det er bedt om prioritet etter § 16, forutsatt at søkeren ber om det i søknaden. Poenget med å be om utsatt registrering, er at bilder av designen og eventuelt annet materiale som kan avsløre designens utseende, er unntatt fra offentlighet inntil registreringen, se § 21 annet ledd. Utsatt registrering innebærer derfor utsatt offentliggjøring av designen. Det vises til kapittel 8 i proposisjonen.

Utgangspunktet bør være at Patentstyret tar krav om utsatt registrering og offentlighet til følge. Patentstyret har imidlertid ingen absolutt plikt til dette, se ordet «kan» i lovteksten. Er Patentstyret kjent med at designen allerede er brakt på markedet av designeren, kan det være aktuelt å avslå anmodningen.

Som tredje ledd i § 18 foreslo Patentstyret en bestemmelse om at dokumentene i registreringssaken er offentlige etter bestemmelsene i § 21 om innsyn. Bestemmelsen er sløffet ettersom den ikke har noen selvstendig betydning ved siden av § 21. Verken den danske loven eller det svenske lovutkastet (SOU 2001: 68) har med noen slik henvisningsbestemmelse.

Til § 19 Retting av søknaden

Paragrafen erstatter mønsterloven § 13 første punktum og store deler av § 14. Det er gjort enkelte redaksjonelle endringer sammenliknet med § 19 i designutredningen og bestemmelsene i mønsterloven. Paragrafen gjelder tilfellene der søknaden ikke oppfyller vilkårene for registrering som nevnt i § 17.

Hvis Patentstyret mener at søknaden ikke oppfyller vilkårene for registrering, skal søkeren gis en melding om dette, se *første ledd første punktum*. Meldingen skal angi hva mangelen går ut på, f.eks. at produktangivelsen mangler, eller at designen inneholder et statsflagg, våpen eller liknende symbol som hindrer registrering. Patentstyret skal også informere om det rettslige grunnlaget for at søknaden anses som mangelfull. Det vil ofte være nok å vise til de aktuelle lov- og forskriftsbestemmelsene, og eventuelt referere hovedinnholdet i den grad det er nødvendig for at parten skal forstå varslet. Videre skal Patentstyret kort informere om virkningen manglene kan få. I tilfeller der designen kan registreres i endret form etter § 14 annet punktum, skal søkeren gjøres oppmerksom på adgangen til å kreve dette, og informeres om hvilke opplysninger som må følge med kravet.

Første ledd annet punktum bestemmer at Patentstyret skal gi søkeren en rimelig frist til å uttale seg og om mulig rette manglene. Ikke alle mangler lar seg rette. Om søknaden anses å ikke inneholde en design, vil det som utgangspunkt være umulig å korrigere eller supplere søknaden slik at den kan føre til registrering. Søkeren skal likevel gis mulighet til å uttale seg, f.eks. for å kunne imøtegå Patentstyrets lovtolkning.

Annet ledd slår fast at søknaden skal anses som innlevert, selv om den ikke oppfyller kravene som nevnt i § 17 første ledd. Forutsetningen er for det første at manglene rettes innen den fastsatte fristen – eller alternativt i forbindelse med gjenopptakelse etter fjerde ledd. Retting kan skje ved at opplysninger korrigeres, eller ved at manglende opplysninger ettersendes. For det annet må enten bilder eller modell følge med ved innleveringen. Hvis dette ikke er tilfellet, regnes søknaden ikke som innlevert før enten bilder eller modell er ettersendt og mottatt av Patentstyret. Innkomstdatoen («søknadsdagen») er som utgangspunkt avgjørende for hvilken prioritet søknaden får i forhold til andre søknader, og legges som hovedregel til grunn ved vurderingen av om designen oppfyller kravet om nyhet og individualitet. Søknadsdagen hos Patentstyret blir dessuten lagt til grunn hvis søknaden brukes som grunnlag for prioritet i utlandet.

Etter *tredje ledd* skal søknaden henlegges hvis søkeren ikke har uttalt seg eller rettet mangelen innen den fastsatte fristen. En slik henleggelse er et mellomstadium til gjenopptakelse eller avslag og kan ikke i seg selv påklages. Faktisk sett innebærer henleggelsen at Patentstyret inntil videre ikke foretar seg noe med saken. Den eneste selvstendige rettsvirkningen er at søkeren må betale en gjenopptakelsesavgift for å få søknaden behandlet, se nedenfor.

I tilfeller der søkeren *har* uttalt seg, men ikke rettet mangelen slik at søknaden oppfyller registreringsvilkårene, skal søknaden ikke henlegges. Da gjelder avslagsregelen i § 20.

Fjerde ledd slår fast at søknaden tas opp til fornyet behandling hvis søkeren gir en uttalelse eller retter manglene innen to måneder etter den fastsatte fristen. For gjenopptakelse av behandlingen skal det betales en avgift. Behandlingen kan bare gjenopptas én gang for hver søknad.

Om Patentstyret mener at det bør innhentes nok en uttalelse fra søkeren, er grunnlaget for dette § 20. Hvis søkeren ikke svarer på den nye henvendelsen fra Patentstyret, blir søknaden avslått. Unnlatt svar fører altså ikke til en ny runde med henleggelse og eventuelt gjenopptakelse.

Avslag på krav om gjenopptakelse er et enkeltvedtak som kan påklages etter § 36 fjerde ledd nr. 1.

Til § 20 Avslag

Paragrafen bygger på mønsterloven § 15 og § 20 i designutredningen. Bestemmelsen er noe omformulert for å presisere, men ikke endre, gjeldende rett.

Formuleringen i mønsterloven § 15 og § 20 i designutredningen kan gi inntrykk av at søknaden bare avslås i tilfeller der søkeren har uttalt seg i medhold av § 19, men uten å rette manglene. Det kan imidlertid være at søkeren ikke har uttalt seg innen fristen som er fastsatt av Patentstyret, og heller ikke krever gjenopptakelse innen to måneder etter utløpet av denne fristen, se § 19 tredje og fjerde ledd. Det bør gå klart frem at søknaden skal avslås også i slike tilfeller. Departementets forslag til § 20 *første punktum* slår derfor fast at søknaden skal avslås hvis den har mangler som ikke blir rettet etter reglene i § 19, og designen ikke kan registreres i endret form.

Søknaden skal ikke avslås hvis designen kan registreres i endret form etter § 14 annet punktum. Patentstyret kan imidlertid ikke endre designen av eget tiltak. Søkeren må ha satt frem krav om det og innlevert bilder av den endrede designen. Patentstyret skal informere søkeren om muligheten til å be om registrering i endret form i tilfeller der det kan være aktuelt, se merknadene til § 19 ovenfor.

Søknaden skal heller ikke avslås hvis Patentstyret finner at det bør gis en ny frist for retting, se *annet punktum*. Denne fristen kan være kortere enn fristen fastsatt ved den første foreleggelsen.

Avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og skal være begrunnet. Plikten til begrunnelse følger av lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det indu-

strielle Retsvern § 10 første ledd, som forutsettes praktisert på en måte som oppfyller kravene i forvaltningsloven § 25 om begrunnelsesplikt.

Søkeren skal underrettes om avslaget, begrunnelsen for dette og informeres om klageretten, se forvaltningsloven § 27. Selve klageretten er særskilt regulert i designloven § 36 første ledd.

16.3 Til kapittel 3 Offentlighet og opplysningsplikt

Til § 21 Innsyn i dokumentene i søknadssaken

Paragrafen erstatter mønsterloven §§ 19 og 44 og bygger på § 21 i designutredningen. Den er omtalt i proposisjonen kapittel 8. Det foreslås enkelte endringer sammenliknet med designutredningen. Endringene er stort sett av redaksjonell karakter.

Når det gjelder terminologien, bruker bestemmelsen uttrykket «offentlig» i stedet for «allment tilgjengelig», som anvendt i designutredningen. Formålet med justeringen er å bringe terminologien på linje med § 5, som bruker formuleringen «offentliggjort ved registrering». Terminologien blir dessuten mer lik språkbruken i offentlighetsloven.

Paragrafen gjelder innsynsretten i søknaden med vedlegg og alle dokumenter i søknadssaken. Dette innebærer at samtlige dokumenter som Patentstyret utarbeider eller mottar i forbindelse med søknadsbehandlingen, er omfattet av bestemmelsen. Sentrale deler av paragrafen er gitt tilsvarende anvendelse i saker om administrativ overprøving og i klagesaker, se siste ledd i §§ 27 og 38.

Paragrafen inneholder bare materielle bestemmelser om innsynsrett. Dette innebærer at saksbehandlingsreglene i offentlighetsloven får anvendelse også ved krav om innsyn i designsaker. Som eksempler kan nevnes offentlighetsloven § 8 om hvordan innsyn skal gis, og § 9 annet ledd om begrunnelse for avslag. I § 36 foreslår departementet en uttrykkelig bestemmelse om klagerett i innsynssaker.

Første ledd oppstiller utgangspunktet om at saksdokumentene er offentlige fra og med søknadsdagen. Meningen er at dokumentene som hovedregel skal være offentlige etter hvert som de er mottatt av Patentstyret, eller når de er sendt ut fra Styret. Også Patentstyrets interne dokumenter er omfattet av dokumentbegrepet men kan normalt unntas fra offentlighet etter femte ledd. Dokumentbegrepet er teknologinøytralt, sml. offentlighetsloven § 3 første ledd.

Annet ledd første punktum gir en praktisk viktig særregel sammenliknet med offentlighetsloven.

Det kan ikke kreves innsyn i dokumenter som kan avsløre designens utseende, før designen er registrert etter § 18. Bestemmelsen er ny i forhold til mønsterloven. Den får særlig stor betydning hvis den kombineres med et krav om utsatt registrering etter § 18 annet ledd. Forslaget § 21 annet ledd omfatter ikke bare dokumenter som gjengir hele designens utseende. Det er nok at deler av utseendet blir avslørt.

Annet ledd annet punktum gjør unntak fra foregående punktum. Etter denne bestemmelsen skal designen være offentlig seks måneder etter søknadsdagen eller prioritetsdagen, selv om den ennå ikke er registrert. Dette gjelder imidlertid ikke hvis søknaden på dette tidspunktet er henlagt etter § 19 tredje ledd, eller avslått etter § 20. I så fall blir designen bare offentlig hvis søkeren krever gjenopptakelse av den henlagte søknaden etter § 19 fjerde ledd, klager på avslaget etter § 36, eller hvis søkeren krever oppreisning mot oversittelse av fristen for gjenopptakelse eller klage, jf. § 50.

Også *tredje ledd* innebærer et unntak fra regelen i annet ledd om utsatt offentlighet. Hvis søkeren har bedt om tidlig offentliggjøring, blir designen allment tilgjengelig fra det tidspunktet som er angitt i anmodningen. En slik anmodning kan settes frem når som helst i søknadsprosessen. Offentliggjøring av designen kan bl.a. gi søkeren mulighet til å kreve vederlag og erstatning for inngrep som finner sted under søknadsbehandlingen, forutsatt at søknaden fører til registrering, se § 42.

Fjerde ledd inneholder en særregulering i forhold til offentlighetsloven § 5 a, som oppstiller et forbud mot å gi innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om taushetsplikt for visse næringsopplysninger. *Fjerde ledd første punktum* sier at Patentstyret har rett men ikke plikt til å nekte innsyn i forretningshemmeligheter, hvis søkeren har satt frem krav om hemmelighold. Utgangspunktet er at de øvrige opplysningene i dokumentet er offentlige. De aktuelle opplysningene må følgelig sladdes ut.

Fjerde ledd annet punktum fastsetter at opplysninger som Patentstyret er bedt om å hemmeligholde, ikke blir offentlige før anmodningen eventuelt er endelig avslått. Bestemmelsen må ses i sammenheng med at avslag på krav om hemmelighold kan påklages til Patentstyrets annen avdeling etter § 36 fjerde ledd nr. 2. Opplysningene er unntatt fra offentlighet inntil anmodningen er avslått av Patentstyrets første avdeling og fristen i § 37 for å klage er utløpt. Blir avgjørelsen påklaget, kan det ikke gis innsyn før Patentstyrets annen avdeling har avgjort klagesaken og søksmålsfristen på to måneder er løpt ut, se § 39 annet ledd.

Er kravet om hemmelighold åpenbart ugrunnet, kan opplysningene uten videre gis ut. Departementet har ikke sett det som nødvendig å presisere dette i lovteksten.

Fjerde ledd tredje punktum avgrenser begrepet forretningshemmeligheter mot opplysninger som har betydning for om designrett kan oppnås eller for designrettens omfang eller varighet. Det kan ikke holdes hemmelig at det er søkt om designrett. Heller ikke bilder av designen, opplysninger om hvilke produkter designen gjelder og om prioritetskrav mv. kan unntas fra offentlighet. For tredjepersoner som vurderer å kreve administrativ overprøving, eller som vil sikre seg at de ikke krenker en eksisterende designrett, kan det være viktig å få tilgang til disse opplysningene. Formuleringen av bestemmelsen er noe generalisert sammenliknet med utkastet i designutredningen.

Ordlyden i *femte ledd* er harmonisert med offentlighetsloven § 5 første ledd. Departementet forutsetter at Patentstyret gir innsyn i sine interne forslag og betenkninger hvis det blir bedt om det, og det ikke foreligger et reelt og saklig behov for å nekte innsyn, se prinsippet om meroffentlighet i offentlighetsloven § 2 tredje ledd.

Designutredningens regel om innsyn i designregistret er flyttet til § 51.

Til § 22 Opplysningsplikt for designsøker

Paragrafen svarer med redaksjonelle endringer til mønsterloven § 34. Sammenliknet med designutredningen er det foretatt noen tekniske justeringer for å gjøre bestemmelsen mer lik den danske lovteksten og det svenske lovutkastet.

16.4 Til kapittel 4 Designregistreringens gyldighetstid

Til § 23 Registreringens varighet

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 10 og 14 og svarer til § 23 i designutredningen. Bestemmelsen erstatter mønsterloven § 24 og er også omtalt i proposisjonen kapittel 6.4 samt i kapittel 7 om reservedeler.

Første ledd fastsetter at maksimal beskyttelsestid skal være tjudefem år.

Annet ledd inneholder den såkalte «reservedelsregelen». Den gir en særregel om beskyttelsestiden for bestanddeler som brukes til å gi et produkt tilbake sitt opprinnelige utseende. Maksimal be-

skyttelsestid er her satt til femten år. Dette er den samme beskyttelsestiden som kan oppnås etter gjeldende rett. I forbindelse med søknadsbehandlingen foretar Patentstyret ingen vurdering av om designen i søknaden faller inn under reservedelsregelen.

Til § 24 Fornyelse av registreringen

Paragrafen erstatter mønsterloven § 25 og svarer i hovedsak til § 24 i designutredningen.

Etter *første ledd* må krav om fornyelse innleveres skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Den opprinnelige registreringsperioden kan bestå av én eller flere femårsperioder. Antallet perioder må angis i søknaden om designrett. Også kravet om fornyelse kan omfatte flere perioder, så langt den maksimale beskyttelsestiden på tjudefem år ikke overskrides. Det skal betales fastsatt fornyelsesavgift.

Annet ledd er nytt i forhold til gjeldende rett. En innbetaling der registreringsnummeret er angitt, skal være tilstrekkelig til å få registreringen fornyet. Det skal ikke være nødvendig å i tillegg sende en skriftlig melding om fornyelse til Patentstyret. Bestemmelsen vil innebære en praktisk forenkling for søkerne og ble godt mottatt under høringen.

Etter *tredje ledd* skal fornyelsen av en registrering innføres i designregistret og kunngjøres.

Utkastet til § 24 tredje ledd i designutredningen gir §§ 18 til 20 tilsvarende anvendelse så langt de passer ved krav om fornyelse. Ettersom flere av reglene i §§ 18 til 20 ikke passer i saker om fornyelse, har departementet valgt å sløyfe denne henvisningen. Problemstillingene kan i stedet reguleres ved forskrift. Departementet har også valgt å sløyfe bestemmelsen om at Patentstyret skal informere designhaveren om når registreringsperioden løper ut (§ 24 fjerde ledd i designutredningen). Også dette kan fastsettes ved forskrift.

16.5 Til kapittel 5 Overprøving og ugyldighet mv.

Til § 25 Administrativ overprøving og domstolprøving

Bestemmelsene i §§ 25 og 27 i designutredningen og den danske designloven gjelder henholdsvis administrativ overprøving og søksmål om ugyldighet, men inneholder stort sett felles regler om grunnlaget for ugyldighet, om frister og krav om sakstil-

knytning. For å unngå gjentakelser har departementet valgt en struktur som ligger nærmere det svenske lovutkastet i SOU 2001: 68. Paragraf 25 regulerer hvilke forhold som kan danne grunnlag for oppheving og ugyldighet, mens § 26 inneholder felles regler om sakstilknytning og frister for administrative saker og søksmål.

Første ledd i § 25 gjennomfører direktivet artikkel 11 nr. 1 og 2 og angir uttømmende hvilke forhold som kan føre til at en registrering oppheves av Patentstyret i en sak om administrativ overprøving, eller kjennes ugyldig av en domstol (Oslo tingrett, se § 46). Bestemmelsen omhandler også overføring av registreringer.

Det er bare Patentstyret som formelt kan oppheve en registrering. En domstol må nøye seg med å kjenne registreringen ugyldig og overlate til Patentstyret å oppheve innføringen i registret i ettertid. Registreringen kan bare oppheves eller kjønes ugyldig hvis den er i strid med §§ 1 til 8. Departementet har med dette fjernet to av ugyldighetsgrunnene som var nevnt i designutredningen. Det vises til drøftelsen i proposisjonen kapittel 10.4.3.

Overskridelse av beskyttelsestiden på tjudefem år, jf. § 23, er ikke nevnt blant ugyldighetsgrunnene. Det følger imidlertid av § 34 at Patentstyret av eget tiltak skal slette registreringer ved utløpet av maksimal beskyttelsestid.

Første ledd taler om *hel eller delvis* oppheving eller ugyldighet. En registrering kan være delvis ugyldig hvis den inneholder mer enn én design i en samregistrering, og noen av designene ikke oppfyller vilkårene for designrett. Delvis ugyldighet kan også foreligge hvis registreringen av en enkel design kan opprettholdes etter § 28 i endret form, f.eks. ved at et varemerke som tilhører en annen, blir fjernet fra designen.

Annet ledd er nytt sammenliknet med designutredningen. En tilsvarende regel for ugyldighets-søksmål finnes derimot i gjeldende mønsterlov § 31 første ledd. Bestemmelsen slår fast at registreringen ikke kan oppheves eller kjønes ugyldig på det grunnlaget at designhaveren bare har retten til en andel av designen. Har flere personer frembrakt en design, og en av dem har søkt om og fått innvilget designrett uten nødvendig tillatelse fra de andre designerne, kan det virke hardt å oppheve registreringen, særlig hvis designhaveren har retten til den vesentlige andelen av designen. I slike tilfeller må andre berettigede i stedet kreve å bli innført som medinnehaber av registreringen gjennom sak om delvis overføring etter §§ 29 eller 30. En bestemmelse om dette er også inntatt i det svenske lovutkastet.

Siste ledd i § 25 i designutredningen inneholder

en bestemmelse om at Patentstyret skal avslå kravet om oppheving hvis det ikke foreligger noe hinder etter første ledd for å opprettholde registreringen. Departementet har sett det som unødvendig å presisere dette.

Patentstyrets vedtak i sak om administrativ overprøving kan påklages etter reglene i kapittel 6.

Til § 26 Frister og krav om sakstilknytning

Paragrafen bygger på §§ 25 annet ledd og 27 annet og tredje ledd i designutredningen og inneholder regler om frister og sakstilknytning for ugyldighetssøksmål og saker om administrativ overprøving. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 11 nr. 3 til 6 og nr. 9.

Første ledd inneholder hovedregelen om at krav om administrativ overprøving kan settes frem av enhver. Hvem som helst kan derfor få i stand en overprøvingssak, om ikke annet er bestemt i annet og tredje ledd. Kravet kan også fremmes av designhaveren selv. Designhaveren kan ha interesse av dette f.eks. for å få avklart en konflikt om hvorvidt registreringen krenker en eldre designrett.

Det understrekes for ordens skyld at Patentstyret ikke selv kan sette i gang en opphevingssak etter § 25, og dermed bli part i egen sak. Patentstyret må eventuelt bruke den begrensede omgjøringsadgangen etter § 33. Departementet har ikke sett det som nødvendig å si dette uttrykkelig i lovteksten.

Kravet om overprøving kan som hovedregel settes frem i hele registreringens levetid. Etter at registreringen er bortfalt, er det bare domstolene som kan fastslå om registreringen var gyldig, se merknadene til femte ledd nedenfor.

Annet ledd gjør unntak fra første ledd ved å oppstille særskilte krav om sakstilknytning som vilkår for å kreve oppheving på bestemte grunnlag. Bestemmelsen bygger i sin helhet på direktivet artikkel 11 nr. 3 til 5, jf. nr. 6. I annet ledd nr. 2 er det foreslått at også departementet skal kunne kreve overprøving når begrunnelsen er at registreringen er i strid med flaggregelen i § 7 første ledd nr. 2. Hvis f.eks. symbolet til en internasjonal organisasjon har blitt registrert i strid med loven, kan det være mer hensiktsmessig at norske myndigheter sørger for å fjerne registreringen, enn at organisasjonen må gjøre det selv.

Tredje ledd bygger på gjeldende mønsterlov § 31 annet ledd om søksmål for domstolene om retten til designen, jf. § 25 annet ledd nr. 1 og § 27 tredje ledd nr. 1 i designutredningen.

Fjerde ledd fastsetter at bestemmelsene om sakstilknytning og frister i de forrige leddene gjelder tilsvarende for søksmål om ugyldighet. Dette

innebærer at søksmålsadgangen som utgangspunkt har det samme omfanget som adgangen til å reise administrativ sak.

Femte ledd første punktum inneholder en særregel om søksmål. Bestemmelsen fastsetter at søksmål kan reises også etter at registreringen er bortfalt, eller etter at det er gitt avkall på den. Dette er en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 9. Bestemmelsen kan blant annet få betydning når et krav om erstatning for et inngrep som fant sted mens registreringen besto, blir fremmet etter at maksimal beskyttelsestid er utløpt. Den som erstatningskravet rettes mot, kan i så fall reise søksmål om ugyldighet for å forsvare seg mot erstatningskravet.

Etter *femte ledd annet punktum* må man ha rettslig interesse for å kunne reise søksmål etter at registreringen er bortfalt. Dette uttrykkelige kravet om rettslig interesse er ikke tatt med i designutredningen, men antas å være i samsvar med hva som i dag gjelder for ugyldighetssøksmål etter at registreringen er bortfalt, se Rt. 1971 s. 416. Kriteriet om rettslig interesse skal forstås som en henvisning til de alminnelige reglene om søksmålsinteresse i tvistemålsloven. I en del tilfeller vil imidlertid § 26 annet ledd innebære en særregulering av kravet om saks-tilknytning.

Departementet har ikke sett tilstrekkelig grunn til å gi en adgang til å reise *administrativ* sak for Patentstyret etter at registreringen er bortfalt. Patentstyrets rolle bør være å forvalte designregistret, ikke å bidra til å løse konflikter om registreringer som ikke lenger eksisterer. Denne typen konflikter vil antakelig oppstå nokså sjelden i praksis. Behovet for en adgang til administrativ overprøving er derfor beskjedent. Løsningen i forslaget vil antakelig skape nordisk rettsenhet på dette punktet.

Sjette ledd svarer til § 27 tredje ledd nr. 1 siste punktum i designutredningen. Bestemmelsen gjelder tilfellene der det er fremmet krav om administrativ overprøving med påstand om at designhaveren ikke har retten til designen, før det blir reist søksmål om samme spørsmål. Hvis kravet om administrativ overprøving ble innlevert innen utløpet av fristen i tredje ledd, er det tilstrekkelig å reise søksmål på samme grunnlag innen den fristen som Patentstyret fastsetter på grunnlag av § 29 tredje ledd. Utgangspunktet er altså at søksmålsfristen i tredje ledd, jf. fjerde ledd, blir avbrutt allerede når kravet om administrativ overprøving kommer inn til Patentstyret. Løsningen synes naturlig ettersom søksmålet i slike tilfeller kommer i direkte forlengelse av den administrative saken.

Siste ledd i § 27 i designutredningen om registreringens legitimasjonsvirkninger er i proposisjonen flyttet til § 54.

Til § 27 Innlevering og behandling av krav om administrativ overprøving

Paragrafen bygger på § 26 i designutredningen og gjelder innlevering og behandling av sak om administrativ overprøving. Det er foretatt både noen tekniske og innholdsmessige endringer.

Første ledd gjelder innleveringen av og innholdet i anmodningen om administrativ overprøving. Kravene til innholdet er mer detaljert angitt enn i mønsterloven § 20 første ledd om innsigelser, som designutredningen bygger på. De viktigste opplysningene vil nå gå frem av loven, og ikke bare av de supplerende forskriftene. Etter forslaget skal kravet om overprøving innleveres skriftlig til Patentstyret. Det skal oppgi navnet og adressen til den som har satt frem kravet, se *første ledd nr. 1*. Det skal også oppgi hvilken registrering og – hvis det er tale om en samregistrering – hvilken design i registreringen som ønskes overprøvd, se *første ledd nr. 2*. Det er ikke nødvendig å nevne registreringsnummeret. Registreringen må imidlertid beskrives såpass presist at det ikke blir uforholdsmessig arbeidskrevende for Patentstyret å finne frem til den.

Kravet om begrunnelse i designutredningen er i departementets forslag splittet opp i to kriterier. Anmodningen om overprøving må nevne hvilke grunner kravet bygger på (se *første ledd nr. 3*) og inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet (*første ledd nr. 4*).

De «grunnene» som første ledd nr. 3 viser til, kan være av faktisk art, f.eks. at designen ikke er en nyhet. Det kan også dreie seg om rettslige forhold, f.eks. at Patentstyret har tolket designbegrepet feil. Formuleringen er ment å dekke både tilfellene der den private parten angir et konkret grunnlag for oppheving, og situasjonen der Patentstyret uten noen nærmere begrunnelse blir bedt om å utføre en nyhetsgranskning av designen mot tidligere søknader og registreringer. Også den sistnevnte typen anmodninger skal tas opp til realitetsbehandling. Fellestrekket er at forholdene må knytte seg til ett eller flere av grunnlagene i § 25 for hel eller delvis oppheving. Det kan eksempelvis ikke kreves oppheving under henvisning til at opplysningene i søknaden var ufullstendige, eller at det foreligger brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Slike overprøvningskrav skal avvises i medhold av annet ledd.

Plikten etter første ledd nr. 4 til å innlevere dokumentasjon, gjelder bare i den grad det er «nødvendig». Det er ikke nødvendig å innlevere dokumentasjon hvis overprøvningskravet er begrunnet med at Patentstyret har tolket regelverket feil. Noen bestemt dokumentasjon er heller ikke påkrevd hvis det blir bedt om nyhetsgranskning. Blir det

derimot vist til at en identisk design var allment tilgjengelig da søknaden om designrett ble innlevert, vil nærmere dokumentasjon være nødvendig, om ikke Patentstyret har dokumentasjonen selv. Det samme gjelder hvis det påstås at designhaveren ikke er rette innehaver av designen. Den som setter frem påstanden, må da godtgjøre (dokumentere) sin rett til designen, se § 29. En nærmere omtale av partens begrunnelsesplikt er gitt i proposisjonen kapittel 10.4.6.

Etter *første ledd annet punktum* kan Kongen oppstille mer detaljerte tilleggsvilkår ved forskrift. Kongen kan med dette presisere og supplere de lovbestemte vilkårene. *Første ledd tredje punktum* bestemmer at den som krever overprøving, må betale en forskriftsbestemt avgift. Det kan fastsettes at overprøvingskrav som er fremmet av departementet på grunnlag av § 26 annet ledd nr. 3, ikke skal være avgiftsbelagt.

Ifølge *annet ledd* skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting hvis kravet om administrativ overprøving ikke oppfyller vilkårene i første ledd eller § 26. Forbeholdet «om mulig» er tatt med fordi retting kan være umulig blant annet hvis kravet ikke oppfyller vilkårene om frister og sakstilknytning i § 26. Parten skal uansett gis mulighet til å uttale seg. Etter dagens mønsterlov § 20 første ledd om innsigelser og § 26 første ledd i designutredningen skal det bare gis mulighet for suppleringer hvis det foreligger «særlige grunner». Dette kriteriet er sløffet i proposisjonen.

Blir manglene ikke rettet, skal Patentstyret avvise saken – eventuelt etter at det er gitt en tilleggsfrist. I forskrift etter § 52 kan det fastsettes at Patentstyret helt eller delvis skal refundere avgiften for overprøvingssaken hvis den blir avvist.

Tredje ledd tilsvarer med noen mindre justeringer § 26 fjerde ledd i designutredningen. En liknende regel finnes i forvaltningsloven § 33 tredje ledd, som gjelder ved klage på enkeltvedtak. Bestemmelsen pålegger Patentstyret å snarest mulig gi designhaveren melding om overprøvingskravet og en rimelig frist for uttalelse. Meldingen må angi hva saken dreier seg om og inneholde en kopi av kravet om overprøving. Slik melding skal gis selv om det kan være aktuelt å avvise saken (med mindre kravet er åpenbart uholdbart). For ordens skyld er det gjort et uttrykkelig unntak fra varslingsplikten for tilfellene der det er designhaveren selv som har fremmet kravet om overprøving, se det liknende unntaket i forvaltningsloven § 16 første ledd om forhåndsvarsel.

Av styreloven (lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern) § 9 og forvaltningsloven § 17 kan det følge en plikt til å sende også andre do-

kumenter til partene for uttalelse etter hvert som de kommer inn til Patentstyret.

Blir det innlevert flere krav om administrativ overprøving av samme registrering, følger det av *fjerde ledd* at Patentstyret kan slå sakene sammen til én sak. Bestemmelsen tilsvarer § 26 tredje ledd i designutredningen. En liknende regel er foreslått i varemerkeutredningen II for saker om administrativ slettelse av varemerkeregistreringer. Bestemmelsen vil først og fremst være aktuell hvis sakene reiser parallelle problemstillinger. En sammenslåing kan da rasjonalisere saksbehandlingen hos Patentstyret. De ulike partenes argumenter for oppheving kan supplere hverandre, slik at sjansen for å nå frem blir større.

Sakene kan ikke slås sammen hvis en part kommer med saklige innvendinger mot dette. En slik saklig innvending kan være at en mulig forsinkelse forårsaket av at den ene saken må vente på den andre, kan skape særlige problemer for parten. For at partene skal ha mulighet til å komme med innvendinger, må de varsles i forkant om at Patentstyret tar sikte på felles behandling, og de må få en frist for uttalelse.

Femte ledd første punktum er nytt sammenliknet med designutredningen. Bestemmelsen bygger på gjeldende rett om innsigelsessaker, se omtalen i kapittel 10.4.7 ovenfor. Den presiserer at Patentstyret – med de begrensninger som følger av tredje punktum – ikke trenger å holde seg innenfor grunnlagene og argumentene som er anført av partene. Patentstyret kan ta opp rent rettslige problemstillinger, selv om parten bare har påberopt seg faktiske forhold. Og om parten har anført at designen ikke er en nyhet, kan Patentstyret i tillegg vurdere om registreringen strider mot offentlig orden eller moral, se § 7 første ledd nr. 1.

Det er som utgangspunkt ikke meningen at Patentstyret skal ha noen plikt til å gjøre undersøkelser utenfor de anførte forholdene. Å ta opp forhold som ikke er berørt av partene, vil først og fremst være aktuelt når Patentstyret har positiv kjennskap til andre forhold av betydning for registreringens gyldighet.

Hvis nye forhold trekkes inn i saken, må Patentstyret varsle partene, jf. styreloven § 9 og forvaltningsloven § 17.

Femte ledd annet punktum tilsvarer § 25 fjerde ledd i designutredningen og er identisk med den gjeldende regelen for innsigelsessaker i mønsterloven § 20 sjette ledd. Bestemmelsen gir Patentstyret en viss adgang til å fortsette behandlingen av en overprøvingssak, til tross for at kravet om overprøving er trukket tilbake. Det kan f.eks. være at den som opprinnelig ønsket oppheving, trakk saken

mot å få en lisens til utnyttelse, men at Patentstyret under saksbehandlingen er blitt kjent med en ugyldighetsgrunn som ut fra allmenne hensyn bør lede til oppheving. Behovet for en slik sikkerhetsventil er ikke like stort som etter gjeldende rett, fordi overprøvingsadgangen står åpen i hele registreringens levetid. Departementet forutsetter at bestemmelsen praktiseres med en viss varsomhet. I forskrift etter § 52 kan det fastsettes at behandlingen av saken bare kan fortsette hvis designhaveren er varslet om det innen en bestemt frist etter at overprøvingskravet ble trukket tilbake.

Femte ledd tredje punktum er nytt sammenliknet med designutredningen. Det fremgår her at Patentstyret må respektere begrensningene som følger av § 26 annet ledd når det anvender kompetansen etter første og annet punktum. Patentstyret kan følgelig bare oppheve registreringen på et grunnlag som er nevnt i § 26 annet ledd, hvis det er satt frem krav om det av noen som kan reise overprøvingssak på slikt grunnlag. Hvis saken trekkes av den som mener å være berettiget til designen, kan Patentstyret ikke fortsette behandlingen på dette grunnlaget, se § 26 annet ledd nr. 1. Saken kan derimot fortsettes hvis Patentstyret mener at designen strider mot offentlig orden og moral (§ 7 første ledd nr. 1).

Sjette ledd inneholder en bestemmelse om innsynsrett. Den er noe presisert sammenliknet med designutredningen etter påpekning fra *Næringslivets Hovedorganisasjon* under høringen. Offentlighetslovens regler om innsynsrettens omfang gjelder ikke, men det forutsettes at Patentstyret vurderer meroffentlighet for interne dokumenter (sml. offentlighetsloven § 2 tredje ledd).

Til § 28 Endring av en registrert design

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 11 nr. 7 og tilsvarende med visse tekniske justeringer § 28 i designutredningen. Justeringene innebærer at bestemmelsen langt på vei er brakt i samsvar med det svenske lovutkastet i SOU 2001: 68.

Første ledd slår fast at registreringen av en design kan oppheves delvis av Patentstyret i sak etter § 25. Forutsetningen er at designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering. Dette tilsvarende vilkårene for endring etter § 14 av designen i en *søknad*. Bestemmelsen i § 28 åpner ikke for endringer som utelukkende er begrunnet med at designen er videreutviklet. Det må knytte seg en ugyldighetsgrunn til den opprinnelige registreringen.

Designutredningen taler om at registreringen kan «oppretholdes i endret form». I lovteksten har departementet i stedet valgt formuleringen «oppe-

ves delvis» for at sammenhengen med § 25 skal gå klarere frem. Det samme uttrykket er brukt i det svenske lovutkastet.

Det kan være at en design i en samregistrering må fjernes i sin helhet, fordi det foreligger en ugyldighetsgrunn, men at de andre designene i registreringen oppfyller vilkårene for designrett. Også her kan det bli tale om delvis oppheving. Slik delvis oppheving er imidlertid ikke omfattet av § 28. Denne bestemmelsen gjelder bare situasjonen der det er registreringen av en *enkelt-design* som endres.

Ved behandlingen av saker etter § 28 må Patentstyret undersøke om registreringen i endret form beholder sin identitet. Patentstyret har derimot ingen plikt til i tillegg å undersøke om den endrede designen oppfyller samtlige vilkår for designrett. Det er som utgangspunkt tilstrekkelig at registreringsvilkårene som nevnt i § 17 første ledd er oppfylt, og at registreringen ikke lenger strider mot den ugyldighetsgrunnen som var årsaken til endringen.

Opprettholdelse i endret form er ikke mulig hvis registreringen ikke inneholder en «design» i lovens forstand, eller hvis designhaveren ikke har retten til designen, se direktivet artikkel 11 nr. 7.

Det bør være opp til designhaveren å bestemme om registreringen skal opprettholdes i endret form. Det er derfor et vilkår for endring at designhaveren enten har bedt om endringen, eller har samtykket til denne. Hvis Patentstyret i en overprøvingssak ser at det er grunnlag for å opprettholde en registrering i endret form, forutsetter departementet at Patentstyret av eget tiltak varsler designhaveren og samtidig orienterer om hvilken endring som i tilfelle kan foretas, med mindre det må antas at vedkommende allerede er kjent med muligheten.

Etter *annet ledd* kan registreringen av en design på samme vilkår bli kjent delvis ugyldig av en domstol i sak etter § 25. Nødvendig samtykke eller godkjenning fra designhaveren foreligger her hvis vedkommende har lagt ned påstand om delvis ugyldighet. Det er ikke nok at motparten har lagt ned slik påstand.

Tredje ledd inneholder regler om bl.a. registrering og kunngjøring av endringen. For at designen skal kunne registreres i endret form, må designhaveren sende inn tydelige bilder av den endrede designen. Det er ikke Patentstyrets oppgave å fremskaffe slike bilder. Dette kan det gis nærmere bestemmelser om ved forskrift.

Til § 29 Retten til designen

Paragrafen bygger på §§ 29 og 30 i designutredningen og § 17 første ledd og § 21 annet ledd i gjelden-

de mønsterlov. Den oppstiller et krav om dokumentasjon i tilfeller der det er anført at søkeren eller designhaveren ikke har retten til designen. Bakgrunnen for bestemmelsen er at Patentstyret ikke har spesielle forutsetninger for å foreta vanskelige faktiske vurderinger av hvem som har frembrakt en design, eller av om retten til designen har gått over til en annen. Patentstyret bør derfor ha en skjønnsmessig adgang til å henvise parten til å reise søksmål for domstolene.

Spørsmålet om hvem som har retten til designen, kan oppstå både i saker om oppheving av en registrering, om overføring av en søknad og om overføring av en registrering. Reglene om dokumentasjon og henvisning til domstolene gjelder for alle typetilfellene.

Etter *første ledd* kan den som i sak om administrativ overprøving påstår å ha retten til en design som er registrert for en annen, be Patentstyret om å overføre registreringen til seg i stedet for at registreringen oppheves. Registreringen skal overføres hvis retten godtgjøres. For at retten skal være godtgjort, kreves det mer enn vanlig bevisovervekt. Utgangspunktet er at det må legges frem klare beviser for at den som har fremmet krav om oppheving eller overføring, har bedre rett til designen.

Bakgrunnen for adgangen til overføring er at den berettigede ofte ikke vil kunne få designrett ved å søke selv, fordi nyheten vil være ødelagt gjennom offentliggjøringen av registreringen. Overføring av registreringen kan derfor være den eneste måten den berettigede kan få designrett på.

Annet ledd regulerer overføring på søknadsstadiet. Den som påstår å ha retten til en søknad som er innlevert av en annen, kan få søknaden overført til seg hvis retten til designen blir dokumentert. Adgangen til å kreve overføring av en søknad, må ses i sammenheng med § 32 første ledd første punktum, som sier at Patentstyret ikke kan avgjøre søknaden mens overføringssak pågår. Bestemmelsene skal til sammen hindre at søknaden blir avgjort uten at den som viser seg å være berettiget til designen, har hatt mulighet til å delta i søknadsbehandlingen.

Et krav om overføring kan gjelde en andel av søknaden eller registreringen. Delvis overføring er aktuelt når en design er frembrakt av flere, eller når den er delvis overdratt slik at den er i sameie. Den som hevder å ha retten til en andel av designen, trenger ikke å godtgjøre hvor stor andelen er. Det er heller ikke nødvendig å godtgjøre at vedkommende er den eneste tredjepersonen med rett til en slik andel. Oppstår det tvister om andelens størrelse, kan det eventuelt reises søksmål om spørsmålet for domstolene.

Hvis retten til designen ikke blir godtgjort, gir

tredje ledd Patentstyret en skjønnsmessig adgang til å oppfordre til søksmål om ugyldighet eller overføring. Oppfordringen rettes til den som påstår at søkeren eller designhaveren ikke har retten til designen. Blir søksmål ikke reist innen fristen, kan dette grunnlaget settes ut av betraktning i Patentstyrets videre behandling av saken. Gjelder kravet overføring av en søknad eller registrering, må det i så fall avslås, med mindre begrunnelsen er så svak at kravet ikke har vært realitetsbehandlet. I sistnevnte tilfeller bør kravet i stedet avvises.

Hvis saken gjelder oppheving av en registrering, og det er anført flere grunnlag for oppheving, må Patentstyret fortsette behandlingen av saken for så vidt gjelder de andre grunnlagene.

Til § 30 Søksmål om overføring av en søknad eller registrering

For så vidt gjelder overføring av en registrering, bygger paragrafen på § 31 første ledd i designutredningen og gjeldende mønsterlov § 32 første ledd. Departementet har presisert at det også kan reises søksmål om overføring av en *søknad* om registrering.

Spørsmålet om hvem som har retten til designen, avgjøres ut fra alminnelige bestemmelser om bevisbyrde og beviskrav.

Til § 31 Rett til fortsatt utnyttelse

Paragrafen gir den som blir frakjent en registrering etter §§ 29 eller 30, en rett til på bestemte vilkår å fortsette utnyttelsen av designen. Bestemmelsen svarer med noen små tekniske justeringer til § 31 annet og tredje ledd i designutredningen og dagens mønsterlov § 32 annet og tredje ledd. De nevnte reglene i designutredningen og mønsterloven gjelder etter ordlyden bare når registreringen er overført ved dom. De er imidlertid gitt tilsvarende anvendelse når registreringen er overført ved administrativt vedtak av Patentstyret (se § 30 tredje ledd i designutredningen og mønsterloven § 21 annet ledd). Departementets forslag til § 31 omfatter uttrykkelig begge situasjonene.

Den danske designloven og det svenske lovutkastet inneholder tilsvarende bestemmelser om rett til fortsatt utnyttelse.

Mønsterloven § 32 annet ledd presiserer at den fortsatte utnyttelsen må skje «med bibehold av dens alminnelige karakter». Denne begrensningen skal fortsatt gjelde, selv om det ikke er sagt eksplisitt i lovteksten.

Retten til fortsatt utnyttelse gjelder på samme vilkår for innehavere av registrerte lisenser. Med

dette siktes det til lisenser som er innført i designregistret etter § 53 tredje ledd.

Direktivet inneholder ingen bestemmelse om slik rett til fortsatt utnyttelse. Blant annet fordi spørsmålet om hvem som har retten til registreringen reguleres av nasjonal rett (direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav c), og retten til fortsatt utnyttelse oppstår som følge av en overføring av registreringen basert på norsk rett, må § 31 anses som forenlig med direktivet.

Til § 32 Forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene

Paragrafen skal blant annet hindre parallelle saker for Patentstyret og domstolene. Den samler regler som er plassert i flere paragrafer i designutredningen. Det svenske lovutkastet (SOU 2001: 68) inneholder en liknende samlebestemmelse.

Første ledd har det samme innholdet som § 30 annet ledd i designutredningen. *Første ledd første punktum* erstatter mønsterloven § 17 annet ledd og forbyr Patentstyret å endre, henlegge, avslå eller innvilge søknaden før overføringssak som pågår for Patentstyret, er endelig avgjort. Hvis avgjørelsen i overføringssaken kan påklages (se § 36 annet ledd), regnes saken ikke som «endelig avgjort» før klagefristen har løpt ut, eller før en eventuell klage er behandlet ferdig av Patentstyrets annen avdeling. Hovedbegrunnelsen for første ledd er at det kan være betenkelig å treffe slike avgjørelser uten at den som eventuelt viser seg å være berettiget til designen, har fått muligheten til å forsvare sine interesser.

Departementet presiserer at alternativet «henlegge» ikke bare omfatter henleggelse etter § 19 tredje ledd som følge av mangler ved søknaden. Også henleggelse som følge av at registreringssøknaden trekkes, er utelukket så lenge overføringssaken pågår.

Første ledd annet punktum omfatter tilfellene der det pågår sak for Patentstyret om retten til en registrering. Ifølge bestemmelsen kan Patentstyret ikke oppheve, endre eller slette registreringen før saken er endelig avgjort. Bestemmelsen gjelder både for overføringssaker og når det er fremmet krav om oppheving under henvisning til at designhaveren ikke er rett innehaver. Avgjørelse om oppheving på annet grunnlag, eller om endring eller sletting, kan da ikke treffes så lenge saken om retten til designen pågår. Alternativet «slette» er nytt sammenliknet med designutredningen. Det siktes her til krav fra designhaveren om sletting etter § 34.

Annet ledd første punktum gjelder parallelle saker for Patentstyret og domstolene om retten til en

design. Bestemmelsen bygger på § 29 annet ledd i designutredningen og pålegger Patentstyret å utsette behandlingen av en søknad om registrering hvis det er reist sak for domstolene om overføring av søknaden. Hvis det etter registreringen blir reist søksmål om ugyldighet eller overføring der designhaveren påstås å ikke ha retten til designen, skal behandlingen av sak om administrativ oppheving eller overføring av registreringen utsettes. Saken skal utsettes selv om den administrative saken og søksmålet er reist av forskjellige personer.

Annet ledd annet punktum bygger på § 25 tredje ledd i designutredningen. Patentstyret skal utsette behandlingen av sak om administrativ oppheving hvis det er reist ugyldighetssøksmål om samme registrering. Uttrykket «om samme forhold» i designutredningen er tatt ut. Den administrative saken skal utsettes selv om den som har bedt Patentstyret om oppheving, er en annen enn den som har reist søksmålet, og selv om det rettslige grunnlaget som er anført i den administrative saken, er et annet enn i søksmålet.

I designutredningen er det foreslått at krav om administrativ overprøving ikke skal kunne «fremsettes» hvis det allerede er reist ugyldighetssøksmål (utkastet § 25 tredje ledd). Dette må forstås slik at Patentstyret i så fall skal avvise overprøvingssaken. Det kan imidlertid forekomme at krav om administrativ overprøving allerede er fremsatt når søksmål reises. I slike tilfeller kan det være mest hensiktsmessig å stille den administrative overprøvingssaken i bero, i stedet for å avvise den. En slik løsning gjør det mulig å sette i gang behandlingen av den administrative saken igjen hvis søksmålet f.eks. blir trukket. Løsningen harmonerer dessuten bedre med annet ledd første punktum, som bestemmer at saksbehandlingen i en del andre tilfeller skal utsettes.

Tredje ledd bygger på § 42 fjerde ledd i designutredningen. Etter bestemmelsen kan den som har fremmet krav om administrativ overprøving, ikke reise søksmål om ugyldighet eller overføring. Søksmål er utelukket selv om den administrative saken gjelder overføring av registreringen, mens søksmålet som ønskes reist, gjelder ugyldighet. Dette synes mer rasjonelt enn bare å utelukke søksmål «om samme forhold», slik som etter forslaget i designutredningen.

Det går frem av tredje ledd at søksmålsadgangen igjen står åpen når Patentstyret har avsluttet behandlingen av den administrative saken, jf. ordene «mens saken pågår for Patentstyret». Dette vil være tilfellet hvis kravet om administrativ overprøving blir trukket tilbake, hvis det foreligger en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling og klage-

fristen er utløpt, eller hvis en eventuell klage er avgjort. Det er ikke et søksmålsvilkår at klageretten er uttømt, se proposisjonen kapittel 10.4.2. Det vises også til § 39 første ledd med tilhørende merknader.

Det kan være betenkelig å hindre *tredjepersoners* tilgang til domstolene mens Patentstyret behandler kravet om overprøving. Tredje ledd kommer derfor bare til anvendelse når stevning inngis av samme person som har fremmet overprøvingsskravet for Patentstyret. Dette er i samsvar med designutredningen. Reiser en tredjeperson søksmål om ugyldighet eller overføring, følger det av annet ledd at Patentstyret skal stanse behandlingen av den administrative saken.

Blir det inngitt stevning i strid med tredje ledd, skal domstolen avvise saken.

Til § 33 Oppheving av eget tiltak

Ved utformingen av bestemmelsen er det tatt utgangspunkt i § 32 i designutredningen, som tilsvarende § 32 i varemerkeutredningen II. Bestemmelsen gir Patentstyret en viss adgang til helt eller delvis å oppheve egne avgjørelser av eget tiltak. Paragraf 32 annet til fjerde ledd i designutredningen er ikke tatt med i departementets lovforslag, se kapittel 11.2.3 ovenfor.

Etter *første ledd* er det adgang til oppheving når Patentstyret har registrert en design eller fornyet eller endret en registrering ved en «åpenbar feil». Med åpenbare feil siktes det til rene glipp og inkurier. For å unngå at slike feil blir stående i registret, foreslår departementet at det ikke oppstilles noen frist for oppheving. Interessene til designhaveren er tilstrekkelig ivaretatt ved at feilen må være åpenbar, og ved at Patentstyret skal gi melding med rimelig frist for uttalelse før oppheving finner sted. Det siste følger av *annet ledd*, som er nytt sammenliknet med designutredningen. En slik regel om uttalelsesrett ble etterlyst av *Norsk forening for industriens patentingeniører* under høringen.

Også åpenbare feil som ikke gjelder selve registreringen av designen – f.eks. en lisens som er ført på feil registrering – kan rettes. Dette er det ikke nødvendig å si uttrykkelig i lovteksten. Retting av slike feil kan skje som ledd i Patentstyrets alminnelige forvaltning av designregistret, uten å varsle designhaveren på forhånd.

Oppheving av registreringen skal også finne sted hvis registreringen er blitt kjent ugyldig i en rettskraftig dom. Heller ikke dette er det nødvendig å fastsette i lovteksten.

Til § 34 Slettelse av registreringer

Paragrafen svarer i hovedsak til § 33 tredje ledd i designutredningen. Bestemmelsen gjelder slettelse av designregistreringer og bør etter departementets oppfatning få en egen paragraf, jf. mønsterloven § 33. I motsetning til oppheving etter §§ 25 og 33 har slettelse ikke tilbakevirkende kraft. Den får bare virkning fremover i tid regnet fra slettelser. For slettelse skal det ikke betales noen avgift til Patentstyret.

Etter *første ledd* skal registreringen slettes hvis den ikke blir fornyet etter § 24. Departementet har dessuten presisert at registreringen skal slettes hvis den ikke kan fornyes, dvs. når maksimal beskyttelsestid på tjuefem år er utløpt.

Registreringen skal også slettes helt eller delvis dersom designhaveren krever det. Bakgrunnen for kravet om slettelse kan være at designhaveren er blitt kjent med at registreringen kolliderer med en eldre designrett.

Delvis slettelse av designregistreringen er bare mulig ved samregistrering. Patentstyret kan i så fall anmodes om å slette én eller flere av designene i registreringen. Krav om endring av en enkelt design i registreringen må fremsettes i sak om administrativ overprøving (se § 25, jf. § 28).

I *annet ledd* er det fastsatt at designhaveren ikke kan kreve at designregistreringen slettes i tilfeller der det er tatt utlegg i designretten. Designhaveren kan heller ikke kreve slettelse hvis det er reist søksmål for domstolene om overføring av registreringen, se også § 32 første ledd om tilfellene der overføringssak pågår for Patentstyret.

Til § 35 Innføring i designregistret og kunngjøring

Paragrafen gjelder innføring i designregistret og kunngjøring av forhold som er omhandlet i loven kapittel 5. Den viderefører innholdet i mønsterloven § 20 femte ledd og § 21 fjerde ledd med tilhørende forskriftsbestemmelser, med de tilpasningene som er nødvendige på grunn av det nye overprøvingssystemet. Bestemmelsen er hentet fra § 33 i designutredningen, men ordlyden er forenklet. Det er også foreslått noen innholdsmessige endringer som er omtalt nedenfor.

De øvrige delene av § 33 i designutredningen er flyttet til § 34 (adgang til slettelse), § 53 (innføring i registret av lisenser) og § 54 (innføring av overdragelser og utlegg). Den danske loven og det svenske lovutkastet (SOU 2001: 68) har spredt reglene på en liknende måte, men med enkelte innbyrdes forskjeller.

Etter *første ledd første punktum* skal krav om ad-

ministrativ overprøving (oppheving eller overføring) av en registrering innføres i designregistret og kunngjøres. Det samme gjelder for søksmål om ugyldighet eller overføring. Sistnevnte regel må ses i sammenheng med § 47, som fastsetter at Patentstyret skal varsles om søksmål etter designloven. Plikten til å anmerke søksmål følger i dag av en forskrift til mønsterloven. Departementet finner det hensiktsmessig å regulere anmerkning av henholdsvis søksmål og administrative saker under ett.

I designutredningen (§ 33 første ledd) er det foreslått at også *avgjørelsene* i administrative saker skal innføres i designregistret og kunngjøres, så langt avgjørelsene går ut på oppheving eller overføring av en registrering. Ettersom ethvert krav om administrativ overprøving skal innføres i designregistret og kunngjøres, synes det imidlertid naturlig å gjøre det samme med alle endelige avgjørelser, uten hensyn til utfallet. *Første ledd annet punktum* er utformet i tråd med dette. Plikten til anmerkning og kunngjøring bør av samme grunn omfatte rettskraftige dommer i ugyldighets- og overføringssaker. Det vises til § 48, som bestemmer at dommer i tvistemål etter designloven skal oversendes til Patentstyret.

Annet ledd fastsetter at oppheving av en registrering etter § 33 og sletting av en registrering etter § 34 skal innføres i designregistret og kunngjøres. *Tredje ledd* inneholder en regel om anmerkning av rett til fortsatt utnyttelse på grunnlag av § 31 og tilsvarende § 33 annet ledd tredje punktum i designutredningen. Etter departementets forslag skal det ikke betales noen avgift for slik anmerkning.

16.6 Til kapittel 6 Klage mv.

Til § 36 Klage over avgjørelse i Patentstyrets første avdeling

Innholdet i paragrafen svarer stort sett til § 34 i designutredningen. Bestemmelsen erstatter mønsterloven § 22 og gir en uttømmende oppregning av de avgjørelsene i Patentstyrets første avdeling som kan påklages. Klageinstans for første avdelings avgjørelser i saker etter designloven er alltid Patentstyrets annen avdeling. Bestemmelsen er også omtalt i proposisjonen kapittel 11.1. Varemerkeutredningen II inneholder en liknende bestemmelse for avgjørelser om varekjennetegn.

Første ledd slår fast at søkeren kan påklage første avdelings avgjørelse av en designsøknad eller et

krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge. Forutsetningen er at avgjørelsen har gått søkeren imot. Dette vil være tilfellet hvis søknaden er avslått. Søkeren kan også klage hvis søknaden bare kan sies å ha blitt delvis innvilget, f.eks. ved at søknaden er registrert i opprinnelig form til tross for at søkeren ba om endringer etter § 14. Som utgangspunkt er det bare avgjørelsen av selve søknaden som kan påklages, ikke avgjørelser som treffes underveis i saksbehandlingen (prosessuelle avgjørelser), se likevel merknadene til fjerde ledd nedenfor. Dette er i samsvar med forvaltningslovens prinsipp om at klageretten gjelder *enkeltvedtak*. Anførsler om prosessuelle feil, herunder om brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, kan derimot inngå i begrunnelsen for klagen og føre til at avgjørelsen blir opphevet.

Annet ledd første punktum fastsetter at avgjørelsen av sak om administrativ oppheving kan påklages til annen avdeling av den parten som avgjørelsen har gått imot. Departementet understreker at klageretten også omfatter avgjørelsen i administrativ sak om opprettholdelse av registreringen i endret form etter § 28 (delvis oppheving).

I saker om overføring av søknader og registreringer er det bare klagerett når kravet om overføring innvilges, se *annet ledd annet punktum*. Avgjørelser om avslag og avvisning er ikke omfattet av klageretten, se nærmere proposisjonen kapittel 11.1.3.

Tredje ledd gjelder tilfellene der Patentstyret opphever en registrering eller innføring av eget tiltak etter § 33. Avgjørelsen kan påklages av innehaveren.

Fjerde ledd lister opp en del avgjørelser om avvisning og avslag som skal kunne påklages. Et nytt punkt sammenliknet med designutredningen, er at det oppstilles en uttrykkelig klagerett ved avslag på krav om innsyn i dokumenter, se bl.a. § 21. En avgjørelse om å henlegge en søknad etter § 19 tredje ledd, kan ikke påklages.

Det kan forekomme at Patentstyrets annen avdeling i forbindelse med en klagesak treffer avgjørelse som første instans, f.eks. ved å avslå et krav om innsyn i dokumenter i klagesaken. Slike vedtak kan påklages til overordnet organ (Nærings- og handelsdepartementet) i samsvar med alminnelige klageregler i forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Femte ledd presiserer at opplistingen i paragrafen av avgjørelser etter designloven som kan påklages til Patentstyrets annen avdeling, er uttømmende. Presiseringen er tatt med etter forslag fra *Nærings- og handelsdepartementet* under høringen.

Til § 37 Innlevering av klage

Paragrafen inneholder for det første regler om klageadressat og frist for klage. Reglene om dette tilsvarende § 35 første ledd i designutredningen, som viderefører mønsterloven § 23 første ledd. I motsetning til designutredningen og mønsterloven stiller paragrafen også visse *formkrav* til klager. Formkravene er i dag regulert ved forskrift. Departementets forslag til regler om formkrav er utformet med utgangspunkt i forvaltningsloven § 32.

Første punktum fastsetter at klagen må være kommet inn til Patentstyret innen to måneder etter at meldingen om avgjørelsen ble sendt til parten. Dette er en annen løsning enn den som følger av forvaltningsloven § 29 om frist for klage på enkeltvedtak. Det vises til proposisjonen kapittel 11.1.3.

Etter *annet punktum* skal klagen oppgi klagerens navn og adresse, avgjørelsen det klages over, og hvilken endring som ønskes i avgjørelsen. Det stilles videre krav om at klagen skal begrunnes. Forvaltningsloven § 32 annet ledd nøyer seg med å fastsette at klagen «bør» nevne de grunnene klagen støtter seg til. Etter departementets oppfatning vil dette være en for liberal regel på designrettens område. Departementet understreker at det ikke skal stilles strenge krav til begrunnelsen, særlig ikke i saker som reiser rent rettslige spørsmål.

Tredje og fjerde punktum fastsetter at paragrafen kan suppleres med forskriftsbestemmelser, og at det skal betales fastsatt klageavgift. Avgiften skal dekke Patentstyrets kostnader.

Til § 38 Behandling av klage

Utgangspunktet er at de alminnelige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV og V kommer til anvendelse ved behandlingen av klager. Dette følger av forvaltningsloven § 1. Designloven § 38 gir enkelte særregler om klagebehandlingen og er ny i forhold til mønsterloven og designutredningen. Paragrafen innebærer en tilnærming til forvaltningsloven §§ 33 og 34.

Første ledd pålegger Patentstyret å varsle eventuelle motparter snarest mulig etter at klagen er mottatt, se til sammenlikning forvaltningsloven § 33 tredje ledd.

Annet ledd innfører et nytt prinsipp i designlovgivningen. Bestemmelsen er inspirert av forvaltningsloven § 33 annet ledd annet punktum og gir Patentstyrets første avdeling kompetanse til å innvilge klager som den finner godt begrunnet. Forutsetningen er at de formelle klagevilkårene er oppfylt. Klagen må gjelde en type avgjørelse som kan påklages etter § 36, og den må være innlevert og utformet i samsvar med § 37. Bestemmelsen påleg-

ger ikke Patentstyrets første avdeling å foreta en grundig formell kontroll av alle klager som kommer inn. Er det f.eks. tvilsomt om vilkårene for klage er oppfylt, kan saken i sin helhet overlates til annen avdeling. Første avdeling har heller ingen plikt til å foreta en realitetsvurdering av alle innleverte klager. Bestemmelsen gir samlet sett større fleksibilitet enn det som ville følge av forvaltningsloven § 33, se kapittel 11.1.3 ovenfor.

I samsvar med forvaltningsloven § 33 er det rettslig sett ikke noe i veien for at Patentstyrets første avdeling treffer et nytt vedtak, selv om det er flere parter i saken med motstridende interesser. Slik interessetvist vil ofte foreligge i saker om administrativ overprøving. En part som er misfornøyd med første avdelings vedtak i klagesaken, kan påklage det til Patentstyrets annen avdeling etter § 36.

Hvis det opprinnelige vedtaket ikke blir opphevet eller endret av Patentstyrets første avdeling, skal klagen sendes til Patentstyrets annen avdeling. Gir Patentstyrets første avdeling en uttalelse til annen avdeling, skal en kopi sendes til partene, se til sammenlikning forvaltningsloven § 33 fjerde ledd annet punktum.

Ifølge *tredje ledd* skal klageren gis en rimelig frist for uttalelse og mulighet for eventuell retting hvis de formelle klagevilkårene etter §§ 36 og 37 ikke er oppfylt, f.eks. fordi klagen ikke er begrunnet. Patentstyrets annen avdeling må undersøke om klagevilkårene er oppfylt, selv om første avdeling allerede har tatt stilling til spørsmålet. Dette svarer til regelen i forvaltningsloven § 34 første ledd annet punktum om at klageinstansen ikke er bundet av at førsteinstansen har ansett vilkårene for klage som oppfylt.

Fjerde ledd pålegger Patentstyrets annen avdeling å «foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til». Dette innebærer at partens anførsler skal være forsvarlig utredet og vurdert før klagen avgjøres. Det understrekes at bestemmelsen ikke tar sikte på å endre omfanget av annen avdelings utrednings- og veiledningsplikt sammenliknet med gjeldende rett, se til illustrasjon uttalelsene i høyesterettsdommen inntatt i Rt. 2001 s. 450 om Patentstyrets veilednings- og utredningsplikt i visse patentsaker.

Patentstyret kan som utgangspunkt også ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen. Trekk nye forhold inn i saken, skal partene gis mulighet til å uttale seg før saken avgjøres, se styreloven § 9 og forvaltningsloven § 17. Foreligger det særlige grunner, kan klagebehandlingen som hovedregel fortsette selv om klagen blir trukket tilbake, se også merknadene til § 27 femte ledd.

Femte ledd gir enhver rett til innsyn i klagesaksdokumentene med de begrensningene som følger av § 21 fjerde og femte ledd.

Til § 39 Domstolprøving av avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling

Bestemmelsen bygger på § 35 annet og tredje ledd i designutredningen, jf. § 42 tredje og femte ledd, og erstatter mønsterloven § 23 tredje og fjerde ledd. Den regulerer adgangen til å reise søksmål mot avgjørelser fra Patentstyret. Bestemmelsen er også omtalt i proposisjonen kapittel 11.1.3.

Første ledd første punktum er nytt i forhold til mønsterloven § 23 men innebærer ingen innholdsmessig endring. Bestemmelsen presiserer at klageretten må være uttømt før søksmål reises mot Patentstyrets avgjørelse. Dette betyr at avgjørelser fra Patentstyrets første avdeling ikke kan bringes inn for domstolene. Den som unnlater å klage, eller som sender inn en klage etter at klagefristen er utløpt, er følgelig avskåret fra å reise søksmål mot Patentstyrets avgjørelse (sml. tvistemålsloven § 437 første ledd første punktum). I varemerkeutredningen II er det foreslått et tilsvarende prinsipp på varemerkeområdet.

Av første ledd annet punktum fremgår det at forige punktum ikke berører retten til å reise søksmål om ugyldighet eller overføring etter §§ 25 og 30. Det er altså ikke nødvendig å klage på avgjørelsen i administrativ sak om oppheving før det reises søksmål. Og om Patentstyrets første avdeling overfører en registrering, kan søksmål om retten til designen reises selv om klageretten ikke er brukt. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er forklart i proposisjonen kapittel 10.4.2, se også merknadene til § 32 tredje ledd.

Paragraf 35 annet ledd i designutredningen lister opp de klageavgjørelsene som det kan reises søksmål mot. For å forenkle bestemmelsen har departementet i stedet valgt å fastsette hvilke avgjørelser som ikke kan bringes inn for domstolene. *Annet ledd første punktum* nøyer seg med å fastslå hovedregelen om at avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling kan bringes inn for domstolene. Søksmålsadgangen omfatter følgelig alle typer klageavgjørelser som ikke er uttrykkelig unntatt etter tredje ledd. Det må imidlertid være tale om den endelige avgjørelsen av klagesaken, og ikke bare om en prosessuell avgjørelse underveis i saken. *Annet ledd annet punktum* oppstiller en søksmålsfrist på to måneder, mens *annet ledd tredje punktum* fastsetter at det ikke kan gis oppreisning mot oversittelse av fristen. Dette er i samsvar med designutredningen.

Etter *tredje ledd* kan søksmål ikke reises mot klageavgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling i sak om administrativ overføring av en søknad eller registrering. Parten må i tilfelle reise søksmål om retten til designen etter § 30. Heller ikke varemerkeutredningen II foreslår noen søksmålsadgang mot vedtak i overføringssak.

Det er videre bestemt at avgjørelse om å avvise eller avslå et krav om administrativ oppheving, eller om å opprettholde en slik avgjørelse fra første avdeling, ikke kan bringes inn for domstolene. I disse tilfellene virker det mest hensiktsmessig at den private parten reiser ugyldighetssøksmål mot designhaveren etter § 25. Den samme løsningen er foreslått i designutredningen samt i varemerkeutredningen II for så vidt gjelder de tilsvarende avgjørelsene på varemerkeområdet. Det kan derimot reises søksmål mot avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling opphever en registrering, eller opprettholder en avgjørelse fra første avdeling om dette.

16.7 Til kapittel 7 Erstatning og straff m.m.

Til § 40 Erstatning for designinngrep

Bestemmelsen er i samsvar med § 37 i designutredningen og mønsterloven § 36. Ordlyden er teknisk tilpasset § 59 i varemerkeutredningen II. En redaksjonell endring består i at uttrykket «designinngrep» er erstattet med formuleringen «utnytter en design i strid med loven her». Formuleringen kan være enklere å forstå for dem som ikke er kjent med fagterminologien på området, og den harmonerer med språkbruken i varemerkeutredningen II. Til gjengjeld er uttrykket «designinngrep» tatt inn i overskriften til bestemmelsen.

Bestemmelsen pålegger den som forsettlig eller uaktsomt har utnyttet en design i strid med loven, å gi den forurettede et rimelig vederlag for utnyttelsen og erstatning for eventuelt økonomisk tap utover dette.

Vederlaget etter *første ledd* skal svare til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Det avgjørende er ikke hva inngriperen ville ha betalt for en frivillig lisens, men hvilket vederlag som er rimelig ut fra vanlig bransjeoppfatning. Det vises til forarbeidene til den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven (Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 116, jf. s. 28). Hvis den uberettigede utnyttelsen har ødelagt for den forurettedes egne planer for utnyttelsen av designen, kan det ha oppstått et økonomisk tap som ikke dekkes av vederlaget. I slike tilfeller kan det kreves tapserstatning i tillegg til vederlag, slik at den for-

urettede økonomisk sett stilles som om inngrepet ikke hadde funnet sted.

Annet ledd svarer innholdsmessig til mønsterloven § 36 første ledd annet punktum.

Etter *tredje ledd* kan en inngriper som har vært i aktsom god tro, pålegges å betale erstatning i den grad det synes rimelig. Erstatningen kan ikke overstige inngriperens antatte vinning. Hvis designinngrepet fant sted før registreringen ble kunngjort, gjelder begrensningen i tredje ledd selv om inngriperen ikke var i god tro, se § 42 første ledd.

Til § 41 Tiltak for å hindre nye designinngrep

Bestemmelsen svarer med enkelte tekniske justeringer til § 38 i designutredningen og mønsterloven § 37, bortsett fra at annet ledd i disse bestemmelsene er sløyfet. Liknende bestemmelser er foreslått i varemerkeutredningen II (§ 61).

Første ledd første punktum gir retten kompetanse til å avsi dom om at produkter som er fremstilt eller importert (innført) i strid med en designrett, skal endres, ødelegges eller tas i forvaring, hvis den forurettede har lagt ned påstand om det. Formålet med tiltakene skal ikke være å gi den forurettede økonomisk kompensasjon, men derimot å hindre nye inngrep i designretten i tilfeller der det foreligger et designinngrep. Retten til erstatning er regulert av § 40, jf. § 42.

Retten kan treffe tilsvarende avgjørelser om gjenstander som bare kan brukes til ulovlig utnyttelse av designen. Med dette siktes det bl.a. til spesialtilpasset produksjonsutstyr for fremstilling av produkter med det beskyttede utseendet. Mønsterloven § 37 bruker formuleringen «gjenstander hvis anvendelse ville innebære mønsterinngrep». Dette må oppfattes slik at gjenstandene praktisk sett *ute-lukkende* kan brukes til å krenke registreringen (innstilling 9. juni 1967 til lov om mønster s. 85 første spalte). Dette er sagt uttrykkelig i designloven § 41, sml. åndsverkloven § 56 første ledd.

Det er overlatt til rettens skjønn å bestemme både om det skal avsies dom for slike preventive tiltak, og hva tiltakene eventuelt skal gå ut på. I vurderingen må det bl.a. legges vekt på hvor stor faren for nye inngrep er, hvor stor den eventuelle skaden kan bli, og på hvor klanderverdig den saksøkte har opptrådt. Det må også tas hensyn til hvilke økonomiske og praktiske forutsetninger den saksøkte har for å iverksette de ulike tiltakene. En fyldig omtale av patentlovens bestemmelse om slike sikkerhetstiltak er gitt i Nordisk utredningsserie 1963: 6 s. 342–346.

Etter *første ledd annet punktum* kan retten i stedet bestemme at produktene skal utleveres til den

forurettede mot et rimelig vederlag. Man kan med dette unngå unødvendig forspillelse av verdier. Siktet målet med tiltakene skal også her være å hindre at designretten krenkes f.eks. ved at lagrede produkter bringes i omsetning. Vederlaget fastsettes av retten.

Annet ledd bestemmer at tiltakene etter paragrafen ikke kan rettes mot den som i god tro har ervervet produktene eller gjenstandene eller rettigheter i dem, og som ikke har begått inngrep.

Mønsterloven § 37 annet ledd (jf. § 38 annet ledd i designutredningen) gir retten fullmakt til å bestemme at utnyttelsen kan fortsette mot et rimelig vederlag hvis det foreligger «helt særlige grunner». Direktivet inneholder ikke noen uttrykkelig bestemmelse om dette, og departementet er ikke kjent med at bestemmelsen noensinne har vært brukt. Den er derfor sløyfet i proposisjonen.

Til § 42 Utnyttelse før registrering

Bestemmelsen tilsvarende med noen redaksjonelle endringer § 39 i designutredningen og mønsterloven § 38, se også varemerkeutredningen II (§ 60). Bestemmelsen gjelder designinngrep på søknadsstadiet.

Første ledd første punktum gir grunnlag for å kreve erstatning etter § 40, eller dom for tiltak etter § 41, når designen ble utnyttet før registreringstidspunktet men etter at designen hadde blitt offentlig etter § 21. Det er et vilkår for erstatning at søknaden fører til registrering.

Hovedregelen i § 21 er at designen ikke blir offentliggjort av Patentstyret før den er registrert. Bestemmelsen i § 42 er aktuell hvis søkeren har bedt om at designen skal være offentlig fra et tidligere tidspunkt (§ 21 tredje ledd).

Den danske designloven § 39 synes å gi bestemmelsen om straff anvendelse på utnyttelse som finner sted før registrering. Etter departementets syn er straff en for streng sanksjon mot utnyttelse på søknadsstadiet. Departementet har derfor ikke tatt med noen regel om dette.

Etter *første ledd annet punktum* skal erstatningen for utnyttelse før registreringen er kunngjort, likevel ikke overstige vinningen til den som utnyttet designen. Dette følger av henvisningen til § 40 tredje ledd.

Annet ledd er i samsvar med § 39 annet ledd i designutredningen.

Til § 43 Grunnlag for frifinnelse i sivile saker

Paragrafen svarer med redaksjonelle endringer til § 40 i designutredningen og mønsterloven § 39.

Bestemmelsen slår fast at en domstol som behandler en sivil inngrepssak, ikke kan bygge på at en registrering er ugyldig eller kan kreves overført, hvis det ikke allerede er avsagt dom eller truffet administrativt vedtak om ugyldighet/oppheving eller overføring. Så lenge registreringen består, skal det legges til grunn at den er gyldig, og at designhaveren har retten til designen. Det er presisert i lovteksten at dommen eller vedtaket må være henholdsvis rettskraftig og endelig. Dette innebærer ingen realitetsendring sammenliknet med gjeldende rett.

Til § 44 Straff for designinngrep

Bestemmelsen viderefører med noen redaksjonelle endringer § 36 i designutredningen og mønsterloven § 35. Etter bestemmelsen kan forsettlig inngrep i designregistreringer straffes med bøter eller med fengsel inntil tre måneder. Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede har bedt om det.

Til § 45 Straff og erstatning ved brudd på opplysningsplikten etter § 22

Paragrafen tilsvarende med redaksjonelle endringer mønsterloven § 40 og § 41 i designutredningen.

16.8 Til kapittel 8 Rettergangsbestemmelser

Til § 46 Tvungent verneting

Paragrafen bygger på § 42 i designutredningen og erstatter mønsterloven § 41. Den gjør Oslo tingrett til tvungent verneting i de fleste typer saker etter designloven. Bestemmelsen er nærmere omtalt i proposisjonen kapittel 12.

Første ledd nr. 1 gjelder tvister på søknadsstadiet og fastsetter at søksmål om retten til designen må reises for Oslo tingrett. Bestemmelsen viderefører mønsterloven § 41 første ledd nr. 1.

Etter *første ledd nr. 2* er Oslo tingrett tvungent verneting for alle søksmål mot avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling i klagesak, se § 39 annet ledd. Forslaget utvider rekkevidden av den gjeldende vernetingsregelen i mønsterloven § 41 første ledd nr. 2.

Første ledd nr. 3 gir en tilsvarende vernetingsregel for søksmål om en registrerings gyldighet samt for søksmål om overføring av en registrering.

Annet ledd viderefører mønsterloven § 41 annet

ledd og gjør Oslo tingrett til verneting for søkere og designhavere som har bopel i utlandet.

Tredje ledd og femte ledd i § 42 i designutredningen er flyttet til § 39 i proposisjonen her, mens fjerde ledd er innarbeidet i proposisjonen § 32 tredje ledd.

Til § 47 Melding om søksmål

Paragrafen tilsvarende innholdsmessig mønsterloven § 42 og § 43 i designutredningen. Bestemmelsen fastsetter at den som reiser søksmål om ugyldighet eller om overføring av en registrering, samtidig skal gi Patentstyret og eventuelle lisenshavere melding om søksmålet. Reises inngrepssøksmålet av en lisenshaver, har denne en tilsvarende varslingsplikt overfor designhaveren. Hvis varslingsplikten er overtrådt, skal domstolen avvise søksmålet etter utløpet av en eventuell tilleggsfrist fastsatt av domstolen.

Regjeringsadvokaten uttalte under høringen at overtredelse av plikten til å varsle Patentstyret om søksmålet, ikke bør føre til at saken avvises. Varslingsplikten bør bare være en ordensregel. Departementet er i utgangspunktet enig i at det kan virke hardt å avvise en sak på det grunnlaget at Patentstyret ikke er varslet. Det er imidlertid lite byrdefullt for saksøkeren å gi slikt varsel. Retten kan gi parten en frist for å gi meldingen hvis den ikke allerede er gitt, slik at avvisning unngås. Meldingen om søksmålet skal ifølge § 35 anmerkes i designregistret, slik at tredjepersoner kan få kjennskap til søksmålet. Sammen med § 48 om oversendelse av dommer til Patentstyret bidrar bestemmelsen til å sikre at designregistret er oppdatert i forhold til rettssaker og domsavgjørelser. Søksmålet kan dessuten innebære at Patentstyret har en plikt etter § 32 til å stille administrative saker i bero. For at Patentstyret skal kunne overholde denne plikten, er det avhengig av å bli varslet om søksmålet. Patentloven og varemerkeloven oppstiller en tilsvarende varslingsplikt på sine områder. Departementet foreslår derfor ingen endringer i forhold til designutredningen på dette punktet.

I § 44 i designutredningen er det også foreslått en varslingsplikt i tilfellene der den som er saksøkt i en inngrepssak, vil legge ned «påstand om opphevelse» av registreringen. Det følger imidlertid av proposisjonen § 43 at det i en inngrepssak ikke kan bygges på at en eksisterende registrering er ugyldig. Den som vil påberope seg ugyldighet, må enten reise ugyldighetssak for domstolene eller kreve administrativ overprøving. Den danske designloven inneholder en bestemmelse om varslingsplikt som nevnt, men i Danmark kan påstand om ugyld-

dighet fremmes i inngrepssaken. Det nevnte forslaget i designutredningen er derfor sløyfet.

Til § 48 Oversendelse av dommer

Paragrafen er etter sitt innhold identisk med mønsterloven § 43 og § 45 i designutredningen.

16.9 Til kapittel 9 Forskjellige bestemmelser

Til § 49 Fullmektig

Paragrafen samler bestemmelsene om fullmektig i dagens mønsterlov §§ 12, 45 og 46, se også mønsterloven § 20 fjerde ledd annet punktum. Departementet vurderer å foreslå endringer i fullmektigreglene i alle lovene om industrielt rettsvern og vil eventuelt fremme et eget lovforslag om dette.

Til § 50 Oppreisning

Paragrafen er ny i designretten og bygger på § 47 i designutredningen. Den gjelder tilfellene der en søker har oversittet nærmere angitte frister etter loven, og dermed lidt et rettstap. Søkeren kan gis en forlenget frist til å foreta den aktuelle handlingen, hvis bestemte vilkår er oppfylt. Dette kalles oppreisning mot fristoversittelse. Paragrafen svarer i hovedsak til patentloven § 72 og varemerkeloven § 60, se også § 65 i varemerkeutredningen II.

Forutsetningen for å få oppreisning etter *første ledd*, er at søkeren har sendt inn et skriftlig krav om det til Patentstyret innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest fire måneder etter fristens utløp. Innen samme frist må den unnlatte handlingen være foretatt, f.eks. innsendelsen av krav om fornyelse av en registrering etter § 24. Søkeren må godtgjøre at vedkommende selv og eventuelt fullmektigen har vist den aktsomhet som med rimelighet kan forventes. Patentloven bruker her kriteriet «all den omhu som med rimelighet kan kreves». Bakgrunnen for den noe mindre strenge ordlyden i forslaget til designlov er at det ifølge patentlovtraktaten 1. juni 2000 artikkel 12 nr. 1 iv skal være tilstrekkelig at søkeren har vist rimelig omhu («due care») eller påvist at forsinkelsen var utilsiktet («unintentional»). Hvis Norge skal tiltre patentlovtraktaten, vil det antakelig være nødvendig å justere patentloven § 72.¹ Det vil da være hensiktsmessig å ha en ordlyd i designloven som legger til rette for en ensartet praksis på de to rettsområdene. Det er uansett naturlig at vilkårene for oppreisning ikke er vesentlig strengere

enn i forvaltningsloven § 31 om forlengelse av klagefrist. Etter denne bestemmelsen kan en forsinket klage behandles hvis parten eller dennes fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen.

Adgangen til å gi oppreisning, omfatter fristene i kapittel 2, 4 og 6. Det kan følgelig gis oppreisning mot oversittelse av frister under søknadsbehandlingen, f.eks. fristen i § 19 fjerde ledd for å kreve gjenopptakelse av en søknad. Det kan også kreves oppreisning mot oversittelse av fristen for å fornye en registrering, se henvisningen til kapittel 4.

Annet ledd gjør visse unntak fra reglene om oppreisningsadgang i første ledd. Det kan ikke gis oppreisning mot oversittelse av seksmånedersfristen for å søke med prioritet etter § 16. Det kan heller ikke kreves oppreisning hvis fristen for å klage på avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling i sak om oppheving eller om overføring av en søknad eller registrering, er utløpt. Sistnevnte bestemmelse er bl.a. begrunnet med innrettelseshensyn.

I § 39 annet ledd er det fastsatt at domstolene ikke kan gi oppreisning hvis fristen for søksmål mot en klageavgjørelse er utløpt. Departementet har sett det som unødvendig å presisere dette også i § 50, som gjelder *Patentstyrets* adgang til å gi oppreisning. Dette unntaket i § 47 annet ledd i designutredningen er derfor utelatt, uten at det innebærer noen realitetsendring.

I § 47 tredje ledd i designutredningen er det fastsatt at avslag på krav om oppreisning kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Ettersom klageadgangen følger av § 36 fjerde ledd nr. 5 i proposisjonen, er dette leddet sløyfet som unødvendig.

Til § 51 Om designregistret mv.

Bestemmelsen gir enhver rett til å kreve innsyn i opplysningene i designregistret, se § 21 sjette ledd i designutredningen. Slik er det også etter gjeldende rett, se mønsterloven § 44. Innsynsretten gjelder etter hvert som opplysninger blir ført inn. Designregistret inneholder en rekke faktiske opplysninger om bl.a. søkerens og designerens navn og adresse, søknadsdagen og hvilken dag søknaden blir offentlig. Bildene av designen blir som hovedregel ikke tilgjengelige gjennom registret før designen er registrert, se § 21.

For bekreftede utskrifter fra designregistret skal det betales en forskriftsbestemt avgift. Det kan også fastsettes en avgift for kopier av dokumenter med vedlegg i saker etter designloven, i tråd med

¹ Patentlovtraktaten, som hører under Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO), har foreløpig ikke trådt i kraft.

prinsippet om at Patentstyrets virksomhet skal være selvfinansiert.

Til § 52 Forskrifter til loven (avgifter mv.)

Paragrafen gir Kongen myndighet til å gi forskrifter til utfylling og gjennomføring av loven. Annet og tredje punktum nevner eksempler på forhold som kan forskriftsreguleres. Opplistingen er ikke uttømmende.

Det kan gis forskrifter om Patentstyrets undersøkelser av designsøknader, herunder om omfanget av Patentstyrets undersøkelser opp mot flaggregelen i § 7 første ledd nr. 2 og om den frivillige undersøkelsen etter § 17 annet ledd. Det kan også gis forskrifter om lengden på frister etter loven, om vilkår for deling og sammenslåing av søknader og registreringer, om internasjonale søknader og registreringer – herunder om anvendelse av § 49 om fullmektig i internasjonale designsaker – og om føring av og innsyn i designregistret. Etter § 52 annet punktum nr. 6 kan Kongen fastsette satser for de ulike avgiftene etter loven og gi regler om fremgangsmåten ved avgiftsbetaling. Det siste alternativet kan åpne for at det oppstilles forskriftsbestemte frister for betalingen, eller for at det innføres en faktureringsordning. I tredje punktum er det bestemt at Kongen kan fastsette avgifter for deling og sammenslåing av søknader og designregistreringer. Bestemmelsen overlapper delvis forskriftshjemmelen i § 54 annet ledd.

Til § 53 Lisens

Paragrafen regulerer lisenser til å utnytte den registrerte designen, se § 33 annet ledd og § 50 i designutredningen.

Første og annet ledd svarer med redaksjonelle endringer til mønsterloven § 26 og § 50 i designutredningen. For sammenhengens skyld har departementet tilføyd et nytt første punktum som presiserer at det er rettslig adgang til å gi lisens, sml. § 54 første ledd i varemerkeutredningen II. Det svenske lovutkastet i SOU 2001: 68 inneholder en tilsvarende bestemmelse.

Tredje ledd bygger på mønsterloven § 27 første ledd. Språket er forenklet, og avgiftsplikten er fjernet.

Til § 54 Rettsvirkningen mv. av innføringer i designregistret

Paragrafen regulerer innføring av overdragelser i designregistret og rettsvirkningene av innføringer i designregistret.

Første ledd gjelder designregistrets legitima-

sjonsvirkning og svarer til § 27 siste ledd i designutredningen. En tilsvarende bestemmelse finnes i mønsterloven § 27 fjerde ledd, jf. § 53 første ledd i varemerkeutredningen II. Det bestemmes her at den som er innført som innehaver, skal regnes som rett saksøkt for domstolene. Patentstyret skal anses for å ha oppfylt sin plikt til å varsle designhaveren om ulike forhold, hvis meldingene sendes til den som står oppført som designhaver.

Annet ledd første punktum bygger på § 33 annet ledd første punktum i designutredningen og gjelder innføring i designregistret og kunngjøring av overdragelser. Bestemmelsen i designutredningen om betaling av avgift er tatt ut. Som anført i varemerkeutredningen II (NOU 2001: 8 s. 101 første spalte) knytter det seg offentlig interesse til at Patentstyrets registre gir riktig informasjon om hvem som er innehaver av en registrering. Dessuten kan det å være registrert som innehaver, ha betydning for muligheten til å forsvare designretten, se bl.a. § 47 og § 54 første ledd. En avgiftsplikt for endringer i registret kan ut fra dette være uheldig.

Paragraf 52 gir grunnlag for å fastsette forskrifter om dokumentasjon for retten til designen som overdras.

Annet ledd annet punktum er nytt og gjelder registrering av overdragelse av enkelte av designene i en samregistrering, se § 15. Forutsetningen for å få innført og kunngjort overdragelsen, er at den opprinnelige registreringen deles, slik at det opprettes egne registreringer for designene som er overdratt. Alternativt kan de avdelte designene føres over til en annen registrering. Nærmere vilkår for deling og sammenslåing kan fastsettes ved forskrift etter § 52.

Tredje ledd bygger på § 33 annet ledd fjerde punktum i designutredningen, jf. mønsterloven § 27 annet ledd annet punktum. Bestemmelsen er omformulert for å få innholdet klarere frem, nemlig at Patentstyret skal innføre utlegg i designregistret på grunnlag av melding fra namsmyndighetene etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7–20 niende ledd.

Fjerde ledd bygger på § 51 i designutredningen og viderefører mønsterloven § 27 femte ledd med redaksjonelle endringer. Bestemmelsen gjelder tilfellene der en designrett er frivillig overdratt til flere, eller der lisenser kolliderer (dobbeltsuksisjon). Den eldre rettigheten kan bli ekstingvert hvis den yngre rettigheten blir innmeldt for registrering hos Patentstyret først. Dette gjelder bare hvis innehaveren av den yngre rettigheten verken kjente eller burde ha kjent til den eldre rettigheten da vedkommende leverte inn kravet om innføring i designregistret. Det er ikke et vilkår at vedkommende var i god tro da overdragelsen ble registrert.

16.10 Til kapittel 10 Internasjonal designregistrering

Til § 55 Definisjoner

Paragrafen innleder kapitlet om internasjonale designregistreringer og er stort sett identisk med § 52 i designutredningen. Den tilsvarende med nødvendige tilpasninger § 38 i varemerkeutredningen II. Det vises også til den generelle fremstillingen i kapittel 2.2.3.

Første ledd definerer en internasjonal designregistrering som en registrering foretatt av Det internasjonale byrået ved WIPO (Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett) i Genève. Registreringen kan omfatte mer enn én design. Søknaden kan enten sendes direkte til WIPO eller innleveres til designmyndigheten i et medlemsland, som sender den videre til WIPO.

Annet ledd presiserer at Patentstyret er registreringsmyndighet i Norge også for saker om internasjonale designregistreringer.

Til § 56 Søknad om internasjonal designregistrering

Paragrafen inneholder bestemmelser om hvem som kan søke om internasjonal designregistrering og om innleveringen av søknaden. Paragrafen bygger på Genèveavtalen artikkel 3 til 5 og Genèvereglene kapittel 2, se også § 53 i designutredningen.

Bestemmelsen i *første ledd* fastslår at den som er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet i Norge, kan søke om internasjonal registrering av design, jf. Genèveavtalen artikkel 3. Man regnes bare for å drive virksomhet hvis det er etablert en reell industriell eller kommersiell virksomhet i Norge. Registrering av et firma her i landet er ikke alene tilstrekkelig. Som bosatt regnes den som har bopel («domicile») eller vanlig bosted («habitual residence») i Norge. Det følger videre av bestemmelsen at søknaden kan innleveres enten til WIPO (direkte søknad), eller til Patentstyret (indirekte søknad), se Genèveavtalen artikkel 4.

I motsetning til det som gjelder for internasjonale varemerkesøknader, kan søknader etter Genèveavtalen innleveres til Patentstyret uten at det foreligger en norsk basissøknad.

De obligatoriske formkravene til søknader følger av Genèveavtalen artikkel 5 og kapittel 2 i Genèvereglene, se *annet ledd*. I regel 12 i Genèvereglene er det fastsatt at det skal betales flere avgifter til WIPO, herunder en grunnavgift, en avgift for hver utpekt medlemsstat og en kunngjøringsavgift.

Ved indirekte søknader skal Patentstyret sende søknaden videre til WIPO, se *tredje ledd*. Etter regel

13 nr. 3 i Genèvereglene skal den internasjonale søknadsdagen – som blant annet er bestemmende for søknadens prioritet i forhold til andre søknader – anses for å være den samme som innleveringsdagen hos Patentstyret, forutsatt at søknaden er mottatt av WIPO innen én måned etter innleveringsdagen. Er Patentstyret forsinket med oversendelsen i forhold til dette, regnes søknadsdagen som den dagen da WIPO faktisk mottok søknaden. Det er derfor viktig at Patentstyret oversender søknaden til WIPO innen én måned. Denne oversendelsesfristen vil bli nedfelt i forskrift.

Patentstyret kontrollerer ikke om de internasjonale søknadene oppfyller Genèveavtalens formkrav. Dette kontrolleres av WIPO, som skal gi søkeren mulighet til å rette eventuelle mangler, se avtalens artikkel 8.

Til § 57 Krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge

Paragrafen svarer stort sett til §§ 54 til 56 i designutredningen. Den som søker om internasjonal designregistrering, kan be om at registreringen skal ha virkning i Norge. Etter at søknaden er registrert og registreringen er kunngjort av WIPO, vil Patentstyret motta en kopi av kunngjøringen. Spørsmålet om registreringen kan gi virkning i Norge, skal vurderes ut fra de samme registreringsvilkårene som gjelder for nasjonale søknader, se Genèveavtalen artikkel 12 nr. 1 om nasjonal behandling. Patentstyret kan ikke avslå under henvisning til at formkravene i Genèveavtalen eller norsk rett ikke er oppfylt. Det er bare materielle mangler som kan gi grunnlag for avslag. Spørsmålet om formkravene er oppfylt, avgjøres av WIPO ut fra avtalens bestemmelser og kan ikke prøves av Patentstyret eller norske domstoler.

Første ledd i § 57 fastsetter derfor at Patentstyret, når det har mottatt kunngjøringen fra WIPO, skal vurdere om registreringen gjelder en design som nevnt i designloven § 2 nr. 1, og om vilkårene i § 7 første ledd er oppfylt, se til sammenlikning § 17 første ledd.

Annet ledd bestemmer at Patentstyret helt eller delvis skal avslå å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge hvis den ikke gjelder en design, eller hvis vilkårene i § 7 første ledd ikke er oppfylt. Et avslag fra Patentstyret får bare virkning her i landet, og ikke i andre stater som er utpekt i den internasjonale søknaden.

Patentstyret må varsle WIPO om et eventuelt avslag innen en forskriftsbestemt frist. Denne fristen skal etter regel 18 i Genèvereglene, jf. avtalen artikkel 12 nr. 2, være seks måneder regnet fra tids-

punktet da WIPO sendte kopi av kunngjøringen til Patentstyret. Innehaveren skal varsles og gis mulighet til å uttale seg før Patentstyret avslår, se nedenfor om femte ledd.

Hvis Patentstyret helt eller delvis avslår å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge, kan innehaveren kreve at Patentstyrets første avdeling vurderer saken på nytt som bestemt ved forskrift, se *tredje ledd*. En slik adgang til å kreve fornyet vurdering harmonerer med varemerkeloven § 50 annet ledd. Hvis Patentstyrets første avdeling fastholder avslaget, kan innehaveren påklage det nye vedtaket til Patentstyrets annen avdeling etter § 36 første ledd.

Om Patentstyret ikke finner noe hinder for det, skal Styret ifølge *fjerde ledd* innføre registreringen i designregistret og kunngjøre at den gjelder her i landet. Noen plikt til kunngjøring i det nasjonale registret følger ikke av Genèveavtalen. Ut fra bl.a. informasjonshensyn er det imidlertid hensiktsmessig at kunngjøring skjer også i Norge. Denne kunngjøringen trenger ikke nødvendigvis å omfatte bildene av designen. Når det gjelder selve designen, kan det eventuelt vises til WIPOs internasjonale kunngjøring.

Ifølge § 58 annet ledd (se nedenfor) får registreringen ikke full rettsvirkning i Norge før det er kunngjort at den gjelder her i landet. En tilsvarende løsning er valgt i det svenske lovutkastet i SOU 2001: 68. Genèveavtalen fastsetter for sin del at den internasjonale registreringen skal ha virkning senest seks måneder etter at saken ble oversendt til den utpekte statens registreringsmyndighet for vurdering, hvis myndigheten ikke har gitt avslag før dette (artikkel 14 nr. 2). Det er derfor viktig at Patentstyret sørger for kunngjøring innen utløpet av seks månedersperioden.

For utpekingen av Norge skal det betales en standard utpekingsavgift til WIPO, som formidler avgiften til Patentstyret, se Genèveavtalen artikkel 5 nr. 1 vi og artikkel 7.

Femte ledd slår fast at §§ 19 og 50 gjelder tilsvarende for behandlingen av krav om at internasjonale designregistreringer skal ha virkning i Norge. Saksbehandlingsreglene om retting og henleggelse mv. samt bestemmelsene om oppreisning mot fristoversittelse kommer dermed til anvendelse også i saker om internasjonale designregistreringer. Bestemmelsene gjelder nærmere bestemt ved behandlingen av spørsmålet om registreringen skal gis virkning her i landet. Reglene får ikke anvendelse på WIPOs saksbehandling, fordi denne reguleres av Genèveavtalens bestemmelser. Bestemmelsene i §§ 19 og 50 gjelder heller ikke i forbindelse med Patentstyrets oversendelse av søknader til WI-

PO. Ettersom Patentstyret ikke skal kontrollere om de internasjonale designsøknadene oppfyller formkravene, er det ikke rom for reglene i §§ 19 og 50.

Etter Genèveavtalen artikkel 6 nr. 1, jf. regel 7 nr. 4 bokstav e og f i Genève-reglene, kan den internasjonale søkeren kreve prioritet etter en tidligere innlevert søknad eller en internasjonal utstilling der designen ble vist frem. Femte ledd gir derfor § 16 anvendelse når slik prioritet er påberopt.

Til § 58 Virkningene av en internasjonal designregistrering

Bestemmelsen bygger på utgangspunktet i Genèveavtalen artikkel 14 nr. 1 og 2 om at en internasjonal registrering skal ha «samme virkning» i de utpekte statene som nasjonale søknader og registreringer, jf. § 57 i designutredningen. Den må ha minst samme rettsfølger som en nasjonal *søknad* fra tidspunktet da internasjonal registrering hos WIPO anses for å ha skjedd, mens den skal likestilles med en nasjonal *registrering* senest fra utløpet av seks månedersfristen for å avslå kravet om nasjonal virkning.

Første ledd gir bestemmelsene om rettsfølgene av nasjonale registreringer anvendelse på internasjonale registreringer som er innført i designregistret. Dette innebærer at bestemmelsene i designloven kapittel 1 om designrettens omfang og innhold også gjelder for internasjonale registreringer. Dessuten blir maksimal beskyttelsestid den samme, se § 23 og Genèveavtalen artikkel 17 nr. 3. Ved designinngrep kan innehaveren av den internasjonale registreringen kreve erstatning osv. etter kapittel 7 på lik linje med nasjonale designhavere.

Innføringen har virkning fra den dagen registreringen ved det internasjonale byrået anses for å ha skjedd. Ettersom den internasjonale registreringsdagen som utgangspunkt er lik søknadsdagen (Genèveavtalen artikkel 10 nr. 2), vil den internasjonale registreringen få beskyttelse fra samme tidspunkt som nasjonale registreringer.

Før Patentstyret har kunngjort at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, har registreringen imidlertid begrensede rettsfølger. Den skal da likestilles med en norsk søknad. Dette er bestemt i *annet ledd*, som bygger på Genèveavtalen artikkel 14 nr. 1. Bakgrunnen for annet ledd er som følger: For nasjonale registreringer gjelder kapittel 7 om sanksjoner mot designinngrep ikke fullt ut før registreringen er kunngjort av Patentstyret. Mens nasjonale registreringer kunngjøres av Patentstyret så snart de er registrert, blir internasjonale registreringer ikke kunngjort av WIPO før seks måneder etter registreringstidspunktet (artikkel 10 nr. 3

og regel 17 nr. 1 iii), hvis ikke søkeren har bedt om tidlig kunngjøring. Det vil gå ytterligere tid før Patentstyret har kunngjort at registreringen gjelder i Norge. Annet ledd hindrer at internasjonale designhavere får bedre rettigheter enn nasjonale designhavere i forhold til designinngrep som finner sted før kunngjøringen i Norge. En liknende bestemmelse er foreslått i Sverige.

For inngrep som finner sted i perioden mellom den internasjonale kunngjøringen hos WIPO og Patentstyrets nasjonale kunngjøring, kan den internasjonale designhaveren bl.a. kreve erstatning begrenset til inngriperens berikelse. Bestemmelsen om dette er utformet etter mønster av § 42.

Av Genèveavtalen artikkel 6 nr. 2 følger det at den internasjonale søknaden skal danne grunnlag for prioritet fra og med den internasjonale søknadsdagen. Dette kravet er oppfylt gjennom § 16.

Etter *tredje ledd* kan en internasjonal designregistrering som har virkning i Norge, fornyes etter bestemmelsene i Genèveavtalen, se artikkel 17 og Genève-reglene kapittel 5. Søknaden om fornyelse behandles av Det internasjonale byrået. Patentstyret mottar melding om fornyelsen fra WIPO og sørger for innføring i designregistret samt kunngjøring.

Fjerde ledd bygger på Genèveavtalen artikkel 15 og gir bestemmelsene i loven kapittel 5 om overprøving og ugyldighet mv. anvendelse på internasjonale registreringer. Det er bare innføringen i det norske designregistret om at registreringen har virkning i Norge, som kan oppheves, kjønes ugyldig, overføres eller slettes etter bestemmelsen. Avgjørelsen får ingen rettsvirkning i andre stater der registreringen gjelder.

Blir designen opprettholdt i endret form etter § 28, må Patentstyret kunngjøre den endrede designen i designregistret. Det vil da være den endrede designen som har beskyttelse i Norge (artikkel 14 nr. 2 bokstav c).

Bygger innføringen av den internasjonale registreringen i designregistret på en åpenbar feil, kan Patentstyret oppheve den av eget tiltak på grunnlag av § 33. Det tas sikte på å forskriftsfeste at slik oppheving må skje innen utløpet av de seks månedene som Patentstyret har til rådighet for å avslå en utpeking av Norge, se merknadene til § 57 ovenfor. I varemerkeutredningen II er den samme løsningen foreslått på varemerkeområdet (§ 46 sjettede ledd).

Patentstyrets avgjørelse i saker etter designloven kapittel 5 kan påklages til Patentstyrets annen avdeling etter § 36 på lik linje med tilsvarende avgjørelser i saker om nasjonale registreringer.

Patentstyret skal varsle Det internasjonale byrået om avgjørelsen, slik at den kan anmerkes i WI-

POs internasjonale designregister og kunngjøres (artikkel 15 og regel 20).

Til § 59 Virkningen av at en internasjonal designregistrering opphører

Paragrafen er identisk med § 58 i designutredningen. Mens § 58 fjerde ledd i proposisjonen gjelder opphør mv. av den nasjonale innføringen av registreringen, regulerer § 59 tilfellene der registreringen i WIPOs internasjonale designregister opphører helt eller delvis. Hvis innehaveren eksempelvis ikke fornyer registreringen overfor WIPO, eller ber WIPO om å slette den, vil den samtidig opphøre å gjelde i Norge. Innehaveren kan be WIPO om å slette registreringen med virkning for bare enkelte av de utpekte statene.

Helt eller delvis opphør av en internasjonal registrering som har virkning i Norge, skal innføres i designregistret og kunngjøres når Patentstyret har fått melding om opphøret fra WIPO.

16.11 Til kapittel 11 Sluttbestemmelser

Til § 60 Oppheving av mønsterloven og terminologiske endringer i andre lover

Paragrafen fastsetter at mønsterloven skal oppheves. Det bestemmes videre at ordet «mønster» (herunder i flertallsform) skal erstattes med «design» i alle lovbestemmelser der førstnevnte uttrykk er brukt. Ordet «kretsmønster» skal ikke endres.

Til § 61 Andre lovendringer

I § 61 er det foreslått diverse endringer i styreloven, patentloven, varemerkeloven og arbeidstakeroppfinnelsesloven. Disse endringene har ikke sammenheng med designloven. Endringene (bortsett fra endringen i arbeidstakeroppfinnelsesloven) er omtalt i proposisjonen kapittel 14.

Forslaget om endring av styreloven § 5 første ledd i lovforslaget § 61 nr. 1 innebærer at klagesaker i Patentstyrets annen avdeling kan avgjøres av et utvalg på tre eller fem medlemmer. I dag må samtlige saker behandles av et utvalg på fem medlemmer. Avgjørelse om at en klagesak ikke skal tas opp til behandling, kan treffes av formannen eller varaformannen alene, hvis denne finner avgjørelsen utvilsom. Dette alternativet omfatter for det første avgjørelser om å avvise en klage. Det kan f.eks. være at klageavgiften ikke er betalt innen fris-

ten, at klagefristen er oversittet, eller at klagen gjelder en type avgjørelse som ikke kan påklages. Alternativet omfatter også henleggelse på bakgrunn av at klagen er trukket.

I § 61 nr. 2 og 3 foreslår departementet endringer i reglene om betaling av avgifter til Patentstyret i patentloven §§ 15, 27, 31 og 72 samt varemerkeloven §§ 17, 19, 22 a, 23 a, 47 og 60. Formålet med disse endringene er å åpne for at avgiftene kan faktureres av Patentstyret, i stedet for at de må være innbetalt innen fristen for fremsettelse av ulike begjæringer. Under høringen har *Den Norske Advokatforening* hatt en merknad til endringen av patentloven § 15 tredje ledd. Foreningen uttaler:

«Det forslag som er fremsatt av Patentstyret, om endring i patentloven § 15, 3 ledd, synes ikke like hensiktsmessig. Forslaget forutsetter, så vidt det forstås, at det alltid må betales gjenopptakelsesavgift dersom betalingen innkommer etter søknaden. De øvrige forslag til endringer i patentloven, reiser ikke tilsvarende problem.»

Departementet understreker at også søknadsavgiften etter patentloven § 8 femte ledd første punktum skal kunne betales i ettertid på grunnlag av faktura. Paragraf § 15 tredje ledd skal med andre ord ikke oppfattes slik at det må betales gjenopptakelsesavgift når betalingen innkommer etter patentsøknaden, såfremt avgiften betales innen den fristen som er angitt i fakturaen fra Patentstyret.

Endringene i varemerkeloven §§ 33, 34 og 61 vil innebære at visse småavgifter fjernes. Dette gjelder avgiftene for innføring i varemerkeregistret av overdragelse av et registrert varemerke (§ 33 første ledd), for innføring av lisenser (§ 34 tredje ledd) og for endring av opplysningene om innehaverens navn og fullmektigforhold (§ 61). Innføring av slike opplysninger vil med dette bli gratis. Også avgiften for anmodning om fristforlengelse etter nåværende § 61 tredje ledd foreslås opphevet. Det som gjennstår i § 61, er avgiftene for bekreftet utskrift fra varemerkeregistret og kopi av varemerkesøknad.

I varemerkeloven § 50 tredje ledd er det foreslått at reglene om retting, henleggelse og gjenopptakelse i loven § 19 skal gjelde i internasjonale varemerkesaker (se lovforslaget § 61 nr. 2). I dag følger det av forskrifter til varemerkeloven at disse bestemmelsene kommer til anvendelse i saker der den private parten har bedt om en fornyet vurdering etter at Patentstyret har avslått å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge. Den foreslåtte lovendringen vil føre til at bestemmelsene gjelder generelt for Patentstyrets behandling av krav om at en internasjonal registrering skal gis anvendelse i Norge. Dette innebærer bl.a. at Patent-

styret skal gi den internasjonale varemerkehaven mulighet til å uttale seg før et slikt krav avslås.

Patentloven § 8 fjerde ledd gjelder tilfellene der patent er søkt av en annen enn oppfinneren. I lovforslaget § 61 nr. 3 foreslås bestemmelsen endret slik at søkeren i denne typen tilfeller skal erklære ensidig at vedkommende har rett til oppfinnelsen. Hovedregelen blir dermed at det ikke er nødvendig å dokumentere retten til oppfinnelsen. Bestemmelsen omfatter både nasjonale og internasjonale patentsøknader, se patentloven § 33 første ledd første punktum.

Loven sier ikke noe om hvordan den ensidige erklæringen skal utformes. Ordningen kan f.eks. være at søkeren skal krysse av for retten til oppfinnelsen i en egen rubrikk i søknadsskjemaet. Dette kan det eventuelt gis bestemmelser om ved skrift.

Hvis Patentstyret finner grunn til å tvile på søkerens rett til oppfinnelsen, kan det kreve at søkeren dokumenterer retten ved å legge frem et overdragsdokument. Formuleringen «finner grunn til å tvile på» skal ikke oppfattes strengt. Det er nok at den som er oppgitt som oppfinner, protesterer mot søknaden eller krever den overført til seg. Tilstrekkelig tvil vil normalt også foreligge hvis Patentstyret har fått et tips fra en tredjeperson om at søkeren ikke er berettiget til oppfinnelsen, forutsatt at påstanden ikke fremstår som åpenbart uholdbar. Det vil for øvrig være overlatt til Patentstyrets skjønn å avgjøre om det skal kreves dokumentasjon.

Hvis søkeren ikke legger frem dokumentasjon etter anmodning fra Patentstyret, foreligger det en mangel ved søknaden. I så fall kommer de alminnelige bestemmelsene i patentloven §§ 15 og 16 om retting og avslag til anvendelse.

Endringsforslaget er i samsvar med patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) regel 51 *bis* nr. 2, jf. regel 4.17.

I § 61 nr. 4 foreslår departementet en rent teknisk endring av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 2. Ved lov 4. mars 1983 nr. 4 ble § 9 første ledd i loven opphevet, slik at § 9 i dag bare har ett ledd. Loven § 2 henviser imidlertid fortsatt til § 9 annet ledd. Det korrekte ville være en henvisning til «§ 9». Endringen i § 2 går ut på at henvisningen korrigeres på denne måten.

Til § 62 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Paragrafen bygger på §§ 59 og 60 i designutredningen og direktivet artikkel 11 nr. 8 og 12 nr. 2. I forhold til designutredningen er det gjort enkelte endringer blant annet for å unngå at søkere taper på at fristen for å gjennomføre direktivet i norsk rett, er

overskredet. Bestemmelsen er også omtalt i proposisjonen kapittel 13.

Etter *første ledd* skal loven tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft lovens bestemmelser til ulik tid. Bakgrunnen for det siste er at kapittel 10 om internasjonale designregistreringer ikke kan tre i kraft før Norge har sluttet seg til Genèveavtalen om internasjonal registrering av design, og avtalen har trådt i kraft.

Fristen for å gjennomføre direktiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre i norsk rett, løp ut 28. oktober 2001. Det er derfor ønskelig at den nye designloven trer i kraft så snart som mulig.

Annet ledd slår fast utgangspunktet om at designloven gjelder også for design som er registrert eller søkt registrert før loven trådte i kraft. Bestemmelsene om designrettens innhold og omfang gjelder derfor også for eksisterende registreringer. Det samme gjør reglene om sanksjoner i kapittel 7, så langt inngrepet fant sted etter at loven trådte i kraft. Det kan dessuten oppnås inntil tjuetvåne års beskyttelsestid i samsvar med § 23. De etterfølgende leddene gjør visse unntak fra utgangspunktet i første ledd.

Tredje ledd innebærer at mønsterlovens bestemmelser om formkrav til søknaden og om søknadsbehandlingen mv. skal gjelde for søknader som blir innlevert før designloven trer i kraft. Designloven kapittel 2 og 3 får altså ikke «tilbakevirkende» kraft. En praktisk konsekvens er at slike søknader skal nyhetsgranskes. Dessuten skal alle klagesaker som springer ut av slike søknadssaker (f.eks. klage på avslag på søknaden eller på krav om gjenopptakelse), behandles etter mønsterlovens bestemmelser. Det samme gjelder domstolprøving av annen avdelings klageavgjørelse.

Unntaket i tredje ledd omfatter bare prosessuelle bestemmelser og formkrav. Er søknaden ikke avgjort når designloven trer i kraft, skal de nye materielle vilkårene for designrett gis anvendelse på designen så langt det er til fordel for søkeren. En viktig konsekvens er at det på bestemte vilkår kan oppnås designrett selv om designen har vært på

markedet i inntil ett år før loven trådte i kraft, se § 6.

Denne tilbakevirkningen omfatter ikke §§ 4 og 8, fordi disse bestemmelsene er ugunstigere for søkerne enn mønsterlovens regler. Dette er fastsatt i *fjerde ledd*. Av denne bestemmelsen følger det også at saker om overprøving av registreringer som er gjort på grunnlag av mønsterloven, skal behandles etter gjeldende bestemmelser om innsigelse og domstolkontroll. De prosessuelle bestemmelsene i designloven kapittel 5 om overprøving og ugyldighet gjelder derfor ikke for designregistreringer som er i kraft når mønsterloven trer i kraft. Heller ikke de materielle ugyldighetsgrunnene i designloven, som det er vist til i § 25, får anvendelse på slike registreringer, jf direktivet artikkel 11 nr. 8.

Hvis noen før designloven trådte i kraft utnyttet en design på en måte som ikke krevde samtykke fra designhaveren etter mønsterloven, men som krever slikt samtykke etter designloven, kan vedkommende ifølge *femte ledd* fortsette utnyttelsen uten hinder av de nye bestemmelsene. Samme rett har den som hadde gjort vesentlige forberedelser til å utnytte designen. Bestemmelsen bygger på direktivet artikkel 12 nr. 2 og innebærer at designloven § 9 ikke er til hinder for fortsatt utnyttelse hvis bruken var forenlig med mønsterloven § 5. Og personer som har begynt å utnytte en design som ikke er registrerbar etter mønsterloven fordi den ikke oppfyller nyhetskravet, kan fortsette utnyttelsen selv om designen blir gyldig registrert etter den nye loven, som har et mer liberalt nyhetskrav.

Justis- og politidepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om beskyttelse av design (designloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om beskyttelse av design (designloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til lov om beskyttelse av design (designloven)

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1 Enerett til design

Den som har frembrakt en design (designeren), eller den som designerens rett har gått over til, kan ved registrering oppnå enerett til å utnytte designen etter bestemmelsene i denne loven (designrett).

Registrering av en design utelukker ikke beskyttelse etter annen lovgivning hvis vilkårene for beskyttelse etter annen lovgivning er oppfylt, herunder beskyttelse etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker, lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker, lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. og lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter.

§ 2 Definisjoner

I loven her forstås med

- 1 design: utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.
- 2 produkt: en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand, herunder deler som er bestemt til å inngå i et sammensatt produkt, emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer.
- 3 sammensatt produkt: et produkt som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen.

§ 3 Nyhet og individuell karakter

Designrett kan bare oppnås hvis designen er ny og har individuell karakter.

En design anses som ny hvis ingen identisk design har blitt allment tilgjengelig før den dagen da søknaden ble innlevert (søknadsdagen) eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet etter § 16. En design skal anses som identisk med en annen design hvis de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter.

En design anses å ha individuell karakter hvis helhetsinntrykket designen gir den informerte brukeren, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som har blitt allment til-

gjengelig før den dagen som er nevnt i annet ledd. Ved vurderingen av om designen har individuell karakter, skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen.

§ 4 Sammensatte produkter

Designen til en bestanddel av et sammensatt produkt anses bare for å være ny og ha individuell karakter i den grad

- 1 bestanddelen er synlig under normal bruk av det sammensatte produktet, og
- 2 den synlige delen av bestanddelen oppfyller vilkårene om nyhet og individuell karakter.

Med normal bruk forstås sluttbrukerens anvendelse av det sammensatte produktet, med unntak av vedlikehold, service eller reparasjon av produktet.

§ 5 Designens allmenne tilgjengelighet

En design er allment tilgjengelig etter loven her hvis den har blitt offentliggjort ved registrering eller på annen måte. Det samme gjelder hvis designen har blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte.

Designen anses likevel ikke for å ha blitt allment tilgjengelig hvis

- 1 fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EØS gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet ikke med rimelighet kunne ha fått kjennskap til designen gjennom omstendigheter som nevnt i første ledd før søknadsdagen eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet etter § 16, eller
- 2 andre har fått kjennskap til designen under en underforstått eller uttrykkelig forutsetning om fortrolighet.

§ 6 Handlinger som ikke ødelegger nyheten (nyhetsfrist)

Designen anses ikke for å ha blitt allment tilgjengelig etter § 5 hvis den tidligst tolv måneder før den dagen som er nevnt i § 3 annet ledd, er gjort allment tilgjengelig

- 1 av designeren eller den som designerens rett har gått over til,
- 2 av andre på grunnlag av opplysninger som er gitt eller handlinger som er foretatt av designe-

ren eller den som designerens rett har gått over til, eller

- 3 som følge av misbruk i forhold til designeren eller den som designerens rett har gått over til.

§ 7 *Design som strider mot offentlige interesser og andres rettigheter*

En design kan ikke registreres hvis den

- 1 strider mot offentlig orden eller moral, eller
- 2 uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 328 første ledd nr. 4 og annet ledd, et statsflagg eller et offentlig kontroll- eller garantimerke for produkter av samme eller liknende slag som produktene designen gjelder, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn, flagg eller merke.

Designrett kan ikke oppnås hvis designen kolliderer med en design i en tidligere søknad om designrett her i landet som ikke var allment tilgjengelig før søknadsdagen for den nye søknaden eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet etter § 16, men som blir gjort offentlig på et senere tidspunkt.

Designrett kan heller ikke oppnås hvis designen krenker en annens rett her i landet til

- 1 et varekjenntegn, firma eller annet forretningskjenntegn,
- 2 et åndsverk eller et fotografisk bilde, eller
- 3 en betegnelse som er beskyttet ved forskrift etter lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer mv.

§ 8 *Design som er bestemt av teknisk funksjon*

Designrett kan ikke oppnås for de trekkene ved et produkts utseende

- 1 som bare er bestemt av teknisk funksjon, eller
- 2 som må gjengis i nøyaktig form og dimensjon for at produktet skal kunne kobles mekanisk til eller plasseres i, rundt eller mot et annet produkt, slik at begge produktene fyller sin funksjon.

Designrett kan likevel oppnås for design av gjensidig utskiftbare produkter som kan bygges eller kobles sammen på forskjellige måter i et modulsistem.

§ 9 *Designrettens innhold og omfang*

Designretten innebærer at ingen kan utnytte designen uten samtykke fra innehaveren av designretten (designhaveren), med de unntakene som følger av §§ 10 til 12. Slik utnyttelse gjelder særlig det å tilvirke, utby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et produkt som designen inngår i eller anvendes på, samt det å lagre et produkt med formål som nevnt.

Designretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Ved vurderingen av omfanget av designretten skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen.

§ 10 *Unntak fra designretten*

Designretten er ikke til hinder for at designen

- 1 utnyttes i privat og ikke-kommersielt øyemed,
- 2 utnyttes til eksperimentelle formål, eller
- 3 gjengis med det formål å sitere eller undervise, forutsatt at handlingen er i samsvar med god forretningsskikk og ikke i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av designen, samt at kilden blir oppgitt.

§ 11 *Utstyr på skip og luftfartøy*

Designretten er ikke til hinder for

- 1 utnyttelse av utstyr på skip og luftfartøy som hører hjemme i en annen stat, hvis fartøyet oppholder seg midlertidig her i landet,
- 2 innføring til Norge av reservedeler og tilbehør for reparasjon av slike fartøy samt gjennomføring av reparasjoner.

§ 12 *Konsumpsjon av designretten*

Designretten er ikke til hinder for utnyttelse av designbeskyttede produkter som er brakt i omsetning innenfor EØS av designhaveren eller med dennes samtykke.

Kapittel 2 *Søknad om registrering av design*

§ 13 *Søknaden om registrering*

En søknad om registrering av design skal innleveres skriftlig til Patentstyret.

Søknaden skal oppgi søkerens navn og adresse, produktet eller produktene som designen gjelder, og inneholde bilder som tydelig viser designen.

Hvis søkeren også innleverer en modell av designen før den blir registrert, er det modellen som skal anses å vise designen.

Søknaden skal oppgi hvem som har frembrakt designen. Designerens navn skal innføres i designregistret. Om designen er et resultat av et samarbeid mellom flere designere i en gruppe, kan en angivelse av gruppens navn erstatte angivelsen av hver enkelt designer.

Søknaden skal i tillegg oppfylle de kravene som er fastsatt av Kongen ved forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

§ 14 *Endring av søknaden*

En søknad om registrering av design kan ikke endres til å gjelde et annet produkt enn angitt i søk-

naden. Designen i en søknad kan bare endres hvis designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering.

§ 15 *Søknad om registrering av mer enn én design (samregistrering)*

En søknad kan omfatte mer enn én design hvis produktene som designene gjelder, tilhører samme klasse etter Locarnoavtalen 8. oktober 1968 om internasjonal klassifisering av design.

§ 16 *Prioritet*

Den som har innlevert en søknad om beskyttelse av design i Norge eller i en stat tilsluttet Paris-konvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen), og som innen seks måneder etter dette søker om designrett her i landet, kan kreve at den nye søknaden skal anses som innlevert samtidig som den første søknaden.

Den som har vist frem en design på en offisiell eller offisielt anerkjent internasjonal utstilling som nevnt i konvensjon 22. november 1928 om internasjonale utstillinger, og som innen seks måneder etter dette søker om designrett her i landet, kan kreve at søknaden skal anses som innlevert på den dagen da designen første gang ble vist frem på utstillingen.

Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere vilkår for retten til å kreve prioritet. Kongen kan også fastsette at prioritet kan kreves i andre tilfeller enn nevnt i første og annet ledd.

§ 17 *Vilkår for registrering*

Patentstyret skal påse at søknaden oppfyller kravene i §§ 13 til 15. Patentstyret skal også påse at søknaden gjelder en design som nevnt i § 2 nr. 1, og at vilkårene i § 7 første ledd er oppfylt.

I den utstrekning det er bestemt i forskrift fastsatt av Kongen, skal Patentstyret etter forespørsel fra søkeren i tillegg undersøke om det finnes andre forhold som kan hindre designrett, og i tilfelle orientere søkeren om det. For undersøkelsen skal det betales fastsatt avgift.

§ 18 *Registrering og kunngjøring*

Hvis søknaden oppfyller vilkårene som nevnt i § 17 første ledd, skal designen registreres og registreringsbrev sendes til søkeren. Registreringen av en design skal kunngjøres.

Registreringen kan likevel utsettes i inntil seks måneder fra den dagen som er nevnt i § 3 annet ledd, såfremt søkeren ber om det i søknaden.

§ 19 *Retting av søknaden*

Hvis søknaden ikke oppfyller vilkårene som nevnt i § 17 første ledd, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette og informere om virkningen manglene kan få. Søkeren skal gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene.

Om manglene blir rettet innen den fristen som Patentstyret setter, skal søknaden regnes som innlevert den dagen da den kom inn til Patentstyret. Søknaden regnes likevel ikke som innlevert før bilder eller modell av designen har kommet inn til Patentstyret.

Hvis søkeren ikke har uttalt seg eller rettet manglene innen fristens utløp, skal søknaden henlegges.

Behandlingen av en henlagt søknad skal gjenopptas hvis søkeren uttaler seg eller retter manglene innen to måneder etter utløpet av fristen. Det skal betales fastsatt avgift. Behandlingen av en søknad kan bare gjenopptas én gang.

§ 20 *Avslag*

Hvis søknaden har mangler som ikke blir rettet etter reglene i § 19, og designen ikke kan registreres i endret form etter § 14 annet punktum, skal søknaden avslås. Dette gjelder ikke hvis Patentstyret finner at søkeren bør gis en ny frist for retting.

Kapittel 3 Offentlighet og opplysningsplikt

§ 21 *Innsyn i dokumentene i søknadssaken*

Enhver kan fra og med søknadsdagen kreve innsyn i søknaden med vedlegg og alle dokumenter i saken, om ikke annet er bestemt i annet til femte ledd.

Det kan ikke kreves innsyn i dokumenter som kan avsløre designens utseende, før designen er registrert etter § 18. Når seks måneder har gått fra den dagen som er nevnt i § 3 annet ledd, skal dokumentene være offentlige selv om designen ikke er registrert. Er søknaden henlagt eller avslått, gjelder innsynsretten bare hvis søkeren ber om gjenopptakelse, klager på avgjørelsen eller krever oppreisning.

Hvis søkeren krever det, skal dokumentene som kan avsløre designens utseende, være offentlige tidligere enn det som følger av annet ledd.

Opplysninger om forretningshemmeligheter kan unntas fra offentlighet hvis søkeren krever det. Når slikt krav er innlevert, blir opplysningene ikke offentlige før kravet er endelig avslått. Opplysninger som har betydning for om designrett kan oppnås eller for designrettens omfang eller varighet, kan ikke unntas fra offentlighet.

Dokument som Patentstyret har utarbeidet for sin egen interne saksforberedelse, kan unntas fra offentlighet.

§ 22 *Opplysningsplikt for designsøker*

En søker som påberoper seg designsøknaden overfor en annen før designen har blitt allment tilgjengelig, skal etter forespørsel la vedkommende gjøre seg kjent med dokumentene i søknaden.

Den som ved direkte henvendelse eller i annonser eller på annen måte har gjort det kjent for utenforstående at det er søkt om eller gitt designrett, uten å oppgi søknadens eller registreringsnummer, skal uten unødig opphold etter forespørsel opplyse om nummeret. Den som har gitt opplysninger som kan gi inntrykk av at det er søkt om eller gitt designrett, skal uten unødig opphold etter forespørsel opplyse om designen er registrert eller søkt registrert.

Kapittel 4 Designregistreringens gyldighetstid

§ 23 *Registreringens varighet*

Designregistreringen gjelder i den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registrering som gjelder for en kortere periode enn tjuefem år, kan fornyes for ytterligere femårsperioder til sammenlagt tjuefem år. Hver periode løper fra utgangen av den forrige perioden.

Registreringen gjelder i høyst femten år for en design til en bestanddel som brukes til å reparere et sammensatt produkt for å gi det tilbake sitt opprinnelige utseende (reservedeler).

§ 24 *Fornyelse av registreringen*

Krav om fornyelse innleveres skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. Blir kravet om fornyelse innlevert etter utløpet av registreringsperioden, skal det betales en tilleggsavgift.

Innbetaling av fornyelsesavgift med angivelse av designens registreringsnummer innen fristene i første ledd skal anses som et krav om fornyelse.

Fornysen av en registrering skal innføres i designregistret og kunngjøres.

Kapittel 5 Overprøving og ugyldighet mv.

§ 25 *Administrativ overprøving og domstolprøving*

En designregistrering skal helt eller delvis oppheves av Patentstyret eller kjennes ugyldig av en domstol etter bestemmelsene i §§ 26 til 28, hvis designen ikke oppfyller vilkårene i §§ 2 til 8. Hvis

designen er registrert for en som ikke har retten til designen, skal registreringen oppheves etter bestemmelsene i §§ 26 og 27, eller overføres til rett innehaver etter §§ 29 og 30.

Registreringen kan ikke oppheves eller kjønes ugyldig på det grunnlaget at designhaveren bare har retten til en andel av designen.

§ 26 *Frister og krav om sakstilknytning*

Krav om administrativ overprøving kan fremmes av enhver så lenge registreringen består, om ikke annet er bestemt i annet og tredje ledd.

Et krav om administrativ overprøving kan bare fremmes av

- 1 den som påstår å ha retten til designen, hvis kravet er begrunnet med at designhaveren ikke har retten til designen.
- 2 den som søker om eller har den eldre rettigheten, hvis kravet er begrunnet med at registreringen krenker rettigheter nevnt i § 7 annet og tredje ledd.
- 3 departementet eller av den personen eller det organet som berøres av bruken, hvis kravet er begrunnet med at registreringen krenker rettigheter nevnt i § 7 første ledd nr. 2.

Er kravet begrunnet med at designhaveren ikke har retten til designen, må det settes frem senest ett år etter at den som fremmer kravet, fikk kjennskap til registreringen og de øvrige forholdene som kravet bygger på. Var designhaveren i god tro da designen ble registrert, eller da registreringen ble overført til designhaveren, kan kravet ikke fremmes senere enn tre år etter registreringen eller overføringen.

Første til tredje ledd gjelder tilsvarende for søksmål om ugyldighet.

Søksmål om ugyldighet kan reises også etter at registreringen er bortfalt, eller etter at det er gitt avkall på registreringen. Den som reiser søksmål i slike tilfeller, må ha rettslig interesse i saken.

Hvis krav om administrativ overprøving med påstand om at designhaveren ikke har retten til designen, er fremmet for Patentstyret innen fristen i tredje ledd, kan søksmål om spørsmålet uten hensyn til tredje ledd reises innen fristen som er fastsatt av Patentstyret etter § 29 tredje ledd.

§ 27 *Innlevering og behandling av krav om administrativ overprøving*

Et krav om administrativ overprøving skal innleveres skriftlig til Patentstyret og

- 1 oppgi navnet og adressen til den som har innlevert kravet,
- 2 oppgi registreringen og eventuelt hvilken design i registreringen som kreves overprøvd,

3 oppgi hvilke grunner kravet bygger på, og
4 inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Kravet skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

Hvis kravet ikke oppfyller vilkårene i første ledd og § 26, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal kravet avvises hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist for retting.

Er kravet om overprøving fremmet av andre enn designhaveren, skal Patentstyret snarest mulig gi designhaveren melding om kravet med en rimelig frist for uttalelse.

Er det innlevert to eller flere krav om overprøving av samme registrering, kan Patentstyret slå sakene sammen til én sak hvis det ikke fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet om overprøving. Er et krav om overprøving trukket tilbake, kan Patentstyret fortsette behandlingen av saken hvis det foreligger særlige grunner. Leddet her gjelder bare så langt det er forenlig med § 26 annet ledd.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i sak om administrativ overprøving. Bestemmelsene i § 21 fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

§ 28 Endring av en registrert design

Registreringen av en design kan oppheves delvis av Patentstyret hvis designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering, og designhaveren har bedt om eller samtykket til endringen.

Registreringen av en design kan på samme vilkår kjennes delvis ugyldig av en domstol.

Den endrede designen innføres i designregistret, og nytt registreringsbrev sendes designhaveren. Melding om endringen med bilder av designen i endret form skal kunngjøres.

§ 29 Retten til designen

Den som i sak om administrativ overprøving godtgjør å ha retten til en design som er registrert for en annen, kan kreve registreringen overført i stedet for opphevet.

Godtgjør noen å ha retten til en design i en søknad som er innlevert av en annen, skal Patentstyret overføre søknaden. Den som søknaden overføres til, skal betale ny søknadsavgift.

Finner Patentstyret et spørsmål som nevnt i første og annet ledd tvilsomt, kan den som påstår å

ha retten til designen, oppfordres til å reise søksmål innen en rimelig frist. Blir søksmål ikke reist innen fristen, kan Patentstyret sette påstanden ut av betraktning. Den som har fremmet påstanden, skal gjøres oppmerksom på dette.

§ 30 Søksmål om overføring av en søknad eller registrering

Den som påstår å ha retten til en design i en søknad som er innlevert av en annen, eller en design som er registrert for en annen, kan reise søksmål for domstolene om overføring av søknaden eller registreringen. Søksmål om overføring av en registrering må reises innen fristen i § 26 tredje ledd, jf. sjette ledd.

§ 31 Rett til fortsatt utnyttelse

Har den som blir fratjent en registrering etter §§ 29 eller 30 i god tro begynt å utnytte designen her i landet eller gjort omfattende forberedelser til dette, kan vedkommende fortsette eller begynne utnyttelsen mot rimelig vederlag og på rimelige vilkår for øvrig. Denne retten gjelder på samme vilkår for innehavere av registrerte lisenser.

Retting etter første ledd kan bare gå over til andre sammen med den virksomheten der retten er oppstått, eller der utnyttelsen var ment å skulle skje.

§ 32 Forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene

Pågår sak for Patentstyret om overføring av en søknad, kan Patentstyret ikke endre, henlegge, avslå eller innvilge søknaden før saken om overføring er endelig avgjort. Gjelder saken retten til en design i en registrering, kan registreringen ikke oppheves, endres eller slettes før nevnte tidspunkt.

Er det reist søksmål for domstolene om retten til designen, skal Patentstyret utsette behandlingen av sak om registrering, oppheving eller overføring inntil søksmålet er rettskraftig avgjort. Er det reist søksmål om ugyldighet, skal Patentstyret utsette behandlingen av sak om oppheving inntil nevnte tidspunkt.

Den som har fremmet krav om administrativ overprøving, kan ikke reise søksmål om ugyldighet eller overføring mens saken pågår for Patentstyret.

§ 33 Oppheving av eget tiltak

Hvis en registrering av en design, en fornyelse eller en endring av en registrering har skjedd ved en åpenbar feil, kan Patentstyret av eget tiltak helt eller delvis oppheve innføringen.

Innehaveren av registreringen skal gis melding

med rimelig frist for uttalelse før oppheving finner sted.

§ 34 Sletting av registreringer

Registreringen skal slettes fra designregistret etter utløpet av registreringsperioden hvis den ikke blir fornyet, ikke kan fornyes eller hvis designhaveren fremmer et skriftlig krav om sletting.

Er det reist søksmål om overføring av registreringen eller tatt utlegg i designretten, kan registreringen ikke slettes etter krav fra designhaveren før søksmålet er rettskraftig avgjort, eller utlegget er falt bort.

§ 35 Innføring i designregistret og kunngjøring

Er det fremmet krav om administrativ overprøving av en registrering eller reist søksmål om ugyldighet eller overføring av en registrering, skal dette innføres i designregistret og kunngjøres. Når saken er endelig avgjort, skal utfallet innføres i designregistret og kunngjøres.

Oppheving av en registrering etter § 33 og sletting av en registrering etter § 34 skal innføres i designregistret og kunngjøres.

Rett til fortsatt utnyttelse etter § 31 skal innføres i designregistret og kunngjøres hvis en av partene ber om det.

Kapittel 6 Klage mv.

§ 36 Klage over avgjørelse i Patentstyrets første avdeling

Avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling av en designsøknad eller et krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge, kan påklages av søkeren til Patentstyrets annen avdeling hvis avgjørelsen har gått søkeren imot.

Avgjørelsen av en sak om administrativ oppheving etter § 25 kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av den parten som avgjørelsen har gått imot. Blir et krav etter § 29 om overføring av en søknad eller registrering innvilget, kan avgjørelsen påklages til Patentstyrets annen avdeling av søkeren eller designhaveren.

Avgjørelsen om å oppheve en innføring etter § 33, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av innehaveren.

Avgjørelsen om å avvise eller avslå et krav om

- 1 gjenoptakelse etter § 19 fjerde ledd,
- 2 unntak fra offentlighet etter §§ 21 fjerde ledd, 27 sjette ledd og 38 femte ledd,
- 3 innsyn i dokumenter i saker etter loven her,
- 4 fornyelse av en designregistrering etter § 24, eller
- 5 oppreisning etter § 50, kan påklages til Patent-

styrets annen avdeling av den som har fremsatt kravet.

Andre avgjørelser i Patentstyrets første avdeling kan ikke påklages.

§ 37 Innlevering av klage

En klage må være innlevert skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Klagen skal oppgi

- 1 klagerens navn og adresse,
- 2 avgjørelsen som det klages over,
- 3 hvilken endring som ønskes i avgjørelsen, og
- 4 hvilke grunner klagen bygger på.

Klagen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift. Fastsatt klageavgift skal betales.

§ 38 Behandling av klage

Andre parter i saken skal snarest mulig gis melding om klagen med en rimelig frist for uttalelse.

Er vilkårene for å behandle klagen oppfylt, kan Patentstyrets første avdeling oppheve eller endre avgjørelsen hvis den finner det klart at klagen er begrunnet. Blir det ikke truffet slik avgjørelse, skal sakens dokumenter sendes til Patentstyrets annen avdeling. Gir Patentstyrets første avdeling en uttalelse til annen avdeling, skal en kopi sendes til partene.

Hvis vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt, skal klageren gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal klagen avvises hvis ikke Patentstyrets annen avdeling finner at det bør gis en ny frist for retting.

Tas klagen under behandling, skal Patentstyrets annen avdeling foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen. Er klagen trukket tilbake, kan Patentstyret fortsette behandlingen av saken hvis det foreligger særlige grunner. Leddet her gjelder bare så langt det er forenlig med § 26 annet ledd.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i klagesaken. Bestemmelsene i § 21 fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

§ 39 Domstolprøving av avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling

Avgjørelse fra Patentstyret kan bare bringes inn for domstolene hvis klageretten etter § 36 har blitt brukt, og Patentstyrets annen avdeling har avgjort klagen. Forrige punktum berører ikke retten til å reise søksmål om ugyldighet eller overføring etter §§ 25 og 30.

Avgjørelsen i Patentstyrets annen avdeling av klagesak kan bringes inn for domstolene av den parten som avgjørelsen har gått imot, om ikke annet følger av tredje ledd. Søksmål må være reist innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Det kan ikke gis oppreisning mot oversittelse av søksmålsfristen. Opplysning om søksmålsfristen skal inntas i meldingen om avgjørelsen.

Avgjørelsen i Patentstyrets annen avdeling av sak om administrativ overføring av en søknad eller registrering kan ikke bringes inn for domstolene. Det samme gjelder avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avviser eller avslår et krav om administrativ oppheving, eller opprettholder en avgjørelse i første avdeling om avvising eller avslag.

Kapittel 7 Erstatning og straff m.m.

§ 40 Erstatning for designinngrep

Den som forsettlig eller uaktsomt utnytter en design i strid med loven her, skal gi den forurettede et vederlag som svarer til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for ytterligere skade som utnyttelsen måtte ha medført.

Vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes hvis det bare er lite å legge inngriperen til last.

Er utnyttelsen skjedd i god tro, kan retten i den grad det finnes rimelig pålegge inngriperen å betale vederlag og erstatning etter paragrafen her. Vederlaget og erstatningen kan ikke overstige inngriperens antatte vinning.

§ 41 Tiltak for å hindre nye designinngrep

For å hindre nye designinngrep kan retten etter krav fra den forurettede bestemme at produkter som er fremstilt eller innført til Norge i strid med loven, eller gjenstander som utelukkende kan brukes til designinngrep, skal endres på en bestemt måte, ødelegges eller tas i forvaring for resten av beskyttelsestiden. Retten kan på samme vilkår bestemme at produkter som er fremstilt eller innført til Norge i strid med loven, i stedet skal utleveres til den forurettede mot vederlag.

Første ledd kan ikke anvendes overfor den som i god tro har ervervet slike produkter eller gjenstander eller rettigheter i dem, og som ikke selv har begått designinngrep.

§ 42 Utnyttelse før registrering

Utnytter noen uten samtykke fra søkeren en design som er søkt registrert, og skjer utnyttelsen etter at dokumentene som viser designen har blitt offentlige etter § 21, gjelder §§ 40 og 41 tilsvarende

hvis søknaden fører til registrering. Vederlag og erstatning for utnyttelse før registreringen er kunngjort etter § 18, skal likevel alltid begrenses i svar med § 40 tredje ledd.

Foredelsesfristen for krav etter denne bestemmelsen begynner ikke å løpe før designen er registrert.

§ 43 Grunnlag for frifinnelse i sivile saker

I sivile saker om designinngrep kan det bare bygges på at registreringen er ugyldig eller kan kreves overført etter bestemmelsene i kapittel 5, hvis det først er avsagt rettskraftig dom for ugyldighet eller overføring, eller hvis Patentstyret har truffet endelig avgjørelse om oppheving eller overføring.

§ 44 Straff for designinngrep

Den som forsettlig utnytter en design i strid med loven her, eller som medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel i inntil tre måneder.

Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede ber om det.

§ 45 Straff og erstatning ved brudd på opplysningsplikten etter § 22

Den som forsettlig eller uaktsomt har brutt opplysningsplikten etter § 22, straffes med bøter og skal i den grad det finnes rimelig erstatte skaden som måtte ha oppstått.

Offentlig påtale finner bare sted hvis den fornærmede ber om det.

Kapittel 8 Rettergangsbestemmelser

§ 46 Tvungent verneting

Følgende søksmål må reises ved Oslo tingrett:

- 1 Søksmål om retten til en design som er søkt registrert etter loven her, jf. § 30.
- 2 Søksmål om prøving av avgjørelse truffet i Patentstyrets annen avdeling som omtalt i § 39.
- 3 Søksmål om ugyldighet eller om overføring av en registrering, jf. §§ 25 og 30.

Oslo tingrett er verneting for søkere og designhavere som ikke har bopel i Norge.

§ 47 Melding om søksmål

Den som reiser søksmål om ugyldighet eller om overføring av en registrering, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret samt i rekommendert brev gi melding til enhver lisenshaver som er innført i designregistret med adresse. En lisenshaver som reiser søksmål om designinngrep, skal på tilsvarende måte gi melding om dette til den som

er innført i designregistret som designhaver, hvis adressen er angitt i registret.

Dokumenterer saksøkeren ikke at de nødvendige meldingene er gitt, kan retten sette en frist for å gi meldingene. Oversittes fristen skal saken avvises.

§ 48 *Oversendelse av dommer*

Retten skal sende Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål etter loven her.

Kapittel 9 Forskjellige bestemmelser

§ 49 *Fullmektig*

Søker som ikke har bopel i Norge, skal ha en fullmektig bosatt her til å representere seg i alt som angår søknaden. Under behandlingen av sak om administrativ overprøving av en registrering gjelder forrige punktum tilsvarende for designhaveren.

Designhaver som ikke har bopel i Norge, skal ha en fullmektig bosatt her som kan motta meldinger fra Patentstyret og forkynnelser og andre prosessuelle meldinger på dennes vegne. Fullmektigens navn og adresse skal innføres i designregistret.

Har designhaveren ikke slik fullmektig, kan forkynnelser skje med rekommandert brev til designhaveren under den adressen som er innført i designregistret. I så fall gjelder domstolloven § 178.

Hvis fullstendig adresse ikke er innført i registret, kan forkynnelsen når sak reises, og ellers når retten finner grunn til det, skje ved at dokumentet eller et utdrag rykkes inn i Norsk Lysingsblad og den tidende Patentstyret utgir, med opplysning om at dokumentet kan hentes på rettens kontor. Domstolloven § 181 fjerde ledd gjelder i så fall, likevel slik at tiden for innrykking i den tidende Patentstyret utgir, trer i stedet for oppslagstidspunktet på rettsstedet.

Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra plikten til å ha fullmektig etter paragrafen her.

§ 50 *Oppreisning*

Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2, 4 eller 6, og som følge av dette har lidt rettstap, skal når denne krever det, gis oppreisning hvis det godtgjøres at vedkommende selv og eventuelt fullmektigen har vist den aktsomhet som med rimelighet kan forventes. Kravet må være innlevert skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest fire måneder etter fristens utløp. Innen samme frist skal den unnlatte handlingen være foretatt. Det skal betales fastsatt avgift.

Første ledd gjelder ikke frister etter § 16 om prioritet. Det kan heller ikke gis oppreisning mot oversittelse av fristen i § 37 for å klage på avgjørelser som nevnt i § 36 annet ledd.

§ 51 *Om designregistret mv.*

Patentstyret fører designregistret og utgir en tidende der registreringer mv. kunngjøres.

Enhver har rett til å få se designregistret og få bekreftet utskrift av det. For utskrifter skal det betales fastsatt avgift.

For kopier av dokumenter som er offentlige etter loven her, skal det betales fastsatt avgift.

§ 52 *Forskrifter til loven (avgifter mv.)*

Kongen kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av loven her. Kongen kan blant annet gi bestemmelser om

- 1 omfanget av Patentstyrets undersøkelse av søknader,
- 2 internasjonale søknader og registreringer,
- 3 lengden på frister etter loven,
- 4 deling og sammenslåing av søknader og registreringer,
- 5 føring av og innsyn i designregistret, og
- 6 avgiftssatser og avgiftsbetaling. Kongen kan herunder fastsette avgifter for deling og sammenslåing av søknader og registreringer.

§ 53 *Lisens*

En designhaver kan gi en annen rett til å utnytte designen (lisens). Lisenshaveren kan ikke overdra retten videre, med mindre avtalen med designhaveren gir rett til dette.

Inngår lisensen i en virksomhet, kan den overdras sammen med virksomheten om ikke annet er avtalt. Den som overdrar virksomheten, er fortsatt ansvarlig for at lisensavtalen oppfylles.

En lisens skal innføres i designregistret og kunngjøres hvis en av partene ber om det. Det samme gjelder hvis en registrert lisens er overdratt eller opphørt.

§ 54 *Rettsvirkningen mv. av innføringer i designregistret*

Søksmål som gjelder en designregistrering, kan alltid reises mot den som står som innehaver i designregistret, og meldinger som Patentstyret skal gi designhaveren, kan alltid sendes til denne.

Er en designrett overdratt til en annen, skal dette innføres i designregistret og kunngjøres hvis en av partene ber om det. Hvis enkelte av designene i en samregistrering etter § 15 er overdratt, kan overdragelsen bare innføres i designregistret og

kunngjøres hvis designhaveren krever deling av registreringen. For slik deling skal det betales fastsatt avgift.

Utlegg i designretten skal innføres i designregistret og kunngjøres etter melding fra namsmyndighetene.

Er en designregistrering overdratt frivillig til flere, går den yngre retten i kollisjonstilfelle foran den eldre hvis den blir innmeldt for innføring i designregistret først, forutsatt at rettighetshaveren var i god tro ved innmeldingen. Det samme gjelder ved kollisjon mellom lisenser.

Kapittel 10 Internasjonal designregistrering

§ 55 Definisjoner

Med en internasjonal designregistrering forstås en registrering av design som er foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) på grunnlag av Genèveavtalen 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten 6. november 1925 om internasjonal registrering av design.

Patentstyret er registreringsmyndighet i Norge i saker om internasjonal designregistrering.

§ 56 Søknad om internasjonal designregistrering

Den som er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet i Norge, kan søke om internasjonal registrering av design ved å innlevere søknad om det til Patentstyret eller Det internasjonale byrået.

Søknaden skal oppfylle de kravene som er fastsatt i Genèveavtalen.

Når en søknad om internasjonal designregistrering er innlevert til Patentstyret, skal Patentstyret oversende søknaden til Det internasjonale byrået innen fristen som er fastsatt ved forskrift. For slik oversendelse skal det betales fastsatt avgift.

§ 57 Krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge

Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med krav fra innehaveren om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, skal Patentstyret undersøke om registreringen gjelder en design som nevnt i § 2 nr. 1, og om vilkårene i § 7 første ledd er oppfylt.

Er vilkårene ikke oppfylt, skal Patentstyret helt eller delvis avslå å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge. Avslag må meldes til Det internasjonale byrået innen fristen som er fastsatt ved forskrift.

Ved avslag kan innehaveren av den internasjo-

nale registreringen på de vilkårene som er fastsatt ved forskrift, kreve at Patentstyrets første avdeling foretar en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge.

Er vilkårene oppfylt, skal Patentstyret innføre den internasjonale registreringen i designregistret og kunngjøre at den har virkning i Norge.

For Patentstyrets behandling av krav om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, gjelder §§ 19 og 50 tilsvarende. Hvis den internasjonale designhaveren har påberopt prioritet, gjelder § 16.

§ 58 Virkningene av en internasjonal designregistrering

En innføring i designregistret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, har samme virkning som om designen var registrert her i landet. Innføringen har virkning fra den dagen registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd.

Frem til den internasjonale registreringen er innført i designregistret og kunngjort etter § 57 fjerde ledd, har registreringen samme virkning som en søknad om designregistrering i Norge. Utnytter noen designen uten samtykke fra den internasjonale designhaveren, og skjer utnyttelsen etter at den internasjonale registreringen er kunngjort av Det internasjonale byrået, gjelder §§ 40 og 41 tilsvarende hvis registreringen senere blir innført i designregistret. Vederlag og erstatning for utnyttelse før innføringen er kunngjort etter § 57 fjerde ledd, skal likevel alltid begrenses i samsvar med § 40 tredje ledd. Foreldelsesfristen for krav etter dette leddet begynner ikke å løpe før registreringen er innført i designregistret.

Innføringen kan fornyes etter bestemmelsene i Genèveavtalen. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om fornyelse av en internasjonal registrering, skal dette innføres i designregistret og kunngjøres.

En innføring i designregistret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, kan oppheves, kjennes ugyldig, overføres eller slettes etter bestemmelsene i kapittel 5. Oppheving etter § 33 må skje innen fristen som er fastsatt ved forskrift.

§ 59 Virkningen av at en internasjonal designregistrering opphører

Hvis en internasjonal registrering helt eller delvis opphører å gjelde, opphører samtidig dens virkning i Norge i samme utstrekning. Dette skal innføres i designregistret og kunngjøres.

Kapittel 11 Sluttbestemmelser**§ 60 Oppheving av mønsterloven og terminologiske endringer i andre lover**

Lov 29. mai 1970 nr. 33 om mønster oppheves.

Ordet «mønster» erstattes med ordet «design» i enkel eller sammenstilt form i følgende lovbestemmelser:

- 1 Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål § 273 nr. 5
- 2 Lov 15. desember 1950 nr. 4 om fiendegods § 2 første ledd bokstav e
- 3 Lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 14 første ledd nr. 5
- 4 Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. § 10 første ledd
- 5 Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 3–4 annet ledd bokstav b og § 5–9 første punktum

I lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet § 3–7 skal ordet «mønster» erstattes med «en registrert design».

§ 61 Andre lovendringer

1. I lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern skal § 5 første ledd lyde:

Annen avdelings avgjørelse treffes av et utvalg på tre medlemmer, om ikke avdelingens formann eller varaformann har bestemt at saken skal behandles av et utvalg på fem medlemmer. Avgjørelse om at klagen ikke tas opp til behandling, kan treffes av formannen eller varaformannen alene, hvis denne finner avgjørelsen utvilsom.

2. I lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker gjøres følgende endringer:

§ 17 første ledd tredje punktum og nytt fjerde punktum skal lyde:

For øvrig skal søknaden tilfredsstillende krav som er fastsatt i forskrift. *Det skal betales fastsatt avgift.*

§ 19 tredje ledd skal lyde:

Unnlater søkeren innen fristens utløp å uttale seg eller rette mangelen, skal søknaden henlegges. Behandlingen av søknaden gjenopptas dersom søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen. *Det skal betales fastsatt avgift.* Gjenopptagelse gis bare én gang under behandlingen av søknaden.

§ 22 a første ledd annet punktum skal lyde:
Det skal betales fastsatt avgift.

§ 23 a annet ledd skal lyde:

Begjæring om fornyelse inngis skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måne-

der etter registreringsperiodens utløp. *Det skal betales fastsatt avgift.* Blir begjæringen inngitt etter utløpet av registreringsperioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift.

§ 33 første ledd skal lyde:

Overdragelse av et registrert varemerke skal etter krav fra den nye innehaveren anmerkes i varemerkeregisteret og kunngjøres. §§ 28 og 31 får tilsvarende anvendelse.

§ 34 tredje ledd første punktum skal lyde:

Både merkehaveren og lisenshaveren kan kreve at en lisens for et registrert varemerke blir anmerket i varemerkeregisteret og kunngjort.

§ 47 annet punktum og nytt tredje punktum skal lyde:

For øvrig skal søknaden tilfredsstillende krav som er fastsatt i forskrift. *Det skal betales fastsatt avgift.*

§ 50 tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i §§ 19 og 60 gjelder tilsvarende.

§ 60 første ledd tredje punktum og nytt fjerde punktum skal lyde:

Innen samme tid skal den unnlatte handling være foretatt. *Det skal betales fastsatt avgift.*

§ 61 skal lyde:

Enhver har rett til å få se varemerkeregisteret og få bekreftet utskrift av det, eller kopi av varemerkesøknad med bilag som er tilgjengelig for enhver i henhold til § 17 a. *For slike utskrifter og kopier skal det betales fastsatt avgift.*

3. I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

§ 8 fjerde ledd skal lyde:

I søknaden skal oppfinnerens navn angis. Søkes patent av en annen enn oppfinneren, skal søknaden inneholde en erklæring fra søkeren om at vedkommende har rett til oppfinnelsen. Hvis Patentstyret finner grunn til å tvile på at søkeren har rett til oppfinnelsen, kan retten kreves dokumentert.

§ 15 tredje ledd skal lyde:

Behandlingen av søknaden gjenopptas likevel hvis søkeren innen fire måneder fra utløpet av den nevnte frist innkommer med uttalelsen eller foretar handling for rettelse. *Det skal betales fastsatt avgift.*

§ 27 første ledd annet punktum skal lyde:
Det skal betales fastsatt avgift.

§ 31 første ledd annet punktum skal lyde:
Søkeren *skal betale* fastsatt avgift til Patentstyret.

§ 72 første ledd tredje punktum og nytt fjerde punktum skal lyde:
Innen samme tid skal den unnlatte handling være foretatt. *Det skal betales fastsatt avgift.*

4. I lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere skal § 2 lyde:

Med de begrensninger som følger av bestemmelsene i § 7 første ledd, § 9 og § 10, kommer loven bare til anvendelse når annet ikke er eller må anses avtalt.

§ 62 *Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser*

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Designloven gjelder også for design som er registrert eller søkt registrert før loven trådte i kraft, med de unntakene som følger av paragrafen her.

For søknader som er innlevert før loven trådte i kraft, gjelder de tidligere bestemmelsene om innholdet i søknader, saksbehandling, innsyn, klage og domstolprøving av klageavgjørelser.

Bestemmelsene i §§ 4 og 8 gjelder ikke for design som er registrert eller søkt registrert før loven trådte i kraft. Overprøving for Patentstyret eller domstolene av en registrering som er gjort på grunnlag av de tidligere bestemmelsene, skjer på grunnlag av disse bestemmelsene.

Hvis noen før loven trådte i kraft utnyttet en design på en måte som ikke krevde samtykke fra designhaveren etter de tidligere bestemmelsene, men som krever slikt samtykke etter loven her, kan vedkommende fortsette utnyttelsen uten hinder av de nye bestemmelsene. Samme rett har den som hadde gjort vesentlige forberedelser til å utnytte designen.

Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF av 13. oktober 1998 om rettslig vern av mønstre

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union har –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 100 A, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité, etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B, på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 29. juli 1998, og ut fra følgende betraktninger:

1. Fellesskapets mål som nedfelt i traktaten er blant annet å skape grunnlag for en stadig nærmere sammenslutning mellom de europeiske folk, å fremme nærmere forbindelser mellom Fellesskapets medlemsstater og å sikre dem økonomisk og sosial framgang gjennom felles innsats for å fjerne skrankene som deler Europa. For dette formål inneholder traktaten bestemmelser om opprettelse av et indre marked med avskaffelse av hindringer av det frie varebytte samt etablering av en ordning som sikrer at det ikke skjer en vridning av konkurransen i det indre marked. En tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om rettslig vern av mønstre vil fremme disse målene.
 2. Ulikhetene i medlemslandenes lovgivning om rettslig vern av mønstre påvirker gjennomføringen av det indre marked og dets virkemåte med hensyn til produkter som omfatter mønstre. Slike forskjeller kan medføre konkurransevridning i det indre marked.
 3. Av hensyn til det indre markeds virkemåte er det derfor nødvendig å tilnærme medlemsstatenes lovgivning om vern av mønstre.
 4. I den forbindelse bør det også tas hensyn til de løsninger og fordeler fellesskapsordningen for mønstre vil bety for foretak som ønsker å erverve mønsterrettigheter.
 5. Det er ikke nødvendig å foreta en fullstendig tilnærming av medlemsstatenes mønsterlovgivning, og det vil være tilstrekkelig å begrense tilnærmingen til de internrettslige bestemmelsene som har størst direkte betydning for det indre markeds virkemåte. Bestemmelser om sanksjoner, klageadgang og håndheving bør
- fortsatt være en del av den nasjonale lovgivningen. Målet for denne begrensede tilnærmingen kan ikke oppnås i tilstrekkelig grad dersom hver medlemsstat handler hver for seg.
 6. Medlemsstatene bør derfor stå fritt til selv å fastsette saksbehandlingsbestemmelsene når det gjelder registrering, fornyelse og ugyldighet av mønsterrettigheter samt bestemmelser om rettsvirkningene av slik ugyldighet.
 7. Dette direktiv er ikke til hinder for at mønstre også kan omfattes av internrettslige bestemmelser eller bestemmelser i fellesskapsretten som gir et annet vern enn det som oppnås gjennom registrering eller kunngjøring som mønster, f.eks. bestemmelser om uregistrerte mønstretter, varemerker, patenter og bruksmønstre, illojal konkurranse og erstatningsansvar.
 8. Så lenge opphavsrettlovgivningen ikke er harmonisert, er det viktig å fastslå prinsippet om kumulativt vern i henhold til lovgivningen om mønstre og i henhold til opphavsrettslovgivningen, samtidig som medlemsstatene står fritt til å bestemme omfanget av det vern opphavsretten skal gi og vilkårene for å oppnå slikt vern.
 9. For at målene for det indre marked skal nås, må vilkårene for å oppnå retten til et registrert mønster være like i samtlige medlemsstater. For dette formål er det nødvendig å gi en enhetlig definisjon av begrepet mønster og av de krav til nyhet eller individuell karakter som det registrerte mønsteret må oppfylle.
 10. For å fremme det frie varebyttet er det vesentlig å sikre prinsippet om at en registrert mønsterrett gir mønsterhaveren samme vern i alle medlemsstater.
 11. Vernet som erverves av mønsterhaveren ved registreringen av et mønster, omfatter rettighetene til de utseendemessige trekkene ved et produkt eller en del av et produkt som synlig fremgår av registreringssøknaden og gjøres allment tilgjengelige gjennom kunngjøring eller ved tilgang til de aktuelle saksdokumenter.
 12. Det bør ikke gis vern for bestanddeler som ikke er synlige når et produkt er i normal bruk, eller til de særtrekk ved en bestanddel som ikke er

- synlige når bestanddelen er montert, eller til særtrekk ved bestanddeler som ikke i seg selv oppfyller kravene til nyhet eller individuell karakter. De særtrekk ved et mønster som av disse grunner er unntatt fra vern, bør ikke tas med i vurderingen av om andre særtrekk ved mønsteret oppfyller kravene til vern.
13. Vurderingen av om et mønster har individuell karakter, bør gå ut på å fastslå om det foreligger en tydelig forskjell mellom helhetsinntrykket en informert bruker får når han eller hun betrakter det, og det inntrykket samme bruker får av allerede eksisterende mønstre, samtidig som det tas hensyn til hva slags produkt mønsteret anvendes på eller inngår i, og særlig hvilken industri sektor det tilhører og hvor stor frihet frambringeren hadde til å utforme det.
 14. Teknisk nyskaping bør ikke hindres ved at det gis mønstervern til særtrekk som utelukkende er bestemt av en teknisk funksjon. Dette betyr likevel ikke at et mønster må ha en estetisk karakter. Heller ikke må produkter av forskjellig fabrikat hindres i å fungere sammen ved at vernet utvides til mønstre for mekanisk sammenkopling. Særtrekk ved et mønster som av disse grunner er unntatt fra vern, bør ikke telle med i vurderingen av om andre særtrekk ved mønsteret oppfyller kravene til vern.
 15. Den mekaniske sammenkoplingen av modulprodukter kan likevel utgjøre et viktig element ved modulproduktene nyskapende egenskaper og være et verdifullt fortrinn i markedsføringen av dem, og bør derfor kunne gis vern.
 16. Det kan ikke gis mønsterrett til et mønster som strider mot offentlig orden eller offentlig moral. Dette direktiv innebærer ingen harmonisering av den nasjonale forståelse av begrepene offentlig orden eller offentlig moral.
 17. Det er av grunnleggende betydning for det indre markeds virkemåte å innføre en felles beskyttelsestid for registrerte mønstre.
 18. Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke anvendelsen av konkurransereglene i traktatens artikkel 85 og 86.
 19. Hensynet til en rekke industrisektorer tilsier at dette direktiv bør vedtas meget snart. På det nåværende stadium er det ikke mulig å foreta en full tilnærming mellom medlemsstatenes lovgivning om bruk av vernede mønstre til reparasjon av et sammensatt produkt slik at det får tilbake sitt opprinnelige utseende dersom produktet mønsteret er anvendt på eller inngår i, er en bestanddel i et sammensatt produkt hvis utseende har vært bestemmende for utformingen av det vernede mønsteret. Det at medlemsstatenes lovgivning om bruk av vernede mønstre til reparasjon av sammensatte produkter ikke er fullstendig tilnærmet, bør ikke være til hinder for tilnærmingen av de andre bestemmelsene i den nasjonale mønsterlovgivningen som har størst direkte virkning for det indre markeds virkemåte. Av denne grunn bør medlemsstatene i mellomtiden la alle bestemmelser som er i samsvar med traktaten og berører anvendelsen av mønsteret for en bestanddel som brukes til reparasjon av et sammensatt produkt slik at det får tilbake sitt opprinnelige utseende, stå ved lag, og dersom de innfører nye bestemmelser om slik bruk, bør formålet med disse bestemmelsene utelukkende være å liberalisere markedet for slike bestanddeler. De medlemsstatene som på ikrafttredelsesdatoen for dette direktiv ikke har lovbestemmelser om vern av mønstre til bestanddeler, er ikke forpliktet til å innføre mønsterregistrering for slike deler. Tre år etter fristen for gjennomføring i nasjonal lovgivning bør Kommisjonen legge fram en analyse av konsekvensene av dette direktiv for industrien i Fellesskapet og for forbrukerne, konkurransen og det indre markeds virkemåte. Når det gjelder bestanddeler i sammensatte produkter, bør analysen særlig vurdere muligheten for en harmonisering på grunnlag av forskjellige alternativer, herunder en ordning med vederlag og en begrenset periode med enerett. Senest ett år etter at Kommisjonen har framlagt sin analyse, bør den, etter samråd med de mest berørte parter, foreslå for Europaparlamentet og Rådet de endringer av dette direktiv som er nødvendige for å gjennomføre det indre marked når det gjelder bestanddeler i sammensatte produkter, samt eventuelle andre endringer den måtte anse som nødvendige.
 20. Overgangsbestemmelsen i artikkel 14 om mønsteret for en bestanddel som brukes til reparasjon av et sammensatt produkt slik at det får tilbake sitt opprinnelige utseende, kan ikke under noen omstendighet betraktes som en hindring for den frie bevegelighet for et produkt som utgjør en slik bestanddel.
 21. De grunnene som kan føre til at registrering nektes i de medlemsland der det foretas en inngående undersøkelse av om vilkårene for registrering er oppfylt før registrering kan skje, – samt de grunnene som kan føre til ugyldighet for registrerte mønsterretter i samtlige medlemsstater, skal oppregnes uttømmende.

Vedtatt dette direktiv:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

- a) «mønster»: det utseende et produkt eller en del av et produkt får som resultat av særtrekk særlig ved linjene, omrisset, fargene, formen, teksturen og/eller materialene til produktet og/eller dets ornamentering.
- b) «produkt»: enhver industrielt eller håndverksmessig fremstilt artikkel, herunder også deler beregnet på innmontering i et sammensatt produkt samt emballasje, presentasjon, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men med unntak av dataprogrammer.
- c) «sammensatt produkt»: et produkt bestående av flere bestanddeler som kan skiftes ut slik at det er mulig å ta produktet fra hverandre og sette det sammen igjen.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse for:
 - a) mønstre registrert hos den sentrale myndighet for industriell eiendomsrett i medlemslandene,
 - b) mønstre registrert hos Beneluxlandenes myndighet for mønsterregistrering,
 - c) mønstre registrert i på grunnlag av internasjonale ordninger som gjelder i en medlemsstat,
 - d) søknader om mønsterregistrering som omhandlet i bokstav a), b) og c).
2. I dette direktiv forstås med registrering av et mønster også kunngjøring av mønsteret etter søknad er inngitt til den sentrale myndighet for industriell eiendomsrett i medlemsstater der slik kunngjøring medfører mønsterrett.

Artikkel 3

Vilkår for vern

1. Medlemsstatene skal gi mønsteret vern ved registrering og mønsterhaveren enerett til mønsteret i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.
2. Et mønster skal beskyttes av en mønsterrett i den grad mønsteret er nytt og har individuell karakter.
3. Et mønster som anvendes på eller inngår i et produkt som er en bestanddel i et sammensatt

produkt, skal anses for å være nytt og ha individuell karakter bare:

- a) dersom bestanddelen etter innmontering i det sammensatte produktet fortsatt er synlig under normal bruk av produktet, og
 - b) i den grad disse synlige delene av bestanddelen i seg selv oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter.
4. Med «normal bruk» i nr. 3 bokstav a) menes den sluttbrukerens anvendelse med unntak av vedlikehold, service eller reparasjon.

Artikkel 4

Nyhet

Et mønster skal anses som nytt dersom intet identisk mønster er blitt allment tilgjengelig før inngivelsesdagen for registreringssøknaden eller før prioritetsdagen dersom det kreves prioritet. Mønstre skal anses som identiske dersom deres særtrekk skiller seg fra hverandre kun på uvesentlige punkter.

Artikkel 5

Individuell karakter

1. Et mønster skal anses for å ha individuell karakter dersom det gir en informert bruker et annet helhetsinntrykk enn det helhetsinntrykket samme bruker får av et mønster som har vært allment tilgjengelig før inngivelsesdagen for registreringssøknaden eller før prioritetsdagen dersom det kreves prioritet.
2. Ved vurdering av om et mønster har individuell karakter, skal det tas hensyn til hvor fritt frambringeren sto i å utforme mønsteret.

Artikkel 6

Offentliggjøring

1. Ved anvendelsen av artikkel 4 og 5 skal et mønster anses for å være blitt allment tilgjengelig dersom det er blitt kunngjort etter registreringen eller har vært utstilt, utnyttet kommersielt eller på annen måte er blitt kjent for offentligheten, bortsett fra i tilfeller der dette under normale nærings- og driftsforhold rimeligvis ikke kunne bli kjent i de aktuelle fagmiljøene i Fellesskapet før inngivelsesdagen for registreringssøknaden eller før prioritetsdagen dersom det kreves prioritet. Mønsteret skal likevel ikke anses for å være blitt allment tilgjengelig dersom det bare er blitt gjort kjent for tredjemann med eksplisitt eller implisitt krav om fortrolighet.

2. Ved anvendelsen av artikkel 4 og 5 skal det ikke tas hensyn til at et mønster som søkes vernet ved registrering i en av medlemsstatene, er kjent dersom det er blitt gjort allment tilgjengelig:
 - a) av frambringeren, hans rettsetterfølger eller tredjemann som følge av opplysninger gitt eller tiltak truffet av frambringeren,
 - b) i løpet av tolv månedersperioden før inngivelsesdagen for registreringssøknaden eller før prioritetsdagen dersom det kreves prioritet.
3. Nr. 2 skal også komme til anvendelse dersom mønsteret er blitt allment tilgjengelig som følge av mislighold i forhold til frambringeren eller hans rettsetterfølger.

Artikkel 7

Mønstre som er bestemt av sin tekniske funksjon og mønstre for sammenkopping

1. En mønsterrett skal ikke kunne erverves for ytre produkttegn som utelukkende er bestemt av produktets tekniske funksjon.
2. En mønsterrett skal ikke kunne erverves for de trekkene ved et produkts utseende som nødvendigvis må reproduseres i sin nøyaktige form og sine nøyaktige dimensjoner for at produktet som mønsteret skal inngå i eller anvendes på, kan kobles mekanisk til eller plasseres i, rundt eller mot et annet produkt slik at begge produkter kan utøve sin funksjon.
3. Uten hensyn til nr. 2 skal det kunne erverves mønsterrett i henhold til vilkårene i artikkel 4 og 5 for et mønster som er beregnet på flere sammenstillinger eller sammenkoplinger av gjensidig utskiftbare produkter som inngår i et modulsystem.

Artikkel 8

Mønstre som strider mot offentlig orden eller offentlig moral

Det skal ikke kunne erverves mønsterrett dersom mønsteret strider mot offentlig orden eller offentlig moral.

Artikkel 9

Vernets omfang

1. Det vern mønsterretten gir, skal omfatte ethvert mønster som ikke gir en informert bruker et annet helhetsinntrykk.

2. Ved vurderingen av vernets omfang skal det tas hensyn til hvor fritt frambringeren sto i å utforme mønsteret.

Artikkel 10

Vernets varighet

Etter registreringen får et mønster som oppfyller vilkårene i artikkel 3 nr. 2 vern i én eller flere perioder på fem år regnet fra inngivelsesdagen for registreringssøknaden. Mønsterhaveren kan forlenge vernets varighet med én eller flere femårsperioder, slik at den kan komme opp i høyst 25 år regnet fra inngivelsesdagen for registreringssøknaden.

Artikkel 11

Ugyldig eller avslått registrering

1. Registrering av et mønster skal avslås, eller, dersom mønsteret alt er registrert, skal mønsterretten kjennes ugyldig dersom:
 - a) mønsteret ikke er et mønster i henhold til artikkel 1 bokstav a), eller
 - b) det ikke oppfyller vilkårene i artikkel 3–8, eller
 - c) søkeren eller mønsterhaveren ikke er berettiget til mønsteret i henhold til vedkommende medlemsstats lovgivning, eller
 - d) mønsteret kolliderer med et tidligere mønster som er gjort allment tilgjengelig etter inngivelsesdagen for registreringssøknaden eller etter prioritetsdagen dersom det kreves prioritet, og som har fått vern før nevnte dag ved registrering som fellesskapsmønster eller ved søknad om registrering som fellesskapsmønster eller ved mønsterrett i vedkommende medlemsland, eller ved søknad om slik rett.
2. Enhver medlemsstat kan bestemme at en mønsterregistrering skal avslås eller, dersom mønsteret er registrert, kjennes ugyldig dersom:
 - a) et kjennetegn brukes i et senere mønster og fellesskapsretten eller loven vedrørende slike kjennetegn i vedkommende medlemsstat gir mønsterhaveren¹⁾ rett til å forby slik bruk, eller
 - b) mønsteret innebærer en uhjemlet bruk av et verk som er vernet ved vedkommende medlemsstats opphavsrettslige bestemmelser, eller

¹⁾ Departementets merknad: Det skulle stått «innehaveren av kjennetegnet».

- c) mønsteret er et misbruk av et eller flere av de elementene som er nevnt i artikkel 6 C i Paris-konvensjonen angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett, eller av andre merker, emblemer og våpen enn de som er nevnt i artikkel 6 C i nevnte konvensjon, og som er av særlig offentlig interesse i vedkommende medlemsstat.
3. Begrunnelsene omhandlet i nr. 1 bokstav c) kan bare påberopes av den som er mønsterhaver etter vedkommende medlemsstats lovgivning.
 4. Begrunnelsene omhandlet i nr. 1 bokstav d) og nr. 2 bokstav a) og b) kan bare påberopes av søkeren eller innehaveren av den kolliderende rett.
 5. Begrunnelsen omhandlet i nr. 2 bokstav c) kan bare påberopes av den person eller det organ som berøres av misbruket.
 6. Nr. 4 og nr. 5 er ikke til hinder for at en medlemsstat fastsetter at begrunnelsene omhandlet i nr. 1 bokstav d) og i nr. 2 bokstav c) også kan påberopes av vedkommende myndighet i medlemsstaten på eget initiativ.
 7. Dersom en søknad om mønsterregistrering er blitt avslått eller kjent ugyldig i samsvar med nr. 1 bokstav b) eller nr. 2, kan mønsteret registreres eller mønsterretten opprettholdes i endret form dersom det i sin endrede form oppfyller vilkårene for vern, og mønsterets identitet bevares. Registrering eller opprettholdelse i endret form omfatter registrering ledsaget av delvis avkall fra mønsterhaverens side av mønsterretten eller en innføring i mønsterregisteret av en rettsavgjørelse der mønsterretten kjennes delvis ugyldig.
 8. Nr. 1–7 er ikke til hinder for at en medlemsstat bestemmer at begrunnelser for å avslå en registrering eller kjenne den ugyldig som gjaldt i vedkommende medlemsstat før de nødvendige bestemmelser om gjennomføring av dette direktiv i den nasjonale lovgivning trådte i kraft, får anvendelse for søknader om mønsterregistrering som ble inngitt før denne dag, samt for derav følgende registreringer.
 9. Mønsterretten kan kjennes ugyldig selv etter at den er bortfalt eller det er gitt avkall på den.

Artikkel 12

Rettigheter som følger av registrering

1. Registrering av et mønster gir innehaveren enerett til å utnytte det og til å forby tredjemann

som ikke har hans samtykke, å utnytte det. Med å utnytte menes i dette direktiv å produsere, by fram, markedsføre, importere, eksportere eller bruke et produkt mønsteret inngår i eller som det er anvendt på, eller å lagre det for nevnte formål.

2. Dersom handlinger som omtalt i nr. 1 etter lovgivningen i en medlemsstat ikke kunne forhindres før de nødvendige bestemmelser om gjennomføring av dette direktiv trådte i kraft, kan ikke rettighetene som ble ervervet ved registreringen av mønsteret påberopes for å hindre fortsatt utøvelse av slike handlinger av enhver person som begynte å utøve dem før denne dag.

Artikkel 13

Begrensning av rettighetene som mønsterretten gir

1. Rettighetene som erverves ved registrering av et mønster kan ikke utøves i forhold til:
 - a) handlinger utført privat og i ikke-kommersiell øyemed,
 - b) handlinger utført i eksperimentelt øyemed,
 - c) reproduksjon i sitat – eller undervisningsøyemed, forutsatt at handlingene er i samsvar med god forretningsskikk og ikke i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av mønsteret, og at kilden oppgis.
2. Dessuten skal ikke rettighetene som følger av registrering av et mønster utøves for:
 - a) utstyr på fartøyer eller luftfartøyer registrert i en annen stat dersom de midlertidig oppholder seg på medlemsstatens territorium,
 - b) import til vedkommende medlemsstat av reservedeler og tilbehør med henblikk på reparasjon av slike fartøyer,
 - c) utførelse av reparasjoner på slike fartøyer.

Artikkel 14

Overgangsbestemmelse

Inntil det vedtas endringer av dette direktiv etter forslag fra Kommissjonen i samsvar med bestemmelsene i artikkel 18, skal medlemsstatene beholde sine internrettslige bestemmelser vedrørende bruk av mønsteret på en bestanddel som anvendes til reparasjon av et sammensatt produkt for å gi det tilbake dets opprinnelige utseende, og skal foreta endringer av disse bestemmelsene bare dersom formålet er å liberalisere markedet for slike bestanddeler.

Artikkel 15**Konsumpsjon av rettighetene**

Rettighetene som følger av registrering av et mønster, skal ikke gjelde for handlinger vedrørende et produkt som et vernet mønster inngår i eller er anvendt på når produktet er blitt markedsført i Fellesskapet av mønsterhaveren eller med dennes samtykke.

Artikkel 16**Forholdet til andre typer vern**

Bestemmelsene i dette direktiv får ingen virkning for noen bestemmelser i fellesskapsretten eller i den berørte medlemsstats lovgivning om uregistrerte mønsterretter, varemerker eller andre kjennetegn, patenter og bruksmønstre, typografiske skrifttyper, erstatningsansvar eller illojal konkurranse.

Artikkel 17**Forholdet til opphavsretten**

Et mønster som har fått vern ved registrering i eller for en medlemsstat i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, skal også ha krav på vern etter vedkommendes stats opphavsrettslige lovgivning etter dagen da mønsteret var frambrakt eller ferdigstilt i en eller annen form. Omfanget av dette vern og vilkårene for å få det, herunder den grad av originalitet som kreves, fastsettes av hvert enkelt medlemsland.

Artikkel 18**Revisjon**

Tre år etter gjennomføringsfristen spesifisert i artikkel 19 skal Kommisjonen legge fram en analyse av hvilke konsekvenser bestemmelsene i dette direktiv har fått for Fellesskapets industri, særlig de mest berørte industrisektorene som f.eks. produsenter av sammensatte produkter og bestanddeler, samt for forbrukerne, konkurransen og det indre markeds virkemåte. Senest ett år senere skal Kommisjonen foreslå for Europaparlamentet og Rådet de endringer av direktivet som måtte være nødvendige for å gjennomføre det indre marked med hensyn til bestanddeler i sammensatte produkter og eventuelle andre endringer den anser som nødvendige, etter samråd med de mest berørte parter.

Artikkel 19**Gjennomføring**

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest 28. oktober 2001. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunnjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 20**Ikrafttreden**

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 21**Adressater**

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 13. oktober 1998

For Europaparlamentet

J.M. GIL-ROBLES

President

For Rådet

C. EINEM

Formann

Erklæring fra Kommisjonen

Kommisjonen deler Europaparlamentets bekymringer når det gjelder kampen mot piratproduksjon. Kommisjonen har til hensikt innen årets utgang å legge fram en grønnbok om piratvirksomhet og piratproduksjon i det indre marked. Kommisjonen vil ta med i denne grønnboken Parlamentets idé om å kreve at piratprodusenter skal legge fram opplysninger om sine ulovlige handlinger for mønsterhaverne.

Erklæring fra Kommisjonen vedrørende artikkel 18

Umiddelbart etter datoen for vedtakelse av direktivet, og uten at det påvirker artikkel 18, foreslår Kommisjonen å sette i gang en høring overfor produsenter av sammensatte produkter og av bestanddeler i motorvognsektoren. Målet for denne høringen vil være å komme fram til en frivillig ordning

mellom de berørte parter om mønsterbeskyttelse i tilfeller der produktet som mønsteret inngår i eller er anvendt på, utgjør en bestanddel av et sammensatt produkt med et utseende som har vært bestemmende for utformingen av det vernede mønsteret. Kommisjonen vil samordne høringen og vil regel-

messig underrette Parlamentet og Rådet om framdriften. Høringspartene vil bli invitert av Kommisjonen til å vurdere en rekke forskjellige alternativer som grunnlag for en eventuell frivillig avtale, herunder en vederlagsordning og en ordning med tidsbegrenset vern.

Vedlegg 2**Utkast til Lov om design****Utredning av Patentstyret****Avgitt til Justisdepartementet 6. september 2000****Forkortelser m.v.**

ALRC 74	Australian Law Reform Commission, Rapport nr. 74 om design, 1995.
Arbeidsgruppen	Den nordiske arbeidsgruppen for designrett, formelt opprettet i verkssjefsmøte (møte mellom direktørene for de nordiske patentverkene) den 14. april 1999, og med mandat den 4. april 1999 godkjent i nevnte møte.
DBML	Dansk lov 26. februar 1992 nr. 130 om bruksmodeller m.v.
DDLDF	Dansk forslag av 5. september 2000 til lov om design, utarbeidet av Patent- og Varemerkestyrelsen, København.
Direktivet	Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF den 13. oktober 1998 om rettslig beskyttelse av mønstre.
DML	Dansk lov 27. mars 1970 nr. 218 om mønstre, med senere endringer.
EØS	Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Samarbeidet reguleres av EØS-avtalen, se lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføringen i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven).
Firmaloven	Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til firma og andre forretningskjennetegn.
Forordningen	Rådets endringsforslag av 21. juni 1999 til forordning om EF-design, COM(1999) 310.
Fvl.	Lov 10. februar 1967 om behandlingssåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Genève-traktaten	Genève-traktaten den 2. juli 1999 til Haagavtalen om internasjonal registrering av industriell design.
Haagavtalen	Haagavtalen av 6. november 1925 om internasjonal deponering av industriell design.
IML	Innstilling til lov om mønster. Oslo, 1967.
Komitéen	Mønsterlovkomitéen oppnevnt ved kongelig resolusjoner den 11. september 1959 og 4. november 1961, som avga sin Innstilling til lov om mønster, Oslo, 1967.
Pariskonvensjonen	Pariskonvensjonen av 20. mars 1883 om beskyttelse av den industrielle eiendomsrett.
Patentloven	Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter.
SMLU	Utkast til endringslov, se SOU.
SOU	Svensk offentlig utredning av 1. september 2000 nr. 79 (SOU 2000: 79) vedrørende endringslov om mønster, en delbetenkning utarbeidet av en særskilt utredning etter oppdrag fra Justitiedepartementet.
Styrel.	Lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle rettsvern.
Tvml.	Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangssåten i tvistemål (tvistemålsloven).
Varemerkeloven	Lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker.
VMU	Varemerkeutredningen II – dens utkast til ny lov om varemerker, slik det forelå den 6. september 2000. Oppdraget med utredningen er gitt av Justisdepartementet til Birger Stuevold Lassen, som bistås av rådgiver Jostein Sandvik i Patentstyret.
WIPO	Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett, en organisasjon under FN.
WTO	Verdens handelsorganisasjon (World Trade Organization).

Fra oppdraget gitt av Justisdepartementet ved brev 12. august 1999 til Patentstyret:

«Revisjon av mønsterretten

Vi viser til tidligere kontakt der en er blitt enige om at Patentstyret skal utrede behovet for en revisjon av regelverket om rettslig beskyttelse av mønstre samt utarbeide utkast til revisjon av regelverket. Bakgrunnen er den utviklingen innen mønsterretten som har funnet sted på europeisk og internasjonalt nivå, i første rekke:

- Mønsterdirektivet: Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/71/EC om rettslig beskyttelse av mønstre ble vedtatt 13. oktober 1999. Direktivet er EØS-relevant. For EU-landene Danmark, Sverige og Finland er gjennomføringsfristen 28. oktober 2001. En eventuell innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen forutsetter endringer i den norske mønsterloven.
- Haagavtalen: På diplomatkonferansen i Genève i juni-juli 1999 ble det vedtatt en ny traktat om internasjonal registrering av mønstre under Haagavtalen, Genève-traktaten 1999. Ingen av de nordiske landene har foreløpig sluttet seg til avtalen, men tiltredelse kan være aktuelt. Det vil være nødvendig med noen mindre endringer i mønsterloven for at Norge skal kunne tiltre avtalen.

For øvrig kan også andre endringer i regelverket være ønskelig for å tilpasse det til brukernes og samfunnets behov i dag.

Innen immaterialretten har det tradisjonelt vært en høy grad av nordisk rettsenhet. Denne rettsenheten bør en søke å bevare, og det er derfor meget verdifullt at en tar sikte på å utarbeide utkast til revisjon av regelverket i nært samarbeid med de øvrige nordiske land. Under arbeidet står for øvrig Patentstyret fritt til å diskutere de spørsmål som reiser seg med interesserte næringslivsorganisasjoner og på den måten Patentstyret finner hensiktsmessig. Ved behov kan Patentstyret under arbeidet rådføre seg med Justisdepartementet.

[...]

Del 1 Forord

1.1 Innledning

Det foreslås omfattende endringer i lovgivningen om mønsterbeskyttelse. Mønsterbeskyttelse gir rettighetshaveren en tidsbegrenset enerett til å utnytte designen kommersielt, typisk ved å fremstille og markedsføre varer med det beskyttede utseendet. Foreliggende lovutkast (heretter omtalt som utkastet) er begrunnet i vedtaket av Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF av 13. oktober 1998 om rettslig vern av mønstre (direktivet). Stortinget gav den 13. juni 2000 sitt samtykke til at direktivet skal innlemmes i norsk rett. Samtidig foreslås det en rekke endringer som går ut på å modernisere mønsterretten (designretten). Dette gjelder særlig endringer vedrørende Patentstyrets behandling av søknader og registreringer om design. Formålet med endringene er å forenkle og effektivisere registreringsordningen, samt gjøre den mer fleksibel og attraktiv, for bedre å møte næringslivets behov i dag og for fremtiden. Videre er utkastet motivert av Genève-traktaten til Haagavtalen om internasjonal registrering av industriell design, som ble vedtatt 2. juli 1999. Patentstyret anbefaler at Norge tiltrer Genève-traktaten, og utkastet inneholder derfor bestemmelser i et eget kapittel om internasjonale designregistreringer. Disse bestemmelsene vil bare settes i kraft hvis Norge tiltrer Genève-traktaten, og såfremt Genève-traktaten i seg selv trer i kraft. Dessuten inneholder utkastet noen bestemmelser som tar sikte på harmonisering med bestemmelser i den foreslåtte rådsforordningen om EF-design, som forventes vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i 2001.

Lov av 29. mai 1970 nr. 33 om mønster (mønsterloven) er det rettslige grunnlaget for beskyttelse av design. Mønsterloven er basert på Innstilling til lov om mønster, Oslo, 1967 (heretter kalt innstillingen eller IML), som ble utarbeidet i samarbeid med Finland, Sverige og Danmark av en komité oppnevnt ved Kongelige resolusjoner den 11. september 1959 og 4. november 1961. Komitéen leverte sin innstilling til Industridepartementet den 9. juni 1967. Innstillingen ledet til Ot.prp. nr. 40 (1969 – 70). Mønsterloven trådte i kraft 1. oktober 1970, og er senere blitt endret på mindre vesentlige punkter ved lover av 8. februar 1980 nr. 2, lov av 22. desember 1995 nr. 82 og lov av 20. desember 1996 nr. 104. Til loven er det ved Kongelig resolusjon av 20. desember 1996 fastsatt forskrift til mønsterloven (mønsterforskriften), som er fremmet av Justisdepartementet. Patentstyret har den 23. desember

1996 gitt forskrift om nærmere bestemmelser til mønsterloven (mønsterbestemmelsene).

De grunnleggende prinsippene som følger av Innstillingen vil bli opprettholdt i utkastet. Direktivet gjør det imidlertid nødvendig med en rekke endringer i den gjeldende mønsterloven. Likevel vil det ikke være tale om vesentlige, substansielle endringer med hensyn til innholdet i designbeskyttelsen i forhold til gjeldende mønsterrett. På grunn av de omfattende endringene, fremsettes utkastet som et selvstendig lovutkast, og ikke som et endringsforslag. Om utkastets nærmere innhold vises det til de generelle bemerkningene under del 2 punkt 2.4 nedenfor, og bemerkningene til utkastets enkelte bestemmelser under del 3.

1.2 Nordisk samarbeid

Patentstyrets utredning har blitt til gjennom nordisk samarbeid. Utkast til gjennomføring av direktivet har i Danmark og Finland blitt utarbeidet av henholdsvis Patent- og Varemærkestyrelsen og Patent- og Registerverket. I Island har lovendringer blitt utarbeidet av EinkaleyfaStofan. For Sveriges del har en utreder blitt utnevnt til arbeidet med å gjennomføre direktivet. Ved de nordiske møtene har fra Danmark deltatt chefkonsulent Niels Holm Svendsen, fuldmægtig Helle Rosenvold Andersen og specialkonsulent Søren Langholm Pedersen, fra Finland linjedirektør Sirkka-Liisa Lahtinen, byrådirektør Tapio Priia og jurist Osmo Brander, fra Island avdelingsjurist Ásta Valdimarsdóttir, jurist Borghildur Erlingsdóttir, jurist Ragnheiður Ólafsdóttir og jurist Lila Adalsteinsdóttir, og fra Sverige hovrättslagmannen Bengt G. Nilsson, utredningens sekretær, hovrättsassessorn Peter Adamsson, hovrättsassessorn Anders Kylhammar fra Justitiedepartementet, samt daværende avdelningsjuristen Patrik Havermann, avdelningsjuristen Magnus Ahlgren, daværende enhetsjuristen Lottie-Ann Hulth og handläggaren Lena Ljusberg fra Patent- og Registeringsverket (PRV).

De nordiske landenes tidsplaner har ikke vært sammenfallende med hensyn til fremleggelsen av de respektive landenes lovutkast. Danmark og Norge har arbeidet etter en tidsplan som har tatt sikte på å legge frem fullstendige utkast til ny lov om design høsten 2000. I Sverige og Finland har utredningene hatt i oppdrag å legge frem en delutredning i år, som har tatt sikte på gjennomføringen av direktivet. På et senere tidspunkt skal det legges frem forslag til ny lov om design, som tar hensyn til øvrige forhold. I Sverige er delutredningen blitt noe utvidet, ved at utredningen også skal vurdere

spørsmålet om omfanget av den undersøkelse som Patent- og Registeringsverket skal utføre ved behandlingen av designsøknader. På denne bakgrunn har det nordiske samarbeidet i første rekke omhandlet utformingen av de lovendringene som direktivet krever. I forhold til den danske og norske utredningen har arbeidsgruppen sammen forsøkt så langt mulig å utarbeide lovutkast med enhetlig innhold og systematikk m.v.

1.3 Patentstyrets arbeid

Høsten 1998 tok Patentstyret initiativ til et samarbeid med de nordiske landene vedrørende designrett. Det første møtet ble holdt i Oslo i februar 1999. Fra Norge deltok avdelingsdirektør Lisbeth Woltner, fungerende avdelingsdirektør Kathrine Berg, seksjonssjef Bernt Boldvik, rådgiver Jostein Sandvik, samtlige fra Patentstyret, og lovrådgiver Eyvin Sivertsen i Justisdepartementet. På de neste møtene i København i mai 1999, Söderhamn i oktober 1999, Helsingfors i desember 1999, Reykjavik i februar 2000 og Oslo i juni 2000, deltok Kathrine Berg og Bernt Boldvik. På møtet i København i august 2000 deltok Bernt Boldvik og førstekonsulent Thale Andresen. Den nordiske arbeidsgruppen for designrett (arbeidsgruppen) utarbeidet i april 2000 en rapport til verkssjefene for de nordiske patentverkene om sitt arbeid.

I brev den 12. august 1999 fra Justisdepartementet ble Patentstyret gitt i oppdrag å utrede spørsmålet om revisjon av mønsterlovgevingen i samarbeid med de nordiske landene. Patentstyret fikk mandat til å utrede gjennomføringen av direktivet i norsk rett og tiltredelse til Genèvekontraktaten samt vurdere om det var ønskelig med andre lovendringer, herunder en modernisering. Etter planen ble Patentstyret gitt frist til 1. september med å legge frem et norsk lovutkast for Justisdepartementet. Oppdraget er gjengitt i sin helhet foran. I Patentstyret ble Bernt Boldvik tildelt ansvaret for utredningen.

Justisdepartementet tar sikte på å sende lovutkastet på høring i løpet av høsten 2000. Deretter vil det bli utarbeidet en odelstingsproposisjon med forslag til lovendringer. Siktemålet er at odelstingsproposisjonen skal legges frem for Stortinget tidlig nok til at fristen for å gjennomføre direktivet i norsk rett (28. oktober 2001), kan overholdes.

1.4 Referansegruppen

Mars 1999 inviterte Patentstyret et mindre antall representanter for norsk næringsliv og organisasjo-

ner og foreninger til å delta i en uformell referansegruppe. Formålet med opprettelsen av gruppen har vært å kunne innhente synspunkter fra representanter fra norsk industri og næringsliv og aktører i bransjen for industrielle rettigheter. Målsetningen er at næringslivets behov skal forankres i den nye lovgivningen om designbeskyttelse.

Det ble holdt møte i gruppen i april 1999. Ut over dette har korrespondansen vært skriftlig. Gruppen har hovedsakelig blitt brukt til å stille aktuelle spørsmål i forbindelse med de mer overordnede problemstillingene Patentstyret har stått overfor.

Gruppens innspill har vært viktige og meget nyttige. Tilbakemeldinger av mer prinsipiell karakter har vært førende for Patentstyrets posisjon i det nordiske samarbeidet. Et eksempel på dette er problemstillingen vedrørende valg av en ordning med eller uten grundig forundersøkelse, se de generelle bemerkningene til utkastet under punkt 2.4.2 nedenfor, jf. utkastet § 17 første og annet ledd. Hvor gruppens tilbakemeldinger ikke har vært fullt ut enhetlige, har synspunkter fra tilsvarende grupper i noen av de øvrige nordiske landene, i første rekke Sverige og Danmark, vært ansett som relevante. Stor sett opplever Patentstyret at tilbakemeldingene fra industri og næringsliv i Norden har vært sammenfallende, og gitt arbeidsgruppen et godt grunnlag i sitt lovsamarbeid.

1.5 Utkast til lov om design

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1 Retten til design

Den som har frembrakt en design (designeren), eller den som designerens rett er gått over til, kan ved registrering i samsvar med denne lov oppnå enerett til å utnytte designen (designrett).

§ 2 Definisjoner

I loven her forstås med

1. design: utseendet til et produkt eller en del av et produkt, som særlig følger av formen, konturene, linjene, fargene, strukturen og materialet til produktet eller produktets ornamentering.
2. produkt: en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand, herunder blant annet deler som er bestemt til å inngå i et sammensatt produkt, samt emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer.
3. sammensatt produkt: et produkt som består av

flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan atskilles og settes sammen igjen.

§ 3 Nyhet og individuell karakter

Designrett kan bare oppnås hvis designen er ny og har individuell karakter.

En design anses som ny hvis ingen identisk design har vært allment tilgjengelig før den dagen søknad ble inngitt (søknadsdagen), eller før prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet. Design skal anses som identiske hvis de bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter.

En design anses å ha individuell karakter hvis helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket brukeren får av andre design som har vært allment tilgjengelige før søknadsdagen, eller før prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet. Ved vurderingen av om designen har individuell karakter, skal det tas hensyn til den grad av frihet som designeren har hatt ved utviklingen av designen.

§ 4 Sammensatte produkter

Designen til en bestanddel i et sammensatt produkt anses bare for å være ny og ha individuell karakter,

1. hvis bestanddelen er synlig under normal bruk av det sammensatte produktet, og
2. den synlige delen av bestanddelen oppfyller vilkårene om nyhet og individuell karakter.

Med normal bruk forstås sluttbrukerens anvendelse av det sammensatte produktet, med unntak av vedlikehold, service eller reparasjon av produktet.

§ 5 Allment tilgjengelig

En design er allment tilgjengelig etter loven her hvis den har blitt offentliggjort ved registrering eller på annen måte, eller hvis den har blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte.

Designen anses ikke for å være gjort allment tilgjengelig hvis

1. fagkretsene innenfor den aktuelle sektor i EØS gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet ikke med rimelighet kunne fått kjennskap til designen gjennom omstendigheter som nevnt i første ledd før søknadsdagen, eller før prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet, eller
2. andre har fått kjennskap til designen under en underforstått eller uttrykkelig forutsetning om fortrolighet.

§ 6 Design gjort tilgjengelig av designeren m.v. eller ved misbruk

Designen anses ikke for å være allment tilgjengelig etter § 5 hvis den tidligst 12 måneder før søknadsdagen, eller før prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet, er gjort allment tilgjengelig

1. av designeren eller den som designerens rett er gått over til, eller av andre på grunnlag av opplysninger som er gitt eller handlinger som er foretatt av designeren eller den som designerens rett er gått over til, eller
2. som følge av misbruk i forhold til designeren eller den som designerens rett er gått over til.

§ 7 Offentlig orden, sedelighet og andre rettigheter m.v.

Designrett kan ikke oppnås hvis designen

1. strider mot offentlig orden eller sedelighet.
2. kolliderer med en tidligere design (jf. § 3) gjort allment tilgjengelig etter søknadsdagen, eller etter prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet, og som før denne dagen er gjengitt i
 - a) en designsøknad her i riket, eller
 - b) en internasjonal designsøknad eller internasjonal designregistrering med krav om virkning her i riket.
3. krenker
 - a) en annens varemerke, firma eller forretningskjennetegn, eller
 - b) et opphavsrettslig beskyttet verk.
4. uten tillatelse inneholder flagg eller tegn m.v. som er omhandlet i straffeloven § 328 første ledd nr 4 og annet ledd eller er egnet til å oppfattes som slikt flagg, tegn, eller forkortelser eller benevelser tilhørende mellomstatlig organisasjon.

§ 8 Design som er bestemt av teknisk funksjon m.v.

Designrett kan ikke oppnås for de delene ved produktets utseende som bare er bestemt av teknisk funksjon.

Designrett kan heller ikke oppnås for de delene ved produktets utseende som må gjengis i nøyaktig form og dimensjon for at produktet skal kunne kobles mekanisk til eller plasseres i, rundt eller mot et annet produkt, slik at begge produktene oppfyller sin funksjon.

Designrett kan likevel oppnås for en design som gir mulighet for sammenbygging eller sammenkobling på forskjellige måter av utskiftbare produkter i et modulsystem.

§ 9 Designrettens innhold og omfang

Designretten innebærer at ingen kan utnytte designen uten samtykke fra innehaveren av designretten (designhaveren). Slik utnyttelse gjelder særlig det å tilvirke, tilby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et produkt som designen inngår i eller anvendes på, eller det å lagre et produkt med formål som nevnt.

Designretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte bruker et annet helhetsinntrykk. Ved vurderingen av omfanget til designretten, skal det tas hensyn til den grad av frihet som designeren har hatt ved utviklingen av designen.

§ 10 Unntak fra designretten

Designretten er ikke til hinder for

1. utnyttelse i privat øyemed,
2. utnyttelse til eksperimentelle formål,
3. ettergjøring i sitatøyemed eller til undervisningsbruk, hvis handlingen er i samsvar med god forretningsskikk og ikke i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av designen, og kilden blir oppgitt.

§ 11 Utstyr på skip og luftfartøy

Designretten er ikke til hinder for

1. bruk av utstyr på skip og luftfartøy som er hjemmehørende i et annet land, hvis det midlertidig oppholder seg her i riket,
2. import til riket av reservedeler og tilbehør for reparasjon samt utførelse av reparasjoner på slike fartøy.

§ 12 Konsumpsjon av designretten

Designretten er ikke til hinder for utnyttelse av designbeskyttede produkter som er brakt i omsetning innenfor EØS av designhaveren eller med dennes samtykke.

Kapittel 2 Søknad om registrering av design

§ 13 Registreringsmyndighet. Søknad om registrering av design

Registreringsmyndighet her i riket er Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret), som fører Designregisteret.

En designsøknad inngis skriftlig til Patentstyret. Søknaden skal inneholde opplysning om søkerens navn, en angivelse av produktet som designen søkes registrert for og en gjengivelse av designen.

Hvis søkeren før designen blir registrert også

inngir en modell av designen, danner modellen grunnlaget for registrering av designen.

Søknaden skal angi hvem som har frembrakt designen. Søker en annen enn den som har frembrakt designen, skal designeren innføres i Designregisteret. Hvis designen er et resultat av et samarbeid mellom flere designere, kan en angivelse av gruppen med designere erstatte angivelsen av hver enkelt designer.

For øvrig skal søknaden tilfredsstillende de kravene som er fastsatt i forskrift. En mangelfull søknad kan rettes, jf. § 19. Det skal betales fastsatt avgift.

§ 14 Endring av søknaden

En designsøknad kan ikke endres til å gjelde et annet produkt enn angitt i søknaden. Designen i en søknad kan bare endres hvis designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering.

§ 15 Samregistrering

En søknad kan omfatte flere design hvis de produktene som designene søkes registrert for, tilhører samme klasse etter Locarnoavtalen.

§ 16 Prioritet

Kongen kan ved forskrift bestemme at en design som tidligst 6 måneder før inngivelsesdagen er søkt beskyttet i eller utenfor riket, i forhold til bestemmelsene i § 3 skal anses inngitt samtidig med søknaden utenfor riket, hvis søkeren påberoper seg det (prioritet).

Hvis en design er vist på en offisiell eller offisielt anerkjent internasjonal utstilling tidligst 6 måneder før søknadsdagen, kan designeren eller den som designerens rett er gått over til, påberope seg prioritet fra dagen for den første fremvisningen av designen på utstilling som nevnt.

Kongen kan i forskrift fastsette de nærmere vilkår for retten til å påberope seg prioritet som nevnt i bestemmelsen her.

§ 17 Alminnelige vilkår for registrering

Patentstyret skal påse at vilkårene i § 2 nr. 1, § 7 nr. 1 og § 15 er oppfylt.

I den utstrekning det er bestemt i forskrift fastsatt av Kongen, skal Patentstyret etter forespørsel fra søkeren undersøke om designen oppfyller de øvrige vilkårene for designrett i loven her. For slik undersøkelse skal det betales en fastsatt avgift.

§ 18 Registrering og kunngjøring

Designen skal registreres og registreringsbrev sendes til søkeren hvis søknaden er i foreskrevet stand og det for øvrig ikke er funnet noe som er til hinder for registrering. Registreringen av en design skal kunngjøres.

Registreringen kan likevel utsettes inntil 6 måneder fra søknadsdagen, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet, såfremt søkeren ber om det i søknaden.

Bestemmelsene i § 21 første, fjerde og femte ledd om innsyn gjelder tilsvarende for dokumentene i registreringssaken.

§ 19 Retting av designsøknaden

Hvis søknaden ikke er i foreskrevet stand eller det for øvrig er noe til hinder for registrering, skal Patentstyret gir søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en rimelig frist til å svare og i tilfelle rette manglene.

Mangler ved søknaden skal ikke være til hinder for at søknaden anses som inngitt den dagen da den kom inn til Patentstyret, forutsatt at manglene blir rettet innen den frist som Patentstyret setter. Før en gjengivelse av den søkte designen er kommet inn til Patentstyret, har søknaden likevel ingen rettsvirkning til fordel for søkeren.

Unnlater søkeren å uttale seg eller rette mangelen innen fristens utløp, skal søknaden henlegges. Patentstyrets melding etter første ledd skal inneholde opplysning om dette.

Behandlingen av søknaden gjenopptas hvis søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen. Det skal betales fastsatt avgift. Gjenopptagelse kan bare gis én gang under behandlingen av søknaden.

§ 20 Avslag

Har søkeren svart på Patentstyrets melding etter § 19 innen den fastsatte fristen, men det fortsatt hefter mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, og registrering av designen i endret form etter vilkårene i § 14 annet punktum ikke kan skje, skal søknaden avslås hvis ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist.

Kapittel 3 Offentlighet og opplysningsplikt

§ 21 Innsyn i designsøknaden og Designregisteret

Fra og med den dag da designen er registrert etter § 18, kan enhver kreve å få innsyn i dokumentene i saken.

Når 6 måneder er gått fra søknadsdagen, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet, skal dokumentene være allment tilgjengelige selv om designen ikke er registrert. Er søknaden henlagt eller avslått, gjelder innsynsretten bare hvis søkeren har bedt om gjenopptakelse, oppreisning eller påklager avgjørelsen.

Hvis søkeren ber om det, skal dokumentene i søknaden være allment tilgjengelige tidligere enn fastsatt i første og annet ledd.

Inneholder et dokument en forretningshemmelighet, kan Patentstyret bestemme at dokumentet helt eller delvis ikke skal være allment tilgjengelig, hvis søkeren ber om det og særlige grunner foreligger. Når krav som nevnt er inngitt, blir dokumentet ikke allment tilgjengelig før det er endelig avslått. Gjengivelsen av designen, og opplysning om at den er søkt registrert her i riket og hvilke produkter designen er søkt registrert for, anses ikke som en forretningshemmelighet etter dette ledd.

Forslag, utkast, betenkninger og liknende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen av en sak, er ikke allment tilgjengelige med mindre Patentstyret treffer avgjørelse om at de skal være det.

Enhver har rett til å få se Designregisteret og få bekreftet utskrift av det, og få bekreftet avskrift av designsøknaden med bilag og dokumenter hvis det er allment tilgjengelig etter første til femte ledd. Fastsatt avgift skal betales for utskrifter og kopier.

§ 22 Opplysningsplikt for designsøker

En søker som påberoper seg designsøknaden overfor en annen før den er blitt allment tilgjengelig, skal etter forespørsel la vedkommende gjøre seg kjent med dokumentene i søknaden.

Den som har gjort det kjent for utenforstående at det er søkt om eller gitt designrett, skal uten unødig opphold etter forespørsel opplyse om dette også til andre. Opplysningsplikten gjelder tilsvarende hvis det er angitt opplysninger som kan gi inntrykk av at registrering er søkt eller oppnådd.

Kapittel 4 Designregistreringens gyldighetstid

§ 23 Varigheten til designretten

Designregistreringen gjelder i den eller de periodene på 5 år som søknaden er inngitt for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes for ytterligere én eller flere registreringsperioder på 5 år, inntil i alt 25 år. Hver periode løper fra utgangen av den foregående perioden.

Registreringen gjelder i høyst 15 år for en de-

sign til en bestanddel som brukes til å reparere et sammensatt produkt for å gi det tilbake sitt opprinnelige utseende (reservedeler).

§ 24 Fornyelse av designregistreringen

Krav om fornyelse inngis skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp, og må være ledsaget av fastsatt avgift. Blir kravet inngitt etter utløpet av perioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift.

Innbetaling av fornyelsesavgift med angivelse av designens registreringsnummer, som skjer innenfor fristene etter første ledd, skal anses som et skriftlig krav om fornyelse.

Bestemmelsene i §§ 18 til 20 gjelder tilsvarende så langt de passer ved behandlingen av krav om fornyelse.

Kongen kan gi forskrifter med bestemmelser om plikt for Patentstyret til å gi designhaveren melding om når registreringsperioden utløper, men staten kan ikke holdes ansvarlig for rettstap som følger av at melding ikke er blitt gitt.

Kapittel 5 Oppheving, ugyldighet og endring av registrering, overføring m.v.

§ 25 Administrativ oppheving

Med de unntak som følger av paragrafen her, kan enhver be Patentstyret om å oppheve registreringen helt eller delvis. Registreringen skal oppheves i den grad designen ikke oppfyller vilkårene i §§ 1 til 8 eller §14, eller har vært registrert i mer enn 15 år i strid med § 23 annet ledd.

Krav om administrativ overprøving av

1. retten til designen etter § 1 kan bare fremsettes av den som påstår å være designeren, eller den som designerens rett er gått over til. Slikt krav må være reist senest ett år etter ervervet kjennskap til registreringen og de øvrige omstendigheter som kravet grunner seg på. Var designhaveren i god tro da designen ble registrert eller designretten ble overført til designhaveren, kan ikke i noe tilfelle kravet reises senere enn tre år etter registreringen av designen.
2. rettighetene som er nevnt i § 7 nr. 2 og nr. 3 bokstav a og b, kan bare fremsettes av den som er søker eller innehaver av rettigheten.
3. rettighetene som er nevnt i § 7 nr. 4, kan bare fremsettes av den person eller det organ som berøres av bruken av rettigheten.

Krav om administrativ overprøving som nevnt i første ledd, kan likevel ikke fremsettes hvis det er reist sak for domstolene etter § 27 om samme for-

hold.

Hvis kravet om administrativ overprøving trekkes tilbake, kan Patentstyret fortsette behandlingen av det såfremt det foreligger særlige grunner.

Patentstyret skal avslå krav om oppheving hvis det ikke foreligger hinder som nevnt i første ledd for at designregistreringen opprettholdes.

§ 26 Behandlingen av krav om administrativ overprøving

Krav om administrativ overprøving etter § 25 skal fremsettes skriftlig og være begrunnet. I særlige tilfeller skal Patentstyret gi den som har frem satt kravet en kort tilleggsfrist. Det skal betales fastsatt avgift.

Patentstyret skal avvise et krav som ikke oppfyller vilkårene i første ledd.

Hvis det inngis to eller flere krav om overprøving av samme registrering, kan Patentstyret behandle kravene samlet, med mindre det fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret skal gi designhaveren melding om krav om administrativ overprøving og gi denne mulighet til å uttale seg om det innen en nærmere angitt frist.

Bestemmelsene i § 21 første, fjerde og femte ledd om innsyn gjelder tilsvarende for dokumentene i sak om administrativ overprøving.

§ 27 Ugyldighet ved dom

En designregistrering skal kjennes helt eller delvis ugyldig ved dom i den grad designen ikke oppfyller vilkårene i §§ 1 til 8 eller §14, eller har vært registrert i mer enn 15 år i strid med § 23 annet ledd. Registreringen kan også kjennes ugyldig etter at designretten er bortfalt eller det er gitt avkall på den.

Søksmål etter første ledd kan reises av enhver, med de unntak som er fastsatt i tredje ledd.

Søksmål om

1. retten til designen etter § 1 kan bare reises av den som påstår å være designeren eller den som designerens rett er gått over til. Slikt søksmål må være reist senest ett år etter ervervet kjennskap til registreringen og de øvrige omstendigheter som søksmålet grunner seg på. Var designhaveren i god tro da designen ble registrert eller designretten ble overført til designhaveren, kan ikke i noe tilfelle søksmålet reises senere enn tre år etter registreringen av designen. Hvis det er fremsatt krav om retten til designen etter § 25, kan søksmål uansett reises innen frist som nevnt i § 29 første ledd.

2. rettighetene som er nevnt i § 7 nr. 2 og nr. 3 bokstav a og b, kan bare reises av den som er søker eller innehaver av rettigheten.

3. rettighetene som er nevnt i § 7 nr. 4, kan bare reises av den person eller det organ som berøres av bruken av rettigheten.

Søksmål som gjelder en designrett kan alltid reises mot den som i Designregisteret står som designhaver, og meldinger fra Patentstyret kan sendes til denne.

§ 28 Registrering av designen i endret form

En designregistrering kan opprettholdes i endret form i medhold av en avgjørelse etter § 25 eller dom etter § 27, hvis designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering.

Den endrede designen innføres i Designregisteret, og nytt registreringsbrev sendes designhaveren. Melding om endringen, med gjengivelse av designen i endret form, skal kunngjøres. For dette skal det betales fastsatt avgift.

Hvis designhaveren ikke er enig i Patentstyrets avgjørelse på grunnlag av et krav om opprettholdelse av registreringen i endret form etter § 25, eller fastsatt avgift ikke innbetales, oppheves registreringen.

§ 29 Henvisning til domstolene ved påstand om retten til designen

Påstår noen overfor Patentstyret at det er vedkommende og ikke søkeren eller designhaveren som har retten til designen, kan Patentstyret hvis det finner spørsmålet tvilsomt, oppfordre vedkommende til innen en nærmere angitt frist å reise søksmål for å få spørsmålet prøvet ved domstolene. Vedkommende skal gjøres oppmerksom på at påstanden ellers kan bli satt ut av betraktning i Patentstyrets videre behandling av saken.

Er spørsmålet om retten til designen under behandling ved domstol, skal Patentstyret utsette behandlingen av saken inntil søksmålet er endelig avgjort.

§ 30 Overføring av retten til designen ved avgjørelse i Patentstyret m.v.

Godtgjør noen overfor Patentstyret at det er vedkommende og ikke søkeren eller designhaveren, som har retten til den søkte eller registrerte designen, skal Patentstyret overføre retten til den berettigede, hvis vedkommende ber om det. Den

som søknaden eller registreringen overføres til, skal betale fastsatt avgift.

Er det bedt om overføring av en søknad eller registrering, må søknaden ikke endres, henlegges, avslås eller imøtekommes, eller registreringen ikke oppheves helt eller delvis, eller endres, før spørsmålet om overføring er endelig avgjort.

Ved Patentstyrets avgjørelse om overføring av retten til en designregistrering gjelder § 31 annet og tredje ledd tilsvarende.

§ 31 Overføring av designretten ved dom m.v.

Er en design registrert for en annen enn den som etter § 1 er berettiget til det, kan den berettigede ved dom kreve registreringen overført til seg. Søksmålsfristene i § 27 tredje ledd nr. 1 gjelder tilsvarende på søksmål som her omhandlet.

Har den som frakjennes en designregistrering i god tro begynt å utnytte designen her i riket, eller truffet vesentlige foranstaltninger til dette, kan retten bestemme at vedkommende mot rimelig vederlag og på rimelige vilkår for øvrig er berettiget til å fortsette eller igangsette utnyttelsen. Slik rett tilkommer under samme forutsetninger innehavere av registrerte lisenser.

Retten i henhold til annet ledd kan bare gå over til andre sammen med den virksomhet hvor retten er oppstått eller utnyttelsen var ment å skulle skje.

§ 32 Oppheving av Patentstyret etter eget tiltak

Hvis en registrering av en design, en fornyelse av registrering, en endring av den eller en annen notering i Designregisteret er skjedd ved en åpenbar feil, kan Patentstyret av eget tiltak senest tre måneder etter kunngjøringen av vedkommende innføring i registeret, oppheve denne helt eller delvis.

Hvis det etter registrering av en designsøknad som er blitt undersøkt etter § 17 annet ledd, viser seg at en annen søknad etter § 16 skal anses inngitt før den førstnevnte søknaden, og Patentstyret antar at den andre søknaden helt eller delvis ville ha utgjort registreringshinder for den førstnevnte søknaden, skal Patentstyret gi designhaveren melding om dette og anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Blir søknaden med best prioritet allment tilgjengelig, skal Patentstyret, i den utstrekning Kongen bestemmer, etter utløpet av den nevnte fristen oppheve den første registreringen i den grad den best prioriterte søknaden er til hinder for registrering.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende

hvis Patentstyret antar at en eldre designsøknad som blir gjenopptatt etter § 19 fjerde ledd eller etter oppreisning etter § 47, ville ha utgjort registreringshinder for en yngre søknad som er blitt undersøkt etter § 17 annet ledd og allerede registrert.

Bestemmelsen i første ledd gjelder dessuten tilsvarende hvis Patentstyret får melding om at en internasjonal designregistrering skal gjelde i Norge og antar at den internasjonale registreringen ville ha utgjort registreringshinder for en registrert designsøknad som er blitt undersøkt etter § 17 annet ledd, og som anses inngitt på en senere dag enn den internasjonale registreringen skal ha virkning her i riket fra, jf. § 57.

§ 33 Anmerkning om opphør m.v. i Designregisteret og kunngjøring

Er det fremsatt krav om administrativ overprøving etter § 25, skal dette anmerkes i Designregisteret og kunngjøres. Er det truffet avgjørelse om at designregistreringen skal oppheves eller er ugyldig etter § 25, § 27 eller § 32, skal avgjørelsen anmerkes i Designregisteret og kunngjøres når den er rettskraftig.

Er en designrett gått over til en annen eller er lisens gitt eller gått over til en annen, skal det anmerkes i Designregisteret hvis en av partene ber om det og betaler fastsatt avgift. Er en i registeret anmerket lisens opphørt, skal anmerkning i registeret også gjøres om dette hvis en av partene ber om det. Bestemmelsene i dette leddet gjelder tilsvarende på rett som omhandlet i § 31 annet ledd. Om registrering av utlegg gjelder tvangsfullbyrdsloven § 7–20 niende ledd.

Første ledd gjelder tilsvarende når registreringen ikke blir fornyet eller designhaveren selv ber om at designen helt eller delvis skal slettes av Designregisteret. Er det reist søksmål om overføring av registreringen eller er det tatt utlegg i designretten, kan designen ikke slettes av registeret når designhaveren ber om det før søksmålet er endelig avgjort eller utlegget er falt bort.

Kapittel 6 Klage

§ 34 Klage over avgjørelse i Patentstyrets første avdeling

Avgjørelsen av en designsøknad i Patentstyrets første avdeling, eller et krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning her i Norge, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling hvis avgjørelsen har gått søkeren imot.

Blir krav om gjenopptakelse etter § 19 fjerde

ledd, om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 18, 21 eller 26, om fornyelse av en designregistrering eller om oppreisning etter § 47 avslått eller avvist, kan avgjørelsen påklages av den som har fremsatt kravet. Det samme gjelder i tilfeller der krav om overføring av designsøknaden etter § 30 er avslått eller imøtekommet.

Avgjørelsen i sak om administrativ overprøving i første avdeling, kan påklages til annen avdeling av den part som avgjørelsen er gått i mot.

En avgjørelse i første avdeling om hel eller delvis oppheving av en registrering etter bestemmelsene i § 32, kan påklages til annen avdeling av innehaveren.

Selv om klagen frafalles, kan den prøves hvis det foreligger særlige grunner.

§ 35 Behandlingen av klage m.v.

Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. I motsatt fall skal klagen avvises. Det samme gjelder hvis klageavgift ikke betales innen fastsatt frist.

Avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling

1. avslår eller avviser
 - a) en søknad om registrering av en design etter §§ 19 eller 20, eller et krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge etter § 56,
 - b) et krav om gjenopptakelse av en søknad etter § 19 fjerde ledd,
 - c) et krav om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 18, 21 eller 26, eller etter siste ledd i paragrafen her,
 - d) et krav om fornyelse av en designregistrering etter § 24, eller
 - e) et krav om oppreisning etter § 47, eller
2. opprettholder en avgjørelse i første avdeling om avslag eller avvisning som nevnt i nr. 1,
3. avslår et krav om overføring av designsøknaden, eller imøtekommer et krav om overføring av designsøknaden eller designregistreringen, jf. § 30,
4. helt eller delvis opphever en registrering eller opprettholder en avgjørelse i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, eller
5. avviser en klage over avgjørelse som her nevnt, kan ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren eller designhaveren. Underretning om søksmålsfristen skal inntas i meldingen.

Det kan ikke gis oppreisning mot oversittelse av fristen i første ledd for avgjørelse som nevnt i § 34 tredje ledd, og fristen i annet ledd her.

Bestemmelsene i § 21 første, fjerde og femte ledd om innsyn gjelder tilsvarende for dokumentene i klagesaker.

Kapittel 7 Straff og andre sanksjoner

§ 36 Straff

Den som forsettlig gjør inngrep i en designrett (designinngrep) eller som medvirker til det, straffes med bøter eller med fengsel inntil tre måneder.

Offentlig påtale finner sted bare hvis den fornærmede ber om det.

§ 37 Erstatning

Den som forsettlig eller uaktsomt har begått designinngrep, er pliktig til å betale erstatning for utnyttelsen av designen, samt erstatning for den ytterligere skade som inngrepet måtte ha medført. Erstatningen kan lempes hvis det bare er lite å legge inngriperen til last.

Er inngrepet skjedd i aktsom god tro, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig tilplikt inngriperen å erstatte skaden, likevel ikke utover den vinning som denne antas å ha hatt ved inngrepet.

§ 38 Endring, tilintetgjøring, forvaring og utlevering

Foreligger designinngrep, kan retten etter krav fra den forurettede, i den utstrekning det finnes rimelig til forebyggelse av fortsatt inngrep bestemme at produkter som er uhjemlet fremstilt eller innført til riket eller gjenstander hvis anvendelse ville innebære designinngrep, skal endres på nærmere angitt måte, tilintetgjøres, eller tas i forvaring for resten av vernetiden, eller, for så vidt det gjelder uhjemlet fremstilte eller innførte produkter, mot vederlag utleveres til den forurettede. Dette gjelder ikke overfor den tredjemann som har ervervet vedkommende produkter eller gjenstander eller rettigheter i dem i god tro og som ikke har begått inngrep.

Uten hinder av bestemmelsene i første ledd kan retten hvis helt særlige grunner foreligger og det blir bedt om det, gi tillatelse til mot rimelig vederlag og på rimelige vilkår for øvrig å rå over uhjemlet fremstilte eller innførte produkter i designens vernetid eller del derav.

§ 39 Erstatning ved utnyttelse før registrering m.v.

Utnytter noen uten samtykke fra søkeren en design som er søkt registrert, og skjer utnyttelsen et-

ter at dokumentene i henhold til § 21 er blitt allment tilgjengelige, gjelder §§ 37 og 38 tilsvarende hvis søknaden leder til registrering. Erstatning for skade som følge av utnyttelse før registreringen er kunngjort etter § 18 skal likevel alltid begrenses som nevnt i § 37 annet ledd.

Foreldelsesfristen for krav etter denne bestemmelse begynner ikke å løpe før designen er registrert.

§ 40 Frifinnelse i sivile saker om designinngrep

I sivile saker om designinngrep kan frifinnelse ikke bygges på at registreringen er ugyldig eller kan kreves overført, jf. §§ 27 og 31, uten at det først er avsagt dom for registreringens ugyldighet eller overføring. Frifinnelse kan likevel bygges på at registreringen er opphevet eller overført etter § 25.

§ 41 Straff og erstatning ved brudd på opplysningsplikt

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i § 22, straffes med bøter og er pliktig til å erstatte derved forvoldt skade i den utstrekning det finnes rimelig.

Offentlig påtale finner sted bare hvis den fornærmede ber om det.

Kapittel 8 Rettergangsbestemmelser

§ 42 Søksmål

Følgende søksmål reises ved Oslo byrett:

1. Søksmål om retten til en design som er søkt registrert etter loven her.
2. Søksmål om prøving av avgjørelse truffet i Patentstyrets annen avdeling som nevnt i § 35 annet ledd.
3. Søksmål om ugyldighet eller overføring av registrert design, jf. §§ 27 og 31.

Oslo byrett er vernet for søkere og designhaverer som ikke har bopel her i riket.

Avgjørelse som er truffet av Patentstyrets første avdeling og kan påklages, kan ikke bringes inn for domstolene før det foreligger en avgjørelse i annen avdeling.

Den som har fremsatt krav om administrativ overprøving, kan ikke reise sak for domstolene om samme forhold før det foreligger endelig avgjørelse fra Patentstyret i overprøvingssaken.

Avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avviser eller avslår et krav om administrativ oppheving, kan ikke bringes inn for domstolene.

§ 43 Melding til Patentstyret ved søksmål om ugyldighet m.v.

Den som reiser søksmål om ugyldighet eller om overføring av registrering til seg, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret, samt i rekommandert brev gi melding om søksmålet til enhver lisenshaver som er innført i Designregisteret og hvis adresse er angitt der. En lisenshaver som vil reise søksmål om designinngrep skal på tilsvarende måte gi melding om dette til designhaveren, hvis adressen til denne er angitt i registeret.

Dokumenterer saksøkeren ikke at melding som nevnt i første ledd er gitt, kan retten gi ham frist til å gi meldingen. Oversittes fastsatt frist, avvises saken.

§ 44 Melding til Patentstyret ved søksmål om designinngrep

Fremmer designhaveren søksmål om designinngrep, skal saksøkte gi melding som nevnt i § 43 første ledd hvis denne vil nedlegge påstand om opphevelse av registreringen. Bestemmelsen i § 43 annet ledd gjelder tilsvarende, men slik at påstand om opphevelse av registreringen avvises hvis den fastsatte fristen oversittes.

§ 45 Utskrift av dommer

Retten skal sende Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål i saker som er reist etter loven her.

Kapittel 9 Forskjellige bestemmelser

§ 46 Fullmektig

Patentstyret kan bestemme at en designsøker skal ha en fullmektig med bopel eller sete innenfor EØS som kan representere denne i alt som angår designsøknaden. Oppfylles ikke forpliktelsen til å ha slik fullmektig, gjelder §§ 19 og 20 tilsvarende.

Patentstyret kan også bestemme at en designhaver skal ha en fullmektig med bopel eller sete innenfor EØS som kan motta meldinger fra Patentstyret og forkynnelser og andre prosessuelle meldinger på dennes vegne. Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for den som fremsetter krav etter § 25 om administrativ overprøving av designregistreringen.

Fullmektigens navn og adresse skal anmerkes i Designregisteret. Har designhaveren ikke fullmektig som nevnt i annet ledd, kan forkynnelser iverksettes ved at dokumentet som skal forkynnes, sendes med rekommandert brev til designhaveren un-

der den adresse som er innført i Designregisteret. Domstoloven § 178 gjelder i så fall.

Hvis fullstendig adresse ikke følger av Designregisteret, kan forkynnelsen av skrift når sak reises, og ellers hvor retten finner grunn til det, skje ved at dokumentet eller et utdrag av det, innrykkes i Norsk Lysingsblad og den tidende Patentstyret utgir, med melding om at dokumentet kan hentes på rettens kontor. Domstoloven § 181 fjerde ledd gjelder i så fall, men slik at tiden for innrykking i den tidende som Patentstyret utgir gjelder i stedet for oppslagstiden på rettsstedet.

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om reglene i paragrafen her og om plikt til å bruke fullmektig.

§ 47 Oppreisning

Den som har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2, 4 eller 6, og som følge av dette har lidt rettstap, skal når denne ber om det, gis oppreisning såfremt det godtgjøres at vedkommende selv og i tilfelle også dennes fullmektig, har utvist den aktsomhet som med rimelighet kan kreves. Kravet må være innkommet skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt, og senest fire måneder etter fristens utløp. Innen samme frist skal den unnlatte handling være foretatt. For behandling av oppreisningsbegjæring skal det betales fastsatt avgift.

Første ledd gjelder likevel ikke frister som nevnt i § 16 om prioritet, § 35 første ledd for avgjørelser omhandlet i § 34 tredje ledd om administrativ overprøving og § 35 annet ledd om avgjørelser som bringes inn for domstolene.

Avslag på krav om oppreisning kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Om klagefrist m.v. og adgangen til å bringe annen avdelings avgjørelse inn for domstolene gjelder § 35.

§ 48 Bestemmelser i forskrift. Avgifter m.v.

Kongen gir i forskrift nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av loven her og fastsetter avgiftssatser og regler om avgiftsbetaling. Det kan bestemmes at journaler over innkomne søknader og over andre dokumenter som gjelder behandlingen av dem, skal være tilgjengelige for enhver.

§ 49 Forholdet til opphavsrett

En registrert design kan også være beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk fra det tids-

punkt da designen ble skapt eller fastlagt i en bestemt form.

§ 50 Overdragelse av lisens

Har designhaveren gitt en annen rett til å utnytte designen (lisens), kan denne ikke overdra sin rett til andre med mindre annet er avtalt.

Inngår lisensen i en virksomhet kan den overdras sammen med virksomheten hvis noe annet ikke er avtalt. Overdrageren svarer i så fall fortsatt for at lisensavtalen oppfylles.

§ 51 Kollisjon av rettigheter

Frivillig overdragelse av designrett eller melding om lisens som er blitt anmeldt til registrering, går i kollisjonstilfelle foran frivillig overdragelse eller melding om lisens som ikke er eller først senere er anmeldt til registrering, hvis vedkommende rettighetshaver ved anmeldelsen var i god tro.

Kapittel 10 Internasjonal designregistrering

§ 52 Definisjon m.v.

Med en internasjonal designregistrering forstås en registrering av en design som er foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomstrett (WIPO) etter Genève-traktaten av 2 juli 1999 til Haagavtalen av 6 november 1925 om internasjonal deponering av industriell design.

Patentstyret er registreringsmyndighet i Norge i saker om internasjonal designregistrering.

§ 53 Søknad om internasjonal designregistrering

Den som er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet her i riket, kan søke om internasjonal registrering av designen. Slik søknad inngis til Det internasjonale byrået eller til Patentstyret.

Ved inngivelse av søknad om internasjonal designregistrering til Patentstyret, skal Patentstyret oversende søknaden til Det internasjonale byrået innen fastsatt frist. For slik oversendelse skal det betales fastsatt avgift. Patentstyret skal sende bebreftelser til søkeren og Det internasjonale byrået som fastsatt i forskrift.

En søknad om internasjonal designregistrering skal inngis som foreskrevet i eller i medhold av Genève-traktaten og være i samsvar med bestemmelser fastsatt i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

§ 54 Krav om at registreringen skal ha virkning i Norge

Hvis Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med et krav fra den som innehar en internasjonal designregistrering om at registreringen skal ha virkning i Norge, skal Patentstyret undersøke om vilkårene for registrering i kapittel 2 er oppfylt.

§ 55 Innføring i Designregisteret og kunngjøring

Er vilkårene etter § 54 oppfylt, skal Patentstyret innføre designen i Designregisteret og kunngjøre at den internasjonale registreringen har virkning i Norge.

§ 56 Behandling av krav om at en designregistrering skal ha virkning i Norge

Hvis det foreligger hinder som nevnt i § 54, skal Patentstyret treffe avgjørelse om at den internasjonale registreringen helt eller delvis ikke skal ha virkning i Norge. Slik avgjørelse kan bare gjøres på grunnlag av registreringshindring som Patentstyret har meldt til Det internasjonale byrået innen den fristen som er fastsatt i medhold av Genève-traktaten artikkel 12.

Innehaveren av den internasjonale registreringen kan i den utstrekning og på de vilkår som fastsettes i forskrift, be om at Patentstyrets første avdeling foretar en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge. Bestemmelsene i § 19 gjelder tilsvarende.

§ 57 Virkningene av en internasjonal designregistrering m.v.

Bestemmelsene i loven her gjelder tilsvarende for internasjonale designregistreringer som gjennom innføring i Designregisteret er gitt virkning i Norge, så langt annet ikke følger av Genève-traktaten. Innføringen gjelder fra den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd.

Innføringen kan fornyes etter bestemmelsene i eller i medhold Genève-traktaten. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om fornyelse av en internasjonal registrering skal dette anmerkes i Designregisteret og kunngjøres.

Om adgangen for Patentstyret til å oppheve virkningen av en internasjonal registrering i Norge etter eget tiltak, gjelder § 32 tilsvarende hvis det kan gjøres innen den fristen som er fastsatt i medhold av Genève-traktaten artikkel 12.

§ 58 Virkningen av at en internasjonal designregistrering opphører

Hvis en internasjonal registrering helt eller delvis opphører å gjelde, opphører samtidig dens virkning i Norge i tilsvarende utstrekning. Dette skal anmerkes i Designregisteret og kunngjøres.

Kapittel 11 Ikraftsetting. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

§ 59 Ikraftsetting

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

§ 60 Overgangsbestemmelser

Den tidligere loven gjelder for søknader inngitt før lovens ikraftsetting og for design som er eller blir registrert på grunnlag av slike søknader, med det unntak som er fastsatt i fjerde ledd.

Hvis noen før loven trer i kraft har utnyttet en design på en måte som ikke krevde samtykke av designhaveren etter den tidligere loven, men som krever samtykke fra designhaveren etter loven her, kan vedkommende uten hinder av de nye bestemmelsene fortsette utnyttelsen. Samme rett har den som hadde truffet vesentlige foranstaltninger til utnyttelse av designen.

Bestemmelsene i kapittel 4 om designregistreringens gyldighetstid i loven her gjelder likevel for søknader og registreringer som nevnt i annet ledd, såfremt gyldighetstiden etter den tidligere loven ikke er utløpt før denne lovens ikraftsetting.

§ 61 Endringer i andre lover

I andre lover gjøres følgende endringer:

1. Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål § 273 nr. 5 skal lyde:

5 i saker om patenter, kretsmønstre til integrerte kretser, planteforedlerretter, varemerker og *design*;

2. I lov 15. desember 1950 nr. 4 om fiendegods skal § 2 bokstav e lyde:

Patent-, *design*- og varemerkerettar, rett til forretningskjenneteikn, rett til fotografi og rett til åndsverk, alt så langt dei har rettsvern i Noreg. Likeeins rettar som knyter seg til søknader om patent-, *design*- eller varemerkevern i Noreg.

3. I lov 31. mars 1961 nr. 4 om varemerker skal § 14 nr. 5 lyde:

5 inneholder noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittel på en annens vernede åndsverk, eller krenker en annens opphavsrett til slikt verk eller en annens rett til fotografisk bilde eller *design*,

4. I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk skal § 10 første ledd lyde:

Registrering av et åndsverk som *design* innvirker ikke på verkets vern etter denne lov.

5. Lov 29. mai 1970 nr. 33 om mønster oppheves.

6. Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant endres slik:

§ 3–4 (2) bokstav b skal lyde:

b) rett til varemerke, patent, *design*, kretsmønster for integrerte kretser og planteforedlerrett og ervervet opphavsrett, herunder rett til utøvende kunstneres fremføring av et verk,

§ 5–9 skal lyde:

Når det kan tas utlegg i patent, varemerke, *design*, opphavsrett eller lignende rettighet, får pantedet rettsvern ved registrering i særskilt register som måtte finnes for vedkommende rettighet. Derksom det ikke finnes noe særskilt register, får utlegget rettsvern ved tinglysning på saksøktes blad i Løsøreregisteret.

7. I lov 18. januar 1993 nr. 21 om gjennomføringen i norsk rett av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker skal artikkel 16 (4) lyde:

(4) i saker om registrering eller gyldigheten av patenter, varemerker, *design* eller liknende rettigheter som forutsetter deponering eller registrering, domstolene i den Konvensjonstat der det søkes om deponering eller registrering, eller der deponering eller registrering er skjedd eller ifølge en internasjonal konvensjon skal anses å ha skjedd;

8. I lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet skal § 3–7 lyde:

Forbudene i §§ 3–1, 3–3 og 3–4 gjelder ikke for konkurransereguleringer som er fastsatt mellom lisensgiver og lisenstaker ved avtale om lisenstakers rett til utnyttelse av et registrert patent eller *design*.

Del 2 Generelle bemerkninger

2.1 Mønsterloven

Beskyttelsen av mønster reguleres i lov av 29. mai 1970 nr. 33 om mønster (mønsterloven), med senere endringer. Mønsterbeskyttelse gir rettighetshaveren en tidsbegrenset enerett til å utnytte designen kommersielt, typisk ved å fremstille og markedsføre varer med det beskyttede utseendet. Eneretten oppnås ved registrering, jf. mønsterloven § 1 annet ledd. Som mønster regnes for bilde for en vares utseende, og ornament, jf. mønsterloven § 1 første ledd. Med *en vares utseende* menes det hele utseendet av en handelsvare, for eksempel et bilde, en stol eller et klesplagg. Med ornament forstås et dekorasjonsmotiv som er egnet til å appliseres på en vare som nevnt. For at et mønster skal kunne registreres, må det skille seg vesentlig fra det som er kjent før inngivelsen av mønstersøknaden, jf. hovedregelen i mønsterloven § 2 første ledd. Søknaden må ikke uten samtykke fra rette vedkommende inneholde noe som fremgår av en annens bestående rettighet, eller være i strid med ærbarhet eller offentlig orden, jf. mønsterloven § 4. Patentstyret behandler søknader om registrering av mønster, og foretar en undersøkelse av de formelle kravene i søknaden, materielle krav vedrørende mønstret samt en nyhetsgranskning mot tidligere søkte og registrerte mønstre her i Norge.

En mønsterregistrering gjelder i opptil 15 år regnet fra søknadsdagen, jf. mønsterloven kapittel 3. Innholdet i beskyttelsen innebærer at ingen uten samtykke fra mønsterhaveren kan utnytte mønstret i næringsøyemed, jf. mønsterloven § 5.

Mønsterloven inneholder bestemmelser om rett til å fremsette innsigelse mot registreringen av et mønster, jf. mønsterloven §§ 20 og 21. Søkeren eller tredjepart kan klage på avgjørelse som er truffet av Patentstyrets første avdeling, til Patentstyret annen avdeling, jf. mønsterloven §§ 22 og 23. En *design* kan dessuten kjennes ugyldig ved dom, jf. kapittel 5. Loven inneholder bestemmelser om straff og erstatning m.v. ved mønsterinngrep, jf. mønsterloven kapittel 7.

2.2 Designbeskyttelse innenfor EØS

2.2.1 Direktivet

EØS-komiteén besluttet 25. februar 2000 å innlemme Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre i EØS-avtalen, jf. EØS-komiteéns beslutning nr. 21/2000. Reglene vil inngå i EØS-avtalens vedlegg XVII om immaterialrett. Norge tok forbehold for Stortingets

samtykke, ettersom gjennomføring av beslutningen i norsk rett krever lovendringer, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Stortinget gav sitt samtykke den 13. juni 2000. EU-landenes frist for å gjennomføre direktivet i nasjonal rett, er 28. oktober 2001, se artikkel 19. Ettersom EØS-komiteén ikke har fastsatt noen særskilt frist for gjennomføring etter EØS-avtalen, gjelder denne fristen også for Norge.

Direktivet har som formål å harmonisere EU- og EØS-landenes (heretter omtalt som medlemslandene) lovgivning om designbeskyttelse, og er et ledd i opprettelsen av det indre marked, som tar sikte på å fjerne hinder for den frie bevegelsen av varer og tjenester. Videre har direktivet i oppgave å bidra til at medlemslandenes lovgivning om beskyttelse av design ikke bidrar til konkurransevridning. I dag er medlemslandenes lovgivning om design det området innenfor immaterialretten som er minst harmonisert. Landenes ulike regler medfører at det er kostbart og tidkrevende for europeisk næringsliv å designbeskytte sine produkter i flere land. Av hensyn til det indre markedes funksjon ble det derfor ansett som ønskelig å etablere et mer enhetlig regelverk på området innenfor EU. Med gjennomføringen av direktivet blir rettsstillingen den samme i alle medlemslandene. En kan dessuten forvente at også andre land utenfor EU og EØS vil harmonisere sin lovgivning med direktivet av de samme grunnene som nevnt ovenfor. Et eksempel på dette er Australia, jf. ALRC 74, som i sitt arbeid med revisjon av designlovgivningen har tatt utgangspunkt i tidligere utkast til direktivet.

Direktivet innebærer ingen fullstendig harmonisering av medlemsstatenes regelverk om design, men omfatter de delene av regelverket som har størst betydning for det indre markedes virkemåte. På denne bakgrunn er det de materielle reglene som har vært gjenstand for harmonisering. Direktivet regulerer vilkårene for å få designbeskyttelse og inneholder regler om beskyttelsens innhold, omfang og varighet. Medlemsstatene står derimot fritt til å fastsette saksbehandlingsregler om registrering, fornyelse og saker om ugyldighet samt regler om konsekvensene av ugyldighet. Beskyttelse fås etter søknad om registrering til kompetent nasjonal myndighet, som her i Norge er Patentstyret. Direktivet inneholder heller ikke bestemmelser om sanksjoner, klageadgang og håndheving.

Direktivet artikkel 1 inneholder definisjoner av sentrale begreper, for å oppnå en ensartet beskyttelse i medlemslandene. Bestemmelsen bokstav a fastsetter at *en design* er utseendet til et produkt eller en del av et produkt. Det som kan beskyttes etter direktivet, er altså et produkts utseende eller delutseende. Utseendet kan være bestemt av bl.a.

linjer, konturer, farger, form og ornamentering. Enhver industri- eller håndverksartikkel regnes som et produkt i direktivets forstand, jf. artikkel 1 bokstav b. Det samme gjør de enkelte delene til et sammensatt produkt samt grafiske symboler og typografiske skrifttyper.

Ifølge artiklene 16 og 17 er direktivet ikke til hinder for at design også beskyttes etter annen lovgivning, f.eks. etter opphavsrett- eller varemerkelovgivningen.

For å få designbeskyttelse må designen være ny og ha individuell karakter, jf. Direktivet artikkel 3 nr. 2. Etter artikkel 4 er designen ny hvis en identisk design ikke er gjort allment tilgjengelig tidligere. Designrettens såkalte *skilnadskrav* er i direktivet fastsatt ved at en design skal ha individuell karakter. Individuell karakter foreligger hvis designen gir et helhetsinntrykk som skiller seg fra design som er offentlige eller kjente fra før, jf. artikkel 5. Ved vurderingen av om designen har individuell karakter, skal det tas hensyn til hvor stort spillerom designeren har hatt ved utformingen av produktets utseende. Vurderingen av individuell karakter skal foretas med den informerte brukers øyne. Med den informerte bruker skal forstås den opplyste kunde, som verken er fagperson eller helt uten kjennskap til den type produkt som designen angår.

En design anses som allment tilgjengelig etter artiklene 4 og 5 hvis den har blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller på annen måte gjort kjent for offentligheten, jf. artikkel 6. Dette gjelder likevel ikke hvis designeren eller dennes rettsetterfølger har gjort designen kjent i løpet av de siste tolv månedene før søknaden om registrering ble inngitt. Designen regnes heller ikke som kjent dersom de aktuelle fagkretsene i EØS-området rimeligvis ikke kunne ha fått kjennskap til designen som ledd i sin alminnelige forretningsdrift, eller dersom den bare er gjort kjent for en tredjeperson med krav om fortlølig behandling. Disse bestemmelsene innebærer en vesentlig modifisering av det absolutte og globale nyhetskravet som vi finner i gjeldende mønsterlov.

For de delene av et produkts utseende som er funksjonsbestemte, for eksempel at et bildekk er rundt, oppnås det ikke designrett, jf. artikkel 7. Det kan heller ikke oppnås beskyttelse for de delene av et produkt som må ha et bestemt utseende, for eksempel festemekanismen til en reservedel, for at produktet mekanisk skal kunne kobles sammen med et annet produkt, slik at det sammensatte produktet oppfyller sin funksjon. Etter direktivet kan design som angår produkter som gir mulighet til mangfoldig sammenbygging, likevel beskyttes, for eksempel byggeklosser som brukes i mange kom-

binasjoner, herunder klosser kjent fra leketøysbransjen. Direktivet utelukker ikke designrett for reservedeler, for eksempel reservedeler til biler. Det er imidlertid et krav for bestanddeler til sammensatte produkter at de er synlige under normal bruk av det sammensatte produktet, og at den synlige delen oppfyller kravet om nyhet og individuell karakter. Denne særregelen for bestanddeler til sammensatte produkter kommer også til anvendelse på reservedeler. Under forhandlingene om direktivet lyktes det ikke partene å komme til enighet om en generell begrensning av designbeskyttelsen for reservedeler. Blant annet ble det foreslått å begrense beskyttelsen til maksimalt 3 til 4 år. Formålet med å begrense beskyttelsen er å skape større konkurranse på reservedelsmarkedet, for å skape grunnlag for rimeligere reservedeler til fordel for forbrukerne, særlig innenfor bilmarkedet. I stedet ble det besluttet at de medlemsland som innrømmer beskyttelse for reservedeler i dag, kan opprettholde sine regler på dette området eller foreta endringer som begrenser beskyttelsen for reservedeler. Kommisjonen er, i henhold til direktivet artikkel 18, forpliktet til å legge frem en analyse av direktivets konsekvenser tre år etter gjennomføringsdatoen. Analysen skal vise de konsekvensene som direktivet har hatt på industrien, forbrukerne og konkurransen samt det indre markedets funksjon. Senest ett år etter dette skal Kommisjonen etter høring av de berørte parter, foreslå de endringene i direktivet som er nødvendig med henblikk på en fullstendig gjennomføring i det indre marked når det gjelder reservedeler. Inntil det foreligger en slik avklaring, skal Kommisjonen forsøke å bringe i stand en frivillig avtale mellom partene.

Det gis ikke designbeskyttelse for design som strider mot offentlig orden eller moral, jf. artikkel 8.

Direktivet artikkel 12 fastslår at designbeskyttelsen gir innehaveren rett til å nekte andre å utnytte designen kommersielt, f.eks. ved å produsere og selge produkter med det beskyttede utseendet.

Artikkel 13 inneholder unntak fra designbeskyttelsen og fastslår bl.a. at beskyttelsen ikke er til hinder for at designen brukes i privat sammenheng eller i forskningsøyemed. Videre kan designen brukes i undervisningsøyemed selv om designhaveren ikke har samtykket, forutsatt at utnyttelsen er i samsvar med god forretningsskikk og ikke i urimelig grad skader designhaverens interesser, og at kilden oppgis. Designhaveren kan ikke bruke designretten til å nekte videre salg i EØS-området av produkter med det beskyttede utseendet som er markedsført i dette området av designhaveren eller med dennes samtykke. Beskyttelsen er i så fall konsumert, jf. artikkel 15.

De rettighetene som følger av designbeskyttelsen omfatter enhver design som ikke gir den informerte bruker et annet helhetsinntrykk, jf. artikkel 9. Omfanget av beskyttelsen favner dermed like vidt som vilkåret etter artikkel 5 for å oppnå beskyttelse. Beskyttelse gis for én eller flere perioder på fem år regnet fra den dagen da søknaden om registrering ble innlevert, jf. artikkel 10. Designhaveren kan forlenge vernets gyldighetstid med én eller flere femårsperioder. Samlet vernetid kan ikke overstige 25 år fra den dagen da søknaden ble inngitt.

Artikkel 11 inneholder regler om ugyldighet. Bestemmelsen fastslår at registreringen av en design er ugyldig blant annet hvis designen ikke er en design etter definisjonen i artikkel 1 bokstav a, eller dersom det ikke oppfyller vilkårene for registrering etter artiklene 3 til 8.

2.2.2 Forordningen

Rådet har den 21. juni 1999, etter forslag fra Kommisjonen, fremsatt et endringsforslag til forordning om EF-design, COM(1999)310 (forordningen). Forordningen tar utgangspunkt i forslag til forordning som ble fremsatt i 1993 (COM(1993)342). Forordningen forventes vedtatt i løpet av år 2001. Her er alle de materielle bestemmelsene i direktivet inkorporert. Forordningen er dessuten utarbeidet i samsvar med den gjeldende forordningen om EF-varemerker. Etter forslaget skal forordningen administreres av Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemerker, design og modeller) i Alicante, som ble opprettet i forbindelse med etableringen av EF-varemerkesystemet.

For Norge kan deltakelse i systemet for EF-mønstre være problematisk av konstitusjonelle grunner, blant annet fordi klager på Harmoniseringskontorets vedtak etter forordningen skal avgjøres med bindende virkning av EU-institusjoner. Ved utredningen av de nordiske lovutkastene har særlig de nordiske EU-landene vært oppmerksomme på forordningen og dens innhold. Arbeidsgruppen har hvor den har funnet det hensiktsmessig, forsøkt å komme frem til løsninger som bidrar til harmonisering med forordningen, og samtidig ivaretar hensynet til nordisk rettsenhet, jf. eksempelvis utkastet § 13 fjerde ledd og forordningen artikkel 19.

Formålet med forslaget til forordning er å innføre en EF-designrett, som gir designhaveren samme beskyttelse for en design innenfor hele Fellesskapet. Forordningen inneholder to former for designrett. En uregistrert designrett, som gir inntil tre års beskyttelse fra offentliggjøringen av designen, og designrett ved registrering, som gir inntil 25 års be-

skyttelse fra inngivelsen av søknad om slik registrering. Beskyttelsen av den uregistrerte designen er mer begrenset enn den registrerte. Forordningen gir her bare beskyttelse mot kopiering i ond tro.

Ifølge forordningen skal Harmoniseringskontoret foreta en begrenset undersøkelse av designens registrerbarhet. Fysiske og juridiske personer kan etter registreringen av en EF-design inngi krav til Harmoniseringskontoret om at designen skal kjennes helt eller delvis ugyldig. Forordningen fastsetter at det skal opprettes særlige EF-designdomstoler i alle medlemsstatene, med kompetanse til å behandle ugyldighets- og inngrepssøksmål.

Når forordningen vedtas og trer i kraft, vil EU-landene ha en lovgivning som gir beskyttelse for uregistrert design. Patentstyret har ikke sett på betydningen dette har for Norge og norsk næringslivs vedkommende. Patentstyret har heller ikke utredet i hvilken grad bestemmelsene i markedsføringsloven om forbud mot etterligninger kan sies å gi tilsvarende beskyttelse for uregistrert design.

2.3 Internasjonale overenskomster

2.3.1 Pariskonvensjonen

Norge har, sammen med Sverige, vært tilsluttet Pariskonvensjonen siden 1885. Danmark sluttet seg til denne konvensjonen i 1894, Finland i 1921 og Island i 1962. Pariskonvensjonen har vært endret flere ganger. Den siste teksten ble vedtatt i 1967 (Stockholmsteksten), og den siste endringen ble foretatt i 1979. I dag har totalt 160 stater ratifisert de ulike tekstene, og disse statene utgjør til sammen Parisunionen. For Norge gjelder siden 1974 Stockholmsteksten.

Pariskonvensjonen inneholder to grunnprinsipp, nemlig bestemmelser om nasjonal behandling i artikkel 2 til 4, og bestemmelsene om minimumsbeskyttelse i artikkel 4 til 11. Bestemmelsen i artikkel 2 fastslår at personer som tilhører et land som er tilsluttet Parisunionen, nyter samme beskyttelse av industrielle rettigheter, herunder designrett, som landets egne borgere. Konvensjonen forplikter medlemmene av unionen til å ha beskyttelse av design i en eller annen form, jf. artikkel 5. Den regulerer ikke på hvilken måte slik beskyttelse skal innrømmes, og det er ikke nødvendig med en særskilt lovgivning om designbeskyttelse. Dessuten er regelen om såkalt konvensjonsprioritet i artikkel 4 meget sentral. Denne bestemmelsen fastslår at den som i et konvensjonsland har inngitt en søknad om en industriell rettighet, kan påberope prioritet ved inngivelsen av den tilsvarende søknaden i andre land. Prioritetsretten innebærer at de senere inn-

sendte søknadene skal anses som innkommet ved tidspunktet for den første søknaden. Prioritetsfristen for design er i konvensjonen fastsatt til 6 måneder. Konvensjonen inneholder også en bestemmelse om såkalt utstillingsprioritet, jf. artikkel 11. Om bestemmelser vedrørende prioritet i utkastet, se § 16.

2.3.2 Genève-traktaten til Haagavtalen

Haagavtalen av 1925 med senere endringer, etablerte en ordning for internasjonal deponering av design. I dag er 29 stater medlem av Haagunionen, et tall som regnes som relativt lavt, samtidig som den geografiske spredningen av disse er liten. Norge er ikke medlem av Haagavtalen, sammen med de øvrige nordiske landene og en rekke store stater som Japan, Storbritannia, Australia og Canada, samt USA.

Den 2. juli 1999 ble Genève-traktaten til Haagavtalen om internasjonal registrering av industriell design vedtatt på en diplomatkonferanse i Genève. Traktaten tar sikte på å øke tilslutningen til registreringsordningen. I første rekke var det medlemslandenes (til Haagavtalen) ønske å skape en traktat som gjorde det mulig for land som har et system med nyhetsgransking å slutte seg til ordningen. Videre var det et ønske å beholde et enkelt system og gjøre det mer attraktivt for brukere. Genève-traktaten ble utarbeidet av Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO), en organisasjon under FN. Ved vedtakelsen av traktaten undertegnet 24 land og organisasjoner, deriblant Danmark og Island av de nordiske landene. Norge undertegnet ikke selve traktaten, idet den ikke hadde vært på høring før vedtakelsen. Traktaten har ennå ikke trådt i kraft. Genève-traktaten artikkel 28 bestemmer at traktaten trer i kraft når seks land har ratifisert eller tiltrådt den. Ingen land har ratifisert eller sluttet seg til den ennå.

Genève-traktaten er en parallell til Madridprotokollen av 1989 om internasjonal registrering av varemerker, og disse ordningene har mange felles trekk. Protokollen trådte i kraft i september 1995, og Norge ratifiserte den i desember samme år. Madridprotokollen administreres også av WIPO.

Næringslivets nytte av at Norge tiltrer Genève-traktaten, vil blant annet være avhengig av hvor næringslivet hovedsakelig markedsfører sine produkter, samt deres behov for å designregistrere produktene. Jo flere stater som slutter seg til traktaten, desto større betydning vil den dessuten få for medlemslandenes brukere. En kan forvente at EU-landene og de fleste øvrige landene i Europa vil slutte seg til traktaten etter hvert. Likevel er det mulig at

en del av de landene som er medlemmer av Haag-avtalen i dag, vil avvente tilslutning til Genève-traktaten inntil nye stater har ratifisert eller tiltrådt den. Hvis de større industrilandene, som USA, Japan, Canada og Storbritannia, samt de nordiske landene, slutter seg til Genève-traktaten, vil traktaten kunne bli attraktiv for mange av de statene som er medlemmer av Haagunionen i dag, og på sikt dermed bli en svært attraktiv ordning for norske brukere.

Genève-traktaten er utformet med det formål at stort sett alle land skal kunne tiltre den, uten å gjøre større endringer i nasjonal lovgivning. Traktaten etablerer en administrativ, internasjonal registreringsordning, og forutsetter ikke harmonisering av de nasjonale, materielle rettsreglene. Den som driver ervervsvirksomhet, har bopel eller er statsborger i en stat som er tilsluttet Genève-traktaten, kan inngi en søknad om internasjonal registrering av designen til Det internasjonale byrået, WIPO, jf. artikkel 3. Når designen er innført i registeret hos Det internasjonale byrået, skal innehaveren innrømmes tilsvarende beskyttelse i de statene som er utpekt i søknaden, som om innehaveren hadde inngitt nasjonale søknader i disse landene. De utpekte landene må være medlemmer av Genève-traktaten. Ordningen innebærer at søkeren bare trenger å inngi én søknad til WIPO, som vil videresende søknaden til de i søknaden utpekte landene for nasjonal behandling. Med denne søknadsprosedyren blir det lettere og billigere for designere og næringslivet å oppnå beskyttelse for sin design i flere land. Før den internasjonale registreringen gis virkning i det utpekte landet, kan registreringsmyndigheten i landet avslå at designen får slik virkning, hvis den finner at designen ikke oppfyller vilkårene for designrett etter nasjonal lovgivning. Er det ikke noe til hinder for designbeskyttelse, skal den internasjonale registreringen ha virkning i det utpekte landet, dvs. at designen skal innrømmes beskyttelse i henhold til landets nasjonale designlovgivning. Om innholdet i Genève-traktaten vises det for øvrig til bemerkningene under utkastet kapittel 10.

Genève-traktaten består av to innledende artikler og deretter fem kapitler. Artikkel 2 regulerer Genève-traktatens forhold til nasjonal rett og internasjonale traktater, samt forplikter land som slutter seg til traktaten å oppfylle bestemmelsene vedrørende designrett i Pariskonvensjonen. Norge er tilsluttet denne konvensjonen, og utkastet oppfyller, i likhet med gjeldende mønsterlov, forpliktelsene i den.

Genève-traktaten kapittel 1, artikkel 3 til 18, inneholder bestemmelser om internasjonal søknad og internasjonal registrering, se også utkastet §§ 52

til 54. En internasjonal designsøknad kan inngis direkte til Det internasjonale byrået, WIPO, eller til Patentstyret, som sender søknaden videre til Det internasjonale byrået, jf. artikkel 4. Artikkel 5 til 11 fastsetter hva søknaden skal inneholde, rett til prioritet, utpekingsavgifter, behandlingen av søknaden og eventuelle mangler, samt fastsettelse av søknadsdag og registreringsdag, og bestemmelser om kunngjøring. Det internasjonale byrået undersøker om de formelle kravene til en internasjonal søknad er tilfredsstillt. Når søknaden er formelt i orden, og søknaden blir registrert og kunngjort, oversendes det en kopi av registreringen, med gjengivelse av designen, til de landene som registreringen utpeker, jf. artikkel 10 (3). Patentstyret kan få oversendt en konfidensiell kopi av designen til en internasjonal registrering på et tidligere tidspunkt, til bruk som granskingsmateriale ved behandlingen av nasjonale designsøknader, jf. artikkel 10 (5). Kunngjøringen av en internasjonal registrering som utpeker Norge, kan utsettes i inntil 6 måneder fra søknadsdagen, eller prioritetsdagen hvis det er bedt om prioritet, jf. artikkel 11 (2) og Genèveforskriften regel 16. En internasjonal registrering kan inneholde mer enn én design, jf. Genève-traktaten artikkel 5 (4). Bestemmelsen i utkastet § 15 om samregistrering er endret i forhold til gjeldende mønsterlov med sikte på en harmonisering med traktaten på dette punktet.

Utkastet §§ 54 og 57 oppfyller Genève-traktaten artikkel 14, som forplikter Norge til å anerkjenne den internasjonale registreringsdagen som søknadsdag etter nasjonal designrett, og at den internasjonale registreringen skal ha virkning senest fra utløpet av den frist som Patentstyret har til å varsle Det internasjonale byrået om hinder for registrering etter artikkel 12. Utkastet fastslår at den internasjonale registreringen skal ha virkning fra registreringsdagen, som tilsvarende søknadsdagen for nasjonale designsøknader. Den internasjonale registreringsinnhold og omfang likestilles med nasjonale registreringer. Hvis det foreligger hinder for registrering av designen, jf. utkastet § 17, fastslår Genève-traktaten artikkel 12 at Patentstyret må gi Det internasjonale byrået melding om hindringen innen den frist som er fastsatt i Genèveforskriften kapittel 3. Fristen er 6 måneder fra den dag Det internasjonale byrået oversender kopi av registreringen til Patentstyret, med mindre Norge ved tiltrødelsen inngir forbehold som nevnt i Genèveforskriften, jf. regel 18.

Genève-traktaten artikkel 15 til 18 inneholder bestemmelser vedrørende registreringsens ugyldighet, anmerkninger og innsyn i Det internasjonale registeret, samt fornyelse. Utkastets bestemmelser

om administrativ overprøving og ugyldighet i kapittel 5 tilfredsstiller Genève-traktatens krav i artikkel 15. Under de forberedende ekspertkomitémøtene og diplomatkonferansen for vedtakelsen av Genève-traktaten, var det et sentralt punkt for Norge at de gjeldende bestemmelsene i mønsterloven om innsigelse etter registrering, skulle betraktes etter reglene om ugyldighet i artikkel 15. Dette ble vedtatt, og innebærer at administrativ overprøving, som erstatter reglene om innsigelser, ikke følger bestemmelsen i artikkel 12 om at hinder for registrering skal meldes til Det internasjonale byrået innen fristen fastsatt i Genèveforskriften regel 18. Denne fristen avbrytes når den internasjonale designregistreringen gis virkning her i Norge.

Genève-traktaten kapittel 2, artikkel 19 til 24, inneholder administrative regler om medlemskap i Haagunionen, Forsamlingen, Det internasjonale byrået og Haagunionens økonomi. Under diplomatkonferansen ble spørsmålet om stemmerett i Forsamlingen for internasjonale organisasjoner, herunder EU, grundig debattert. Genève-traktaten artikkel 21 fastslår at slik organisasjon ikke har noen selvstendig stemme, men at den kan stemme i medlemsstatenes sted med det antall stemmer statene representerer.

Genève-traktaten kapittel 3, artikkel 25 og 26, fastsetter bestemmelser for revisjon av traktaten ved diplomatkonferanse eller i Forsamlingen. Kapittel 4 har bestemmelser om undertegning, ratifikasjon, tiltredelse til traktaten, og virkningstidspunktet for dette, bestemmelser om traktatens ikraftsetting, om forbehold som medlemslandene kan inngi som nevnt i traktaten, forholdet til de tidligere traktatene under Haagavtalen, oppsigelse av Genève-traktaten, og traktatens offisielle språk.

Patentstyret anbefaler at Norge tiltrer Genève-traktaten, se artikkel 27 (2). Lovbestemmelsene og gjennomføringen av Genève-traktaten foreslås i første rekke plassert i utkastet kapittel 10. Dessuten foreslås det at nærmere bestemmelser om gjennomføringen av traktaten, bør fastsettes i forskrifter. Når det gjelder tidspunktet for tiltredelsen, vil dette være avhengig av når traktaten selv trer i kraft, brukernes (høringsinstansenes) etterspørsel, samt en rekke praktiske forhold ved Patentstyret. WIPO opplyser at det er vanskelig å forutsi når Genève-traktaten vil tre i kraft. For Madridprotokollen tok det omtrent seks år fra vedtakelsen av protokollen til den trådte i kraft. Når det gjelder forhold på Patentstyrets side, tas sikte på å gå over til elektronisk søknadsbehandling i løpet av år 2002 (SANT-prosjektet; Saksbehandling med Anvendelse av Ny Teknologi). Prosjektet arbeider for tiden med interne arbeidsrutiner for elektronisk mottak og behandling av internasjonale varemerkeregistreringer

under Madridprotokollen. Elektroniske rutiner for den fremtidige behandlingen av internasjonale designregistreringer er ikke en del av SANT-prosjektet. Når prosjektet implementeres i år 2002, vil de rutiner og erfaringer som Patentstyret gjør i forbindelse med behandlingen av internasjonale varemerkeregistreringer danne grunnlag for utviklingen av rutiner for mottak og behandling av internasjonale designregistreringer. Utviklingen av disse rutineene, samt utarbeidelsen av forskrifter til utkastet kapittel 10, kan således tenkes påbegynt i løpet av år 2002. Dette arbeidet bør dessuten koordineres med de rutiner som utarbeides av Det internasjonale byrået for dets behandling av de internasjonale sakene. På denne bakgrunn anser Patentstyret at Norge kan tiltre Genève-traktaten med virkning fra januar 2004, jf. Genève-traktaten artikkel 28 (3) bokstav (a) eller (b) om de ulike fristene som løper ved tilslutning før eller etter at traktaten har trådt i kraft. Skulle det vise seg at Patentstyrets er i stand til å motta internasjonale registreringer på et tidligere tidspunkt, og Genève-traktaten allerede har trådt i kraft, kan Norges tiltredelse og virkningstidspunkt eventuelt fremskyndes.

Ved tilslutningen kan det i henhold til Genève-traktaten artikkel 30 inngis erklæringer som nevnt i artikkel 4 (1) bokstav (b), artikkel 5 (2) bokstav (a), artikkel 7 (2), artikkel 11 (1) bokstav (b), artikkel 13 (1), artikkel 14 (3), artikkel 16 (2) og artikkel 17 (3) bokstav (c), og i henhold til Genèveforskriften regel 32 inngis erklæringer som nevnt i regel 8 (1), regel 9 (3) bokstav (a), regel 13 (4) og 18 (1) bokstav (b). Patentstyret anbefaler at Norge ved tiltredelsen inngir erklæring som omhandlet i artikkel 4 (1) bokstav (b) til generaldirektøren i WIPO om at søkere som har bopel m.v. i Norge, skal kunne inngi internasjonale designsøknader til Det internasjonale byrået via Patentstyret, jf. utkastet § 53. Norge må inngi erklæring som nevnt i artikkel 11 (1) bokstav (b) om at designloven gir rett til utsatt registrering, dvs. det samme som utsatt allmenn tilgjengelighet, i inntil 6 måneder fra søknadsdagen, eller prioritetsdagen hvis det er bedt om prioritet. Hvis bestemmelsen om samregistrering i gjeldende mønsterlov blir erstattet av bestemmelsen i utkastet § 15, vil det ikke være nødvendig å inngi erklæring som nevnt i Genève-traktaten artikkel 13 (1). Norge må videre inngi erklæring som nevnt i artikkel 17 (3) om at maksimal beskyttelsestid for design er 25 år.

2.3.3 Locarnoavtalen

Norge, og de nordiske landene, er tilsluttet Locarnoavtalen av 8. oktober 1968 med senere endringer, som etablerer en internasjonal klassifisering av

industriell design. Norge sluttet seg til avtalen i 1971, og i dag er til sammen 37 stater tilsluttet avtalen. Medlemsstatene danner en særskilt union. Unionens medlemmer forplikter seg til å anvende en internasjonal klassifisering av design. Til avtalen er det utarbeidet en liste bestående av klasser og underklasser. Det er opp til statene selv å avgjøre om klasselisten skal ha en rettslig betydning. I Norge brukes listen alene som administrativt hjelpemiddel ved Patentstyrets systematisering av det produkt som designen gjelder. En ekspertkomité møtes regelmessig for å revidere klasselisten. Det siste møtet ble avholdt i februar 1999.

2.3.4 TRIPS-avtalen

En ny avtale vedrørende immaterielle rettigheter ble vedtatt i 1994 innenfor Verdens handelsorganisasjon (World Trade Organization, WTO), nemlig TRIPS-avtalen (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPS-avtalen trådte i kraft januar 1996, og de nødvendige endringene som ble foretatt i lovgivningen om industrielt rettsvern, fremgår av Ot.prp. nr. 73 (1995–96) om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (TRIPS-avtalen).

Avtalen innfører minimumsbestemmelser om industrielle rettigheter, som medlemslandene er forpliktet til å oppfylle. Del I (artikkel 1 til 8) i avtalen inneholder generelle bestemmelser om grunnleggende prinsipper. Avtalen inneholder et prinsipp om nasjonal behandling, som er i samsvar med det som følger av Pariskonvensjonen, jf. TRIPS-avtalen artikkel 3 og foran under punkt 2.3.1. Et annet prinsipp i TRIPS-avtalen går i korthet ut på at alle de fordelene som gis til et rettssubjekt hjemmehørende i en stat også skal gis til borgere fra andre stater som er medlemmer av avtalen, jf. artikkel 4.

I artikkel 25 og 26 inneholder TRIPS-avtalen minimumsbestemmelser om designbeskyttelse. Artikkel 25 fastslår at medlemsstatene skal innrømme beskyttelse for selvstendig skapt design som er ny eller særpreget (eng. *new or original*). Medlemsstatene kan bestemme at design ikke er ny eller særpreget, hvis designen ikke i betydelig grad avviker fra kjent design eller kombinasjoner av kjente særtrekk av en design. Avtalen fastslår videre at medlemsstatene kan avstå fra beskyttelse av design som er betinget av den tekniske funksjonen som produktet skal tjene. Artikkel 26 fastsetter at medlemslandene skal sørge for at designhaverer har rett til å hindre andres utnyttelse av designen i næringsøyemed, uten samtykke fra innehaveren. I henhold til artikkel 26 kan medlemsstatene fastsette begrensede unntak fra nevnte bestemmelse, forutsatt at

unntakene ikke strider mot en normal utnyttelse av designen og ikke utilbørlig skader designhaverens interesse. Her skal det imidlertid også tas hensyn til tredjeparts interesser. Beskyttelsestiden for design skal være minst 10 år.

2.4 Innholdet i lovutkastet

2.4.1 Språk

2.4.1.1 Generelt

Språket i utkastet er modernisert og forsøkt forenklet. Eksempelvis er gjeldende mønsterlovs bruk av begrepsbetegnelser som *registreringssøknaden* og *registreringssøknadens inngivelsesdag* blitt erstattet med *den dagen søknad ble inngitt* eller *søknadsdagen*. På samme måte er ord som *begjæring*, *meddelelse* og *underretning* blitt erstattet med *krav* og *melding*. Endringene av disse betegnelse er ikke ment å innebære noen realitetsendring.

Når det gjelder de bestemmelsene i utkastet som gjennomfører direktivet, har Patentstyret (og arbeidsgruppen) lagt stor vekt på at bestemmelsene skal være direktivtro i sin form og ordlyd. Et direktiv er bindende for medlemsstatene med hensyn til det resultatet som skal oppnås, men overlater til statene å bestemme formen og måten for gjennomføringen. Dette innebærer at de nordiske landene ikke er bundet av for eksempel direktivets systematikk og terminologi, såfremt det tiltenkte resultatet oppnås med en annen systematikk og terminologi. På en rekke områder har det nettopp vist seg vanskelig og uhensiktsmessig å oversette direktivets bestemmelser direkte og ordrett til de nordiske språkene. De nordiske landene har samtidig forsøkt å nå frem til størst mulig grad av like nordiske lovtekster, for på denne måten å bidra til en felles, nordisk forståelse av direktivet. Hvor utkastet avviker fra en direkte oversettelse av tilsvarende bestemmelser i direktivet, eller avviker fra ordlyden i tilsvarende bestemmelser i de andre nordiske lovtekstene, har dette vært foretatt av hensyn til at loven skal leses av norske brukere og rettsanvendere, og av hensyn til norsk lovspråktradisjon. Patentstyret har her lagt betydelig vekt på at *innholdet* i utkastet skal være i overensstemmelse med direktivet. For eksempel har EUs tradisjon med å gjenta vilkår i direktivteksten som allerede følger av andre bestemmelser i direktivet, ikke blitt etterfulgt, da dette anses som overflødig ved utforming av norsk lovtekst. Her kan direktivet artikkel 7 nr. 3 nevnes, hvor det presiseres at bestemmelsen kommer til anvendelse under den forutsetning at vilkårene i artikkel 4 og 5 er oppfylt. En presisering som dette er ikke vanlig i norsk lovtekst, og er derfor

utelatt i utkastet § 8 tredje ledd, for at bestemmelsen skal være lettere å lese. Det er likevel utvilsomt at design til produkter som nevnt i § 8 tredje ledd skal oppfylle vilkårene om nyhet og individuell karakter som omhandlet i § 3. Forskjeller i ordlyd mellom direktivet og utkastet skal ikke forstås slik at innholdet i utkastet er ment å avvike fra innholdet i direktivet. Utkastets intensjon er således en fullstendig gjennomføring av direktivets bestemmelser.

2.4.1.2 Betegnelsen *design*

Patentstyret introduserer som rettens gjenstand i utkastet betegnelsen *design*, i stedet for betegnelsen *mønster*. Enhver bruk av *mønster* i gjeldende lov er dermed blitt erstattet av ordet *design*. *Lov om mønster (mønsterloven)* er erstattet med *lov om design (designloven)*, mens *mønsterrett* og *mønsterbeskyttelse* er erstattet med *designrett* og *designbeskyttelse*. *Mønsterfrembringer*, *mønstersøker* og *mønsterhaver* er endret til *designer*, *designsøker* og *designhaver*, osv.

Ifølge Caplex og Bokmålsordboka er *design* [disain] et hannkjønnsord, kommer fra engelsk, og betyr egentlig mønster, tegning, formgivning; nå også (især innen håndverk, industri og kunstindustri) formgivning, dvs. måten en ting, et produkt er utformet på.

I utkastet bøyes *design* på følgende måte: en *design* – *designen* – *design* – *designene*. Siden ordet er et hannkjønnsord, skal bøyningen i flertall ubestemt form ifølge hovedregelen være: (flere) *designer*. Bøyningen i lovteksten er valgt fordi flertallsformen *designer* kan forveksles med substantivet *en designer*.

I daglig tale har ordet *design* de senere år fått en noe videre betydning enn det opprinnelig hadde, og skyldes vel blant annet bruken av ordet innenfor designbransjen og IT-bransjen. Med *design* forstås i dag utseende av et produkt og motiver m.v. Videre omtales fasen med å utvikle et produkt gjerne som *designfasen*. I utkastet brukes betegnelsen *design* i samsvar med det som følger av den tradisjonelle betydningen av ordet, noe som også synes å være den mest utstrakte bruken av ordet i dagligtale. Utkastet definerer tydelig hva som menes med *design* i loven, jf. utkastet § 2, og det fremgår dermed klart hva som kan beskyttes.

Grunnene til at Patentstyret foreslår å introdusere betegnelsen *design*, er mange. Ordet *mønster* er selv i dag svært lite dekkende for den beskyttelse som gjeldende mønsterlov gir. *Mønster* gir stor grad av assosiasjoner til overflatebehandling og strikkeoppskrifter m.v., og brukes slik i daglig tale.

Beskyttelsen gjelder imidlertid det hele utseendet av varer, for eksempel biler, båter, møbler, bygningsartikler, verktøy, tekstiler og klær. Med innføringen av betegnelsen *design*, vil det bli betydelig større samsvar mellom den daglige forståelsen og bruken av ordet *design* og det som beskyttes etter loven, enn det som er situasjonen i dag. Dessuten utvider utkastet loven til å omfatte blant annet utseendet til en del av et produkt, grafisk design og typografiske skrifttyper, jf. bemerkningene til § 2. Det utvidete innholdet er også et argument for å introdusere betegnelsen *design*, fremfor fortsatt bruk av *mønster*.

Det er Patentstyrets samt Danmarks og Sveriges patentmyndigheters erfaring at det er vanskelig å nå frem til næringslivet med mønsterretten, sammenlignet med varemerke- og patentretten. En av årsakene til dette anses å være navnet på den beskyttelsen som gis, *mønsterbeskyttelse*. I en tid da alle andre offentlige institusjoner og aktører i næringsliv og organisasjoner taler om *design*, anser Patentstyret det videre som meget viktig at lovens språkdrakt gjenspeiler dette. Som eksempler på bruken av *design* i det offentlige og skoleverket, kan nevnes Norsk Designråd, Institutt for produkt-design ved NTNU og Institutt for industrideign ved AHO. Næringslivet og designere taler om industrideign, produkt-design, grafisk design, webdesign m.v. Patentstyret har også selv tatt i bruk ordet *design* i sin virksomhet, og ansett dette som en nødvendighet for å nå frem med informasjon om at *design* kan beskyttes ved registrering. Ordet *design* som sådan er i dag godt innarbeidet i det norske språket, og er kjent blant allmennheten og norsk næringsliv.

Betegnelsen *design* blir i forbindelse med rettslig beskyttelse av produkters utseende brukt i mange land, herunder Storbritannia, Irland, Canada, USA, New Zealand og Australia, samt brukt av EU og WIPO. I Frankrike brukes *dessin*, mens Tyskland imidlertid bruker betegnelsen *muster*. I Danmark har betegnelsen *design* blitt introdusert i det nye lovutkastet. Utkastet har nylig vært ute til høring, og høringsinstansene har ikke gitt uttrykk for motforestillinger vedrørende bruken av denne betegnelsen i det danske forslaget. Betegnelsen anses ikke som kontroversiell med hensyn til å bruke den i dansk lovspråk.

Det som taler mot bruken av *design*, er hensynet til norsk lovspråkstradisjon og ønsket om å bruke gode, norske ord, fremfor fremmedord. *Design* [disain] har samtidig en uttale som ikke samsvarer med ordets skrivemåte, slik tradisjonelle, norske ord gjør.

Patentstyret har sett på om andre ord og beteg-

nelser kunne brukes som alternativ til mønster og design. Ordet *form* har blant annet blitt vurdert (lov om form, evt. formgivning, formgiver, formgivingsrett, osv.). Betegnelsen er på samme måte som *mønster* snever i sin betydning sammenlignet med den beskyttelsen som gis etter utkastet, idet dette omfatter så mye mer enn formen til et produkt, jf. oppregningen i utkastet § 2 nr. 1. Patentstyret finner det således uhensiktsmessig å introdusere en ny betegnelse som ikke er bedre enn det vi har i dag. Ordet *forbilde* har også blitt vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig.

På denne bakgrunn anbefaler Patentstyret at betegnelsen *design* erstatter *mønster*. Ved vurderingen legger Patentstyret størst vekt på at ordet *design* er en god betegnelse for den beskyttelse som gis etter utkastet, samt at ordet er godt kjent og gir de rette assosiasjonene til dem som loven henvender seg til, særlig designere, industri og næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlige institusjoner. Det rent språkvitenskapelige hensynet og målsetningen om bruk av tradisjonelle, norske ord i lov-språk, bør etter Patentstyrets oppfatning ikke tillegges avgjørende vekt her.

2.4.1.3 Teknologinøytralt språk

Utkastet er forsøkt utformet i samsvar med Nærings- og handelsdepartementets føringer/retningslinjer om teknologinøytral språkbruk i lovtekst. Utkastet inneholder en rekke av den type ord som føringene peker på. Dette gjelder for eksempel ord som registrering, allment tilgjengelig, offentliggjort, søknadsdagen, påberopt prioritet, design-søknad inngis skriftlig, innføres i Designregisteret, kunngjøres, sendes, betales, søkeren ber om det, dokument, kopier, utkast, for å nevne noen. Patentstyret anser at disse ordene er å betrakte som teknologinøytrale. Utkastet skal forstås slik at det omfatter kommunikasjon som foregår på papir eller ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, og informasjon som er tilgjengelig på papir eller elektronisk. Imidlertid finnes det ord i utkastet som skal forstås snevrere, jf. for eksempel utkastet § 21 sjette ledd og § 43, hvor bestemmelsene taler om bekreftet utskrift og i rekommandert brev gi melding. Her er ordlyden presisert for at det skal være naturlig å forstå bestemmelsene slik at det er et krav til at kommunikasjonen foregår på papir.

2.4.2 Lovutkastets innhold og forholdet til gjeldende rett

I Norden er det i dag tilnærmet rettsenhet på designrettens område. Av hensyn til norske nærings-

interesser anser Patentstyret det som viktig å beholde denne rettsenheten. Utkastets oppbygging og systematikk er således et resultat av nordisk samarbeid, og arbeidsgruppen har søkt å oppnå en felles gjennomføring av direktivet.

2.4.2.1 Definisjoner

Som en følge av direktivet, inneholder utkastet noen nye definisjoner, herunder en avgrensning av hva som kan designbeskyttes. På dette punktet medfører utkastet en utvidelse av designbeskyttelsen i forhold til gjeldende mønsterlov. Utkastet gir beskyttelse for utseendet av et *produkt*, jf. utkastet § 2, mens gjeldende mønsterlov § 1 første ledd gir beskyttelse for utseendet av en *vare*. Med *vare* menes etter mønsterloven en handelsvare, mens begrepet *produkt* favner noe videre enn dette. Mønsterloven innrømmer bare beskyttelse for utseendet av en hel vare, likevel slik at ornamenter og deler som selv utgjør en selvstendig vare, kan beskyttes. Utkastet gir også beskyttelse for utseendet til en del av et produkt, herunder ornamenter. Dessuten gir det mulighet til beskyttelse av grafisk design og typografiske skrifttyper. Med utkastets definisjon av design gis brukerne nye og fleksible muligheter til å beskytte sine produkter.

2.4.2.2 Forutsetninger for designrett

Etter gjeldende norsk rett er det et vilkår for beskyttelse at designen ikke har vært allment tilgjengelig før søknadsdagen, se mønsterloven § 2 annet ledd, jf. § 3. Kravet om nyhet i utkastet § 3 første og annet ledd er ikke like absolutt som etter mønsterloven. Etter utkastet § 6 skal det gis designbeskyttelse selv om designen har vært kjent i inntil ett år før søknadsdagen. Dette betyr at det blir mulig å teste ut produktene på markedet før en søknad om designbeskyttelse innleveres. Denne muligheten har vært etterspurt av norske designere. Designen skal heller ikke regnes som kjent dersom den er gjort tilgjengelig på en måte som normalt ikke vil lede til at de relevante fagkretsene innenfor EØS får kjennskap til designen, jf. § 5.

For å få beskyttelse etter gjeldende mønsterlov må designen skille seg *vesentlig* fra design som var kjent før søknadsdagen, jf. mønsterloven § 2 første ledd. Etter utkastet må designen ha *individuell karakter* i forhold til tidligere kjent design, jf. utkastet § 3 første ledd. Forskjellene i ordlyden kunne tyde på at kravet om individualitet etter direktivet er mindre strengt enn etter mønsterloven. Vilkåret er nærmere presisert i § 3 tredje ledd, som stiller krav om at designen må gi et annet *helhetsinntrykk* enn

design som er kjent fra før. I fortalen til direktivet (punkt 13) fremgår det at forskjellen i helhetsinntrykk skal være *tydelig*. Blant annet på denne bakgrunn vil direktivet trolig ikke gjøre det nødvendig for Patentstyret å legge om praksis på dette punkt. Men det er vanskelig å si noe sikkert om dette før EF-domstolen og EFTA-domstolen eventuelt har trukket opp nærmere retningslinjer for tolkningen.

På grunn av direktivet, innskrenker utkastet på enkelte punkter adgangen til å gi designrett i forhold til det som følger av gjeldende norsk rett. Etter mønsterloven kan det i dag gis designbeskyttelse for deler av et sammensatt produkt, forutsatt at delen må regnes som en selvstendig vare etter mønsterloven § 1 første ledd. Dette gjelder selv om delen er skjult ved vanlig bruk av den sammensatte gjenstanden. Etter utkastet er det derimot et krav at bestanddelen er synlig under normal bruk. Dessuten må den synlige delen av bestanddelen oppfylle kravet om nyhet og individuell karakter, jf. utkastet § 4. Videre skal designbeskyttelse ikke oppnås for utseendemessige trekk, som er uunngåelige ut fra produktets funksjon, jf. § 8. Utseendetrekk som må gjengis i nøyaktig form og dimensjon for at produktet skal kunne kobles sammen, kan heller ikke oppnå designrett. Regelen vil få størst praktisk betydning når det gjelder reservedeler. Formålet med begrensningene er blant annet å sikre en viss adgang til å produsere reservedeler som ikke er originale, uten hinder av designretten.

2.4.2.3 Vilkår for registrering. Patentstyrets undersøkelse

Etter gjeldende mønsterlov skal Patentstyret av eget tiltak blant annet undersøke om det finnes tidligere kjent design, henholdsvis tidligere søkte eller registrerte design i Norge, som er til hinder for registrering av en søkt design. Hvis så er tilfellet, skal registrering avslås. Utkastet innfører en ordning der Patentstyret kun foretar en begrenset undersøkelse av designsoknaden før den registreres. Patentstyret skal *ex officio* undersøke om de formelle kravene i søknaden er i orden, og om den inneholder en design i lovens forstand, samt at denne designen ikke er i strid med ærbarhet eller offentlig orden, jf. utkastet § 13 og § 17 første ledd. Er disse vilkårene oppfylt, skal designen registreres. Samtidig foreslås det at søkeren mot betaling av en avgift, kan be Patentstyret om å foreta en grundigere undersøkelse, jf. § 17 annet ledd. En slik undersøkelse kan gi designhaveren noe større sikkerhet for at designen oppfyller vilkårene for designrett, og iallfall større sikkerhet for at vedkommende ikke gjør inngrep i tidligere registrert design. Hvis Pa-

tentstyret finner hinder for registrering, foreslås det at registrering skal avslås. Formålet med en slik todelt ordning, er å møte næringslivets ulike behov for henholdsvis en rask registrering eller noe større sikkerhet for at designen oppfyller vilkårene for designrett. Patentstyret tror at markedet i stor grad vil regulere håndhevelsen av designrettigheter, og at det for aktører som kjenner sin bransje og de produktene som utvikles, ikke er nødvendig med en grundig undersøkelse i forhold til tidligere kjent design. For små og mellomstore bedrifter som har sitt marked først og fremst her i Norge, og som ikke har et større apparat til å overvåke det, kan en undersøkelse av tidligere søkt og registrert design her i Norge gi designhaveren noe økt sikkerhet. Et eksempel på en bransje her i Norge som i liten grad har benyttet muligheten til å beskytte sin design til nå, er tekstil- og klesbransjen. Med utkastet vil en klesprodusent ha mulighet til å presentere sin design på markedet, eksempelvis på motevisninger og messer, og dersom den setter trenden for neste årstid eller oppnår stor etterspørsel, kan vedkommende få en rask designregistrering for å hindre at designen utnyttes på en måte som utkastet forbyr. Den som i større grad ønsker å sikre sine designrettigheter før vedkommende presenterer sin design for mulige samarbeidsparter, produsenter eller på messer eller lignende, kan inngi en designsoknad før dette og få en rask registrering.

Velger designeren, eller den som retten går over til, å prøve ut designen på markedet før en designsoknad innleveres til Patentstyret, kan ikke designretten anvendes på etterligninger som gjøres i perioden før designregistreringen har rettsvirkning, dvs. før søknadsdagen. Bestemmelsene om straff, erstatning m.v. i utkastet kapittel 7 gjelder ved inngrep som gjøres etter designregistreringens søknadsdag. Etterligninger som gjøres i tiden før designbeskyttelse oppnås, vil imidlertid kunne rammes av bestemmelsene om forbud mot etterligninger i markedsføringsloven.

Verdien av Patentstyrets nyhetsundersøkelse etter gjeldende mønsterrett har alltid vært omdiskutert. I praksis er det meget vanskelig å foreta en grundig undersøkelse av om en design er ny, fordi det ikke er mulig å ha eller skaffe seg kjennskap til all den design som finnes i verden, idet det etter mønsterloven gjelder et krav om absolutt og global nyhet. Selv om utkastet innebærer en modifisering på dette punktet, jf. bemerkningene ovenfor om nyhet, ville nytten av en obligatorisk nyhetsundersøkelse i ny designlov være tilsvarende omstridt. Hvor Patentstyret foretar nyhetsundersøkelse etter søkerens ønske, foreslås det derfor at denne undersøkelsen omfatter en gransking mot tidligere regi-

streringer, og eksisterende søknader som kan lede til registrering. Det er her en gransking som nevnt har praktisk nytte for søkeren, jf. også bemerkningene til utkastet § 17 annet ledd. Dessuten er det forventet at forordningen, som bygger på en ordning med begrenset undersøkelse, vil bli vedtatt neste år. Hensynet til nordisk og europeisk rettsenhet taler således for en løsning som bygger ned den obligatoriske nyhetsundersøkelsen. Som en konsekvens av utkastet vil Designregisteret i større grad enn tidligere inneholde design som ikke oppfyller vilkårene for designrett. Siden Patentstyrets nyhetsgransking i dag likevel er svært begrenset, antar en at det foreligger design i registeret som ikke skulle ha vært registrert.

Utkastet tar videre sikte på å forenkle søknadsvilkårene for øvrig, herunder slik at søkeren ikke lenger må avgi nyhetserklæring. Samtidig foreslås det som tidligere at designeren(e) skal oppgis i søknaden, likevel slik at kravet om at søkeren skal dokumentere sin rett til designen med en overdragseserklæring, foreslås fjernet. Dessuten foreslås det som en ytterligere forenkling nye regler om samregistrering, og begrensningen av antall design som kan videreføres i én søknad, fjernes. Det er Patentstyrets erfaring at de gjeldende vilkårene om erklæringer og samregistrering ofte og i betydelig grad forvansker og forsinker søknadsbehandlingen.

2.4.2.4 Administrativ overprøving

Samtidig med at utkastet begrenser den nyhetsundersøkelsen som foretas i dag, foreslås det innført en adgang til å kreve administrativ overprøving. Som grunnlag for disse ordningene, har arbeidsgruppen blant annet hentet inspirasjon fra den danske bruksmodelloven. Adgangen skal foreligge i hele designens gyldighetsperiode, noe som i dag bare er mulig på grunnlag av en domstolsbehandling. Utkastet innebærer at tredjepart eller designhaveren selv kan kreve administrativ overprøving om hel eller delvis oppheving av designen, herunder registrering av designen i endret form, jf. utkastet §§ 25 og 28. I et tilfelle hvor det oppstår en rettskonflikt, eller hvor det foreligger nye opplysninger om tidligere kjent design, kan muligheten for å kreve administrativ overprøving ha stor praktisk interesse for tredjepart, og for designhaveren selv. Ordningen med administrativ overprøving kan være et raskt og billig alternativ til domstolsbehandling, og antas blant annet å styrke privatpersoners samt små og mellomstore bedrifters rettsstilling.

Administrativ overprøving erstatter ordningen med innsigelse i gjeldende mønsterlov, som bare kan fremmes inntil fire måneder etter kunngjøringen av den registrerte designen. Det anses ikke lenger å være behov for tredjepart til å nedlegge innsigelse mot registreringen av en design, i og med at administrativ overprøving kan kreves i hele registreringsperioden.

2.4.2.5 Beskyttelsestiden

Direktivet vil gjøre det nødvendig å utvide den maksimale beskyttelsestiden fra 15 år til 25 år. Dessuten skal innehaveren av registreringen kunne beskytte designen for mer enn én femårsperiode av gangen. Om beskyttelsestiden for reservedeler henvises det til punktet nedenfor.

2.4.2.6 Reservedeler

På området for designbeskyttelse av reservedeler, ble det som nevnt ovenfor under punkt 2.2.1 ikke oppnådd enighet i EU om en harmonisering. De nordiske landene er blitt enige om å beholde den gjeldende muligheten til å designbeskytte reservedeler. For Norges vedkommende eksporteres reservedeler til eksempelvis biler for en stor del til EU-land. Ifølge opplysninger fra andre EU-land vil disse avvente resultatet av Kommissjonens videre arbeid med beskyttelse av reservedeler. En liberalisering av beskyttelsen for reservedeler i Norge, vil generelt sett derfor ikke innebære fordeler av særlig betydning for bransjen eller forbrukerne. Utkastet inneholder likevel en rekke begrensninger for designbeskyttelsen av reservedeler, jf. bemerkningene ovenfor vedrørende utkastet §§ 4 og 8.

Når det gjelder beskyttelsestiden for reservedeler, har Kommissjonen tolket direktivet artikkel 14 slik at medlemsstatene verken har plikt eller rett til å utvide den beskyttelsestiden som følger av nasjonal rett i dag. På denne bakgrunn vil den maksimale beskyttelsestiden for reservedeler fortsatt være 15 år.

2.4.2.7 Øvrige bestemmelser

Bestemmelser om offentlighet og opplysningsplikt er samlet i et eget kapittel, jf. utkastet kapittel 3, se også § 18 annet ledd. En designsøknad foreslås unntatt allmenn offentlighet inntil den registreres. Søkeren kan be om utsatt registrering i opptil 6 måneder regnet fra søknadsdagen eller prioritetsdagen. Søkeren kan også be om at designen holdes tilgjengelig på et tidligere tidspunkt, selv om registrering ikke har skjedd, for eksempel at designen

skal være allment tilgjengelig allerede fra søknadsdagen.

Loven foreslår nye bestemmelser om fullmektigplikt, jf. utkastet § 46.

Bestemmelsene om tvangslisens har vist seg å være lite brukt innenfor designretten, og foreslås blant annet av denne grunn fjernet i utkastet. Bestemmelsene om straff- og erstatningsansvar m.v., samt rettergangsbestemmelsene, er stort sett i samsvar med bestemmelsene i den gjeldende mønsterloven, jf. utkastet kapittel 7 og 8.

I kapittel 10 inneholder utkastet særlige bestemmelser om internasjonale designregistreringer, som trer i kraft hvis Norge tiltrer Genève-traktaten, jf. punkt 2.3.2 foran.

I tillegg inneholder utkastet er rekke konsekvensendringer og moderniseringer, samt tilpassninger av utkastet til særlig patentloven og varemerkeloven, herunder den pågående varemerketretningen (VMU). I utkastet § 32 foreslås det innført en bestemmelse som gir Patentstyret rett til på visse vilkår å oppheve en designregistrering etter eget tiltak. Bestemmelser om oppreisning ved oversittelse av visse frister foreslås innført i § 47.

2.5 Økonomiske og administrative konsekvenser

2.5.1 For det private

Patentstyret antar at utkastet ikke vil få nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringslivet. Avgiftene ved behandlingen av en designsøknad, samt fornyelsesavgiftene for designregistreringer, har ikke vært økt siden begynnelsen av 90-tallet. Således fremstår det som naturlig med en ikke ubetydelig oppjustering av avgiftene i designsøknader etter utkastet, i de tilfellene hvor søkeren ber om at Patentstyret foretar en undersøkelse, jf. utkastet § 17 annet ledd. Utkastets utgangspunkt går imidlertid ut på å fjerne dagens bestemmelser om obligatorisk nyhetsundersøkelse før registrering, jf. § 17 første ledd. Sett i forhold til et oppjustert avgiftsnivå som nevnt ovenfor, vil Patentstyret anbefale at søknader uten undersøkelse skal ha et lavere avgiftsnivå, og dermed medføre besparelser for søkeren. Dette vil i så fall være i samsvar med avgiftsordningen innenfor patent. En enklere og mer effektiv søknadsbehandling vil dessuten bety mindre administrasjon for søkeren ved behandlingen av søknaden.

Bestemmelsene om administrativ overprøving, som foreslås å komme til anvendelse i hele registreringsperioden, tenkes avgiftsbelagt, jf. bemerkningene til utkastet § 26. Ordningen anses likevel å

være prosess- og kostnadsbesparende, ved at partene kan få prøvd sine saker for Patentstyret, mens de i dag i større grad er henvist til domstolen. Etter gjeldende rett utløper adgangen til å levere innsigelse mot registrering av en design fire måneder etter kunngjøringen av designen, og etter dette er partene henvist til domstolen.

Når Genève-traktaten og utkastet kapittel 10 om internasjonale designregistreringer eventuelt trer i kraft, vil dette kunne medføre betydelige besparelser for norske søkere som ønsker å beskytte designen sin i utlandet. Her vil søkeren kunne innlevere én søknad til WIPO på ett språk (engelsk eller fransk), og i søknaden angi de landene hvor designen ønskes beskyttet. Besparelsene vil imidlertid være avhengig av hvor mange stater som slutter seg til traktaten. Formaliakravene undersøkes av WIPO, og foretas således bare én gang. I og med at de landene som den internasjonale søkeren ønsker beskyttelse i, ikke selv skal foreta noen undersøkelse av de formelle kravene til søknaden, er det en føring i Genève-traktaten at utpekingsavgiftene skal være lavere enn de nasjonale søknadsavgiftene. De totale kostnadene ved en internasjonal registrering i et bestemt antall land vil således bli lavere enn i det tilfellet hvor søkeren inngir nasjonale søknader til patentmyndighetene i hvert enkelt land. Bare hvor den nasjonale patentmyndigheten anfører registreringshindre, vil det dessuten være nødvendig med fullmektig til å representere den internasjonale designhaveren overfor den enkelte patentmyndighet. I kurante saker vil dette kunne medføre store besparelser for designhaveren. Med den forutsetning at alle EU- og EØS-land har eller etter hvert får bestemmelser om EØS-bosatt fullmektig som tilsvare utkastet § 46, vil det være mulig for en norsk fullmektig å representere designsøkere og designhavere overfor alle patentmyndighetene innenfor EØS, såfremt fullmektigen kan korrespondere på de aktuelle språkene. Også dette vil kunne bety besparelser for den som beskytter sin design i flere land.

2.5.2 For det offentlige

Lovendringene som følger av direktivet, vil trolig ikke få nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for Patentstyret, ettersom Patentstyret allerede har et etablert system for behandling av mønstersøknader. Ved at søknadsbehandlingen foreslås forenklet, regner Patentstyret med administrative besparelser. Med en innføring av administrativ overprøving, må Patentstyret påregne større administrative utgifter, som på den økonomiske siden vil bli dekket av avgifter fra den

som krever overprøving. At beskyttelsestiden øker fra 15 til 25 år, vil isolert sett kunne føre til økte avgiftsinntekter for Patentstyret. En må imidlertid regne med at bare et begrenset antall designregistreringer vil bli fornyet utover 15 år, fordi en rekke typer design har kortere levetid i markedet enn dette. Søknadssystemet skal som utgangspunkt være selvfinansierende, slik at eventuelle endringer i inntektene til Patentstyret vil kunne begrunne tilsvarende endringer i avgiftene. Når det gjelder personalbehovet, antar Patentstyret at dette vil være uendret i forhold til de ovennevnte endringene.

Ved en eventuell ikraftsetting av Genève-traktaten, vil mottak og behandling av internasjonale designregistreringer kunne medføre en betydelig økning i antallet designregistreringer årlig, noe utviklingen innenfor varemerke- og patentområdet (Madridprotokollen og PCT) tilsier. En økning som nevnt får administrative konsekvenser for Patentstyret sett i forhold til dagens situasjon. Det vil bli behov for økte ressurser til utarbeidelse av nødvendige forskrifter, utvikling av rutiner og mottak og behandling av slike registreringer, samt den generelle administrasjonen som ordningen krever. Her må Patentstyret påregne et behov for flere medarbeidere. De økte administrative kostnadene vil kunne dekkes inn gjennom avgiftene som er fastsatt i traktaten, såfremt et ikke ubetydelig antall internasjonale registreringer årlig utpeker Norge.

Del 3 Bemerkninger til lovutkastets enkelte paragrafer

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Til § 1 Retten til design

Innholdet i denne bestemmelsen er i samsvar med gjeldende mønsterlov § 1 annet ledd. Se også DDLF § 1 og SMLU 1 §. Bestemmelsen fastslår at eneretten til en design tilkommer den som har frembrakt designen, eller den som retten er gått over til. Se også bemerkningene i IML side 51 flg. om mønsterrettens subjekt. I utkastet § 13 er det foreslått at designsøknaden skal inneholde opplysning om hvem som har frembrakt designen hvis dette er en annen enn søkeren. Vedrørende tvist om retten til designen, vises det til §§ 25, 27, 29–31.

Bestemmelser om eneretten til å utnytte designen (designrett), er omtalt i §§ 9 flg. Designrett oppnås ved at designen registreres. Dette er i samsvar med direktivet. Forordningen artikkel 1, 12 og 20 inneholder imidlertid bestemmelser som gir be-

skyttelse for uregistrert EF-design, jf. bemerkningene til punkt 2.2.2. Patentstyret er registreringsmyndighet, jf. bemerkningene til § 13.

Terminologien i loven foreslås endret, slik at betegnelsen *mønster* erstattes med *design*, se nærmere omtale under punkt 2.4.1 til de generelle bemerkningene foran. Samtidig foreslås det å bruke ordet *designrett* om den eneretten som oppnås i samsvar med loven. Endringene foreslås blant annet fordi *mønster* er misvisende som betegnelse på utseendet av en gjenstand eller et produkt, samtidig som designrett etter utkastet kan oppnås for nye typer produkter som ikke er omfattet av gjeldende mønsterlov, jf. § 2.

Til § 2 Definisjoner

Denne paragrafen er en gjennomføring av direktivet artikkel 1. Bestemmelsen definerer flere begreper som anvendes i utkastet. Se også DDLF § 2 og SMLU 1 a §.

Nr. 1 er en gjennomføring av direktivet artikkel 1 bokstav a, og definerer designrettens gjenstand. Med design i utkastet menes utseendet til et produkt eller en del av et produkt. Den enerett som utkastet gir innehaveren av designretten, kan bare oppnås for det som faller innenfor denne definisjonen.

Utkastet omtaler ikke lenger design som forbilde for utseende av noe, slik som etter gjeldende rett, jf. mønsterloven § 1 første ledd og IML side 23. Ved å omtale *mønster* som *forbilde for en vares utseende*, fremstår mønstrets immaterielle karakter klart og tydelig. Det er ikke selve varen som beskyttes etter mønsterretten, men forbildet for dens utseende. Med gjennomføringen av direktivet er det ikke mulig å holde fast ved det abstrakte begrepet forbilde for et produkts utseende. Ordlyden i utkastet forenkler språket noe i forhold til mønsterloven § 1, men er imidlertid ikke ment å innebære noen endring av rettens gjenstand på dette punkt. Det er fortsatt det abstrakte utseendet av et produkt som beskyttes etter utkastet, ikke produktet selv. Eksempelvis vil en designsøknad som inneholder fotografier av en mobiltelefon anses å vise et produkts utseende. Tilsvarende vil også tegninger av en telefon anses å vise utseendet til et produkt.

Patentstyret antar at utseendet til en del av et produkt kan beskyttes ved designrett, selv om delen ikke utgjør en selvstendig gjenstand. Etter gjeldende mønsterlov er det mulig å beskytte utseendet av en hel vare, herunder en del til en vare så lenge delen utgjør en selvstendig gjenstand. Mens for eksempel en bordplate og et bordben kan beskyttes etter mønsterloven, antas også hjørnet til en

bordplate og foten til et bordben å være gjenstand for beskyttelse etter utkastet. Andre eksempler kunne i så fall være forsiden av et TV-apparat, tastatur og display til en telefon, samt tannbørstehode. Den språklige sammenhengen i direktivet gir støtte for et slikt holdepunkt. Direktivet skiller mellom uttrykket *en del av et produkt* i bestemmelsen her (artikkel 1 bokstav a; eng. a part of a product) og ordet *bestanddel* i utkastet § 4 (artikkel 3 nr. 3; eng. component part). Uttrykket *utseende til en del av et produkt* synes ikke å utelukke at design også kan gjelde utseendet til et avgrenset område av et produkt, jf. eksemplene ovenfor. Direktivet gir imidlertid ikke helt klare holdepunkter for hvordan disse begrepene nærmere skal forstås. Se også bemerkningene om begrepet produkt i bemerkningene til nr. 2 nedenfor.

På bakgrunn av at utkastet gir mulighet for beskyttelse av utseendet til en del av et produkt, bør det utarbeides nærmere bestemmelser i forskrifter om kravet til avbildninger i designsøknader. Her kan blant annet WIPOs og andre lands praksis hvor det er adgang til å beskytte delutseendet av en gjenstand, være veiledende.

I samsvar med gjeldende mønsterlov, er det bare *utseendet* til et produkt som kan beskyttes ved designrett, ikke produktets funksjon. Bestemmelsen regner opp de forhold som vanligvis vil danne grunnlag for at en design er egnet til å beskyttes, nemlig formen, konturene, linjene, fargene, strukturen og materialet til produktet eller produktets ornamentering. Oppregningen er således ikke uttømmende. De nevnte utseendetrekkene er med på å bestemme et produkts utseende, det vil si de tilskitete virkningene som kan fornemmes visuelt. Utelukket er imidlertid de virkningene som alene oppfattes av andre sanser enn synet, som eksempelvis et produkts overflatebehandling som krever bruk av følesansen eller luktesansen, eller som avgir lyd eller duft. En vase i gjennomsiktig glass vil se noe annerledes ut enn vasen i metall. Her vil materialet være et utseendetrekk som kan fornemmes visuelt. Hvor materialvalget ikke fremgår av designen visuelt, vil det ikke ha betydning for beskyttelsen, for eksempel når vasen er gjengitt ved strektegninger. I samsvar med gjeldende lov beskyttes både to- og tredimensjonale design etter utkastet.

Ved at begrepet design også omfatter utseendet til en del av et produkt, faller ornamenten naturlig inn under begrepet design. Med ornament menes etter gjeldende mønsterlov et selvstendig dekorasjonsmotiv, som er egnet til å appliseres eller på annen måte inngå som utsmykning på en vare. På denne bakgrunn er det i dag et vilkår for beskyttelse av ornamenten at de er vist frittstående, og ikke

vist på varen ornamentet søkes registrert for. Et produkts ornamentering er nevnt som et av de utseendetrekk som særlig kan påvirke et produkts utseende. Ornamenteringen kan enten være ett av flere utseendetrekk som uttrykker utseendet til produktet, eller den kan alene utgjøre utseendet til en del av et produkt. Det er i sistnevnte tilfelle at en i gjeldende rett taler om det frittstående og selvstendige ornament. Et slikt ornament kan tenkes brukt på flere typer produkter, for eksempel på de enkelte delene av et spisebestikk, en serie med ulike typer kumlokk eller en kleskolleksjon. Med utkastet vil det ikke være grunn til å behandle ornamentene særskilt i forhold til de øvrige utseendetrekkene som er oppregnet i definisjonen. Et ornament bør derfor kunne søkes beskyttet selv om det er vist på produktet som det søkes registrert for. Dette gjelder også hvor ornamentet søkes registrert for mer enn ett produkt.

I samsvar med gjeldende mønsterrett, er det fremdeles et vilkår at ornamentet ikke utelukkende har funksjonell karakter, men også prydkarakter, se utkastet § 8.

Ordlyden i nr. 1 er noe forenklet i forhold til teksten i direktivet (artikkel 1 bokstav a), se også DDLF § 2 bokstav a. I det danske lovforslaget har en forsøkt å bevare en noe mer direktivtro oversettelse av teksten. Patentstyret har her lagt større vekt på at innholdet i definisjonen skal være mest mulig lik innholdet i direktivteksten, fremfor en direkte oversettelse av teksten i direktivet. Samtidig har det vært et ønske om i størst mulig grad å ivareta de norske tradisjonene vedrørende lovspråket, ved å utforme definisjonen på kortest mulig måte og unngå bruk av innskutte bisetninger. Patentstyret mener å ha oppnådd dette uten å fravike innholdet i definisjonen, og definisjonens innhold skal forstås i samsvar med direktivet og de nordiske lovutkastene. Direktivet omtaler de forhold som er nevnt i oppregningen som features (DDLF: særlige trekk) ved produktets utseende. Patentstyret har ikke funnet det hensiktsmessig i lovt teksten å presisere at oppregningen gjelder utseendemessige trekk, for deretter å ramse de opp. I stedet har en valgt bare å nevne disse utseendetrekkene direkte. På denne måten unngår en at lovt teksten blir unødig lang eller komplisert å lese.

Nr. 2 er en gjennomføring av direktivet artikkel 1 bokstav b, og definerer begrepet *produkt*. Bestemmelsen innebærer en utvidelse av hvilke gjenstander som kan designbeskyttes. I gjeldende mønsterlov brukes begrepet vare, det vil si handelsvarer, herunder delleransere til slike varer og halvfabrikater som etter sin art er gjenstand for selvstendig produksjon og omsetning, jf. IML side

45 punkt e. Begrepet produkt favner videre enn det begrepet vare gjør etter gjeldende mønsterrett. Et produkt trenger ikke isolert sett å være fremstilt med henblikk på salg, men kan inngå som en del av et annet produkt.

Som noe nytt i forhold til gjeldende mønsterlov er det uttrykkelig nevnt i nr. 2 at grafiske symboler og typografiske skrifttyper er omfattet av designbeskyttelse. Grafiske symboler kan for eksempel være piktogrammer, varselmerker på medisinflasker, menyer og ikoner som fremkommer på en dataskjerm m.v. Typografiske skrifttyper er alminnelige skrifttegn; bokstaver, tall og øvrige tegn som benyttes ved skriftlig form. I motsetning til gjeldende rett, antas det ikke å være et krav om at grafisk design skal være gjengitt på papir eller andre fysiske gjenstander for å kunne beskyttes. Begrepet produkt synes derfor å måtte forstås vidt, og til å omfatte mer enn rent fysiske gjenstander. Grafisk design som bare gjengis i elektronisk form, kan dermed beskyttes etter utkastet. Denne endringen vil kunne få stor praktisk betydning for IT-bransjen og utviklere av datamaskinprogrammer. Bestemmelsen i nr. 2 unntar imidlertid datamaskinprogrammer fra definisjonen av et produkt. Dette følger uttrykkelig av direktivet. Bestemmelsen må forstås slik at det er datamaskinprogrammet som sådan, for eksempel programmet i maskinlesbar form, som omfattes av dette unntaket. Imidlertid følger det av eksemplene ovenfor at i det tilfellet programmet kjøres og det fremkommer motiver på en dataskjerm, så er motivene å anse som design etter bestemmelsen i paragrafen her. Unntaket for datamaskinprogrammer i utkastet her, medfører ikke noen begrensninger i forhold til den beskyttelsen som følger av lov om opphavsrett til åndsverk, jf. lovens § 1 annet ledd nr 12, og lov om patenter, jf. lovens § 1 første ledd og annet ledd nr. 3.

Ikke alle slags produkter kan beskyttes etter utkastet. I likhet med gjeldende mønsterlov, faller produkter som ikke har et bestemt utseende utenfor designretten, eksempelvis kremer, væsker og lignende.

Etter utkastet er det en forutsetning at produktet er industrielt eller håndverksmessig fremstilt. For eksempel kan en ny frukt ikke designbeskyttes. I patentretten faller produkter utviklet ved hjelp av genteknologi og landbruksvarer innenfor begrepet industriell fremstilling. *Industrielt* skal imidlertid forstås snevert her, slik at produkter som eksempelvis fremstilles ved hjelp av genteknologi faller utenfor.

Nr. 3 er en gjennomføring av direktivet artikkel 1 bokstav c. Bestemmelsen definerer sammensatt produkt som et produkt bestående av flere utskift-

bare bestanddeler, slik at produktet kan atskilles og settes sammen igjen. Definisjonen har betydning for vilkåret som utkastet oppstiller i § 4 for design til bestanddeler. Se også § 23 annet ledd om reservedeler.

Til § 3 Nyhet og individuell karakter

Denne bestemmelsen angår designrettens vilkår om at en design skal ha et nytt utseende for å oppnå designrett. Utkastet er en gjennomføring av direktivet artikkel 3 nr. 2, 4 og 5. Se tilsvarende bestemmelser i DDLF § 3 og SMLU 2 §.

Første ledd er en gjennomføring av direktivet artikkel 3 nr. 2. Det følger av bestemmelsen at designrett bare kan oppnås hvis designen er ny og har individuell karakter. Vår gjeldende mønsterlov § 2 første ledd oppstiller som vilkår for registrering at designen skiller seg vesentlig fra det som er kjent fra før. Vilkåret blir omtalt som skilnadskravet eller nyhetskravet, mens det i forhold til designbeskyttelsens omfang etter mønsterloven § 5 ofte er omtalt som skilnadskravet. I direktivet og utkastet er imidlertid ordbruken noe annerledes. Kravet om nyhet er bare ett av de to kumulative vilkårene for å oppnå designrett – nyhet og individuell karakter. Det materielle innholdet i § 3 svarer likevel i det vesentlige til § 2 første ledd i gjeldende mønsterlov, og dette kommer nærmere til uttrykk i bemerkningene til annet og tredje ledd nedenfor. Både når en omtaler vilkåret for å oppnå designrett og designrettens omfang vil det fremdeles være naturlig å bruke betegnelsene skilnadskravet og skilnadsvurderingen, jf. bemerkningene til § 9. Betegnelsen nyhetskravet bør etter utkastet først og fremst brukes i forbindelse med vilkåret etter § 3 annet ledd.

I motsetning til gjeldende mønsterlov er vilkårene i utkastet ikke vilkår for å oppnå en designregistrering, men vilkår for å oppnå designrett. Denne endringen er et resultat av at Patentstyret etter utkastet ikke skal foreta obligatorisk nyhetsgranskning, se bemerkningene til utkastet § 17.

Annet ledd definerer hva som skal til for å anse en design som ny i lovens forstand, og er en gjennomføring av direktivet artikkel 4. Etter første punktum er det fortsatt en betingelse for å oppnå designrett at designen ikke har vært allment tilgjengelig før søknadsdagen eller prioritetsdagen. Med søknadsdagen menes den dagen da søknaden ble inngitt, dvs. innkom, til Patentstyret. Skjæringstidspunktet for om en design skal anses ny er søknadsdagen eller prioritetsdagen, jf. bemerkningene til utkastet §§ 13 og 16. Når det gjelder hva som skal til for at designen anses allment tilgjengelig, vises det til §§ 5 og 6. Vilkåret i bestemmelsen er nytt i

forhold til gjeldende lov, idet en ved nyhetsvurderingen skal ta utgangspunkt i om en identisk design tidligere har vært allment tilgjengelig, og ikke om en lignende design allerede er kjent. Annet punktum fastslår at design anses som identiske bare hvis deres utseender atskiller seg på uvesentlige punkter. Ved bedømmelsen av om design er identiske antar Patentstyret at det skal foretas en relativt streng vurdering.

Tredje ledd er en gjennomføring av direktivet artikkel 5. Bestemmelsen fastslår hva som skal til for at en design skal anses å ha individuell karakter.

I tillegg til kravet om at designen skal være ny, jf. annet ledd, er det et vilkår for å oppnå designrett at designen har individuell karakter, det vil si at designens helhetsinntrykk skiller seg fra tidligere allment tilgjengelig design. Ordlyden i gjeldende mønsterlov § 2 oppstiller, i motsetning til utkastet, et krav om vesentlig forskjell. Imidlertid sier fortalen til direktivet at forskjellen skal være tydelig. Denne presiseringen i fortalen skal legges til grunn ved anvendelsen av bestemmelsen. Innføringen av den nye begrepsbetegnelsen individuell karakter i utkastet innebærer ikke alene noen realitetsendring i forhold til gjeldende rett. Utkastet oppstiller, på samme måte som etter lovens § 2 første ledd, et vilkår om at designen skal ha en viss utseendeavstand fra kjent design for å oppnå enerett. Direktivet gir ingen veiledning med hensyn til den skjønsmessige vurdering som skal foretas eller hvor stor den utseendemessige forskjellen skal være. Her vil avgjørelser i EF-domstolen etter hvert være veiledende ved vurderingen av skilnadskravet. Når utkastet presiserer at det er designens helhetsinntrykk som skal skille seg fra andre design, er dette i samsvar med den skjønsvurdering som foretas når Patentstyret i dag vurderer designens registrerbarhet. Forskjeller i detaljer mellom to design vil således være av mindre betydning for den skilnadsvurderingen som skal foretas. Bestemmelsen er også i samsvar med gjeldende rett på dette punktet.

I *første punktum* fremgår det at individuell karakter skal vurderes sett fra den informerte brukers perspektiv. Gjeldende mønsterlov inneholder ikke en presisering som nevnt. Når vurderingen skal ses ut i fra den informerte bruker, oppstilles det ikke noe krav om at brukeren skal være ekspert eller fagmann på området. Likevel skal brukeren ikke være helt uvitende om et produkt, dets formål og variasjonsmuligheter.

Annet punktum er nytt. Her sies det uttrykkelig at designerens frihet ved utviklingen av designen skal legges til grunn når en vurderer om designen anses å ha individuell karakter. I samsvar med skil-

nadskravet i gjeldende rett reduseres kravet til individuell karakter når designeren har begrensede muligheter til å utvikle ny design, fordi produktet er funksjonelt betinget. Terskelen for å oppnå designrett er således større for fantasiprodukter enn for telefoner, og lavere for bildekk enn for telefoner. For bildekk til eksempelvis privatbiler, er det meget begrensede muligheter når det gjelder utvikling av dekkets helhetsutseende, da dekket nødvendigvis må være rundt og ligge innenfor bestemte dimensjoner. Friheten til utseendemessige endringer gjelder i første rekke sidene av dekket og rillene på kjøreflaten, der sistnevnte også er noe funksjonsbestemt ved at rillene må utformes slik at veigrepet blir best mulig eller iallfall tilfredsstillende ulike internasjonale og nasjonale krav.

Fortalen til direktivet sier at vurderingen skal ta hensyn til arten av det produkt som designen anvendes på eller inngår i, samt hvilken industrigren (bransje) produktet tilhører. Det følger av mønsterloven § 5 annet ledd at designbeskyttelsen bare gjelder for varer av samme eller lignende slag, mens nyhetsskadeligheten etter § 2 i prinsippet er upåvirket av angivelsen av varer. IML gjør imidlertid unntak for de spesielle tilfellene hvor det må anses å foreligge en vesentlig innsats i overføringen av designen fra en varegruppe eller bransje til en annen. Med gjennomføringen av direktivet artikkel 5 i utkastet er produktets art og bransjen det tilhører relevante momenter også ved vurderingen av om designen oppnår designrett i sin alminnelighet. For eksempel kan vi ta utgangspunkt i det tilfellet at en tallerken som søkes beskyttet ikke kan oppnå designrett, fordi den har samme helhetsinntrykk som en tidligere kjent tallerken. Hvis søknaden gjaldt utseendet av en sendeplate, ville designen lettere kunne tenkes beskyttet fordi produktenes art er svært forskjellige og de tilhører ulike bransjer. Motsatt kan resultatet for en lekebil være hvis den har mange likhetstrekk med et allment tilgjengelig kjøretøy, fordi her er nærheten mellom produktets art noe større. Er designene imidlertid tilnærmet identiske, følger det uansett av annet ledd at sendeplaten og leke bilen ikke skal anses som ny. Ved vurderingen av individuell karakter er industrigrenen og produktets art dermed alltid, og ikke bare unntaksvis, relevante momenter. Momentene vil i første rekke kunne tillegges vekt av betydning når det er noe tvil om designene har samme helhetsinntrykk, eller ikke. Se for øvrig bemerkningene til utkastet § 9 annet ledd og § 13 annet ledd.

Bestemmelsen i mønsterloven § 2 annet ledd annet punktum om kollisjon med eldre rett foreslås endret. Bakgrunnen for utkastet er i første rekke gjennomføringen av direktivet artikkel 11 nr. 1 bok-

stav d. Se nærmere om dette under bemerkningene til utkastet § 7 nr. 2.

Til § 4 Sammensatte produkter

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 3 nr. 3 og 4. Se også tilsvarende bestemmelser i DDLF § 4 og SMLU 2 a §. Den inneholder en særregel for bestanddeler til sammensatte produkter, som oppstiller strengere vilkår for beskyttelse enn det som følger av utkastet § 3. *Bestanddel* brukes her som en synonym betegnelse med komponent. Med et sammensatt produkt forstås et produkt som består av flere bestanddeler og som kan skiftes ut, slik at produktet kan atskilles og settes sammen igjen, for eksempel en bil. I direktivet artikkel 3 nr. 3 brukes uttrykket *et mønster som benyttes for eller inngår i et produkt som er en bestanddel i et sammensatt produkt*. I utkastet er dette uttrykt ved *designen til en bestanddel i et sammensatt produkt*. Utkastets ordlyd innebærer ingen realitetsendring i forhold til direktivteksten, men et ønske om å gjøre bestemmelsen språklig lettere å forstå.

I forhold til gjeldende rett medfører bestemmelsen en innskrenkning i adgangen til å designbeskytte slike bestanddeler (herunder reservedeler, jf. utkastet § 23 annet ledd), da det etter utkastet *første ledd nr. 1* er et vilkår at den inkorporerte bestanddelen skal være synlig under normal bruk, se også bemerkningene til annet ledd nedenfor. Bestemmelsen vil blant annet ha betydning innenfor bil-, skips- og flyindustrien, idet retten til å oppnå designbeskyttelse vil bli begrenset på grunn av kravet til synlighet. Bestemmelsen medfører at en gir-kasse typisk ikke vil kunne designbeskyttes. Hvorvidt en lydpotte kan beskyttes vil være avhengig av en konkret vurdering av i hvilken grad lyd-potten er synlig under bilens normale bruk. Dersom begrepet synlighet strekkes for langt, vil det medføre at en rekke produkter ikke vil kunne designbeskyttes. Patentstyret kan imidlertid ikke se at en slik forståelse vil være i samsvar med formålet til direktivet. Kravet om synlighet bør antakelig ikke forstås slik at bestanddelen skal være synlig til enhver tid i forbindelse med den normale bruken av det sammensatte produktet. Av *første ledd nr. 2* fremgår det forutsetningsvis at ikke hele bestanddelen må være synlig under normal bruk.

Første ledd nr. 2 fastsetter at designbeskyttelse bare kan oppnås hvis den synlige delen av bestanddelen oppfyller de alminnelige vilkårene om nyhet og individuell karakter etter utkastet § 3. Kravet skal være oppfylt når bestanddelen er innføydd i det sammensatte produktet, dvs. når bestanddelen er korrekt plassert eller i bruksstilling. Begge vilkåre-

ne i *første ledd nr. 1* og *2* skal være oppfylt for at det skal foreligge rett til designbeskyttelse.

Annet ledd presiserer hva som menes med normal bruk av et sammensatt produkt. Ved vurderingen av hvem som er sluttbrukeren, skal en se på hvem som er erverver i siste ledd av det sammensatte produktet. For en personbil vil dette typisk være forbrukeren. Hvis (deler av) en bestanddel, for eksempel en lydpotte, er synlig ved forbrukerens normale bruk av en bil, vil kravet i *første ledd nr. 1* være tilfredsstillt. At en bestanddel er synlig i forbindelse med andre aktørers normale bruk av en personbil, eksempelvis bilprodusenter, distributører og bilforretninger, er ikke relevant. Det har ikke betydning om lyd-potten er synlig for forbrukeren eller andre i forbindelse med vedlikehold, reparasjon eller service av bilen. Det er først når bilen er reparert igjen og lyd-potten er på plass, at synligheten til lyd-potten har betydning etter bestemmelsen her. Uten denne begrensningen ville bestemmelsen om synlighet i *første ledd nr. 1* fått liten eller ingen praktisk betydning.

Når det gjelder sammensatte produkter som inngår i sammenkoblinger, vises det til § 8 om design som er bestemt av teknisk funksjon.

Til § 5 Allment tilgjengelig

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 6. Den fastsetter hva som menes med begrepet allment tilgjengelig i utkastet § 3 om nyhet og individuell karakter, jf. Direktivet artikkel 4 og 5. Se tilsvarende bestemmelser i det danske forslaget og svenske utkastet (DDLF § 5 og SMLU 3 §).

Første ledd angir forskjellige måter som en design kan gjøres allment tilgjengelig på, og dens innhold samsvarer med gjeldende mønsterlov § 2 annet ledd første punktum. En design er gjort allment tilgjengelig hvis Patentstyret har trykt avbildninger av designen i Norsk Mønster Tidende som et ledd i den foreskrevne måten å gjøre omverdenen kjent med registreringen av designen. Bestemmelsen omfatter også offentliggjøring av designen på andre måter, for eksempel via internett, i forbindelse med tredjeparts innsyn i en søknad, eller ved offentliggjøring av andre myndigheter. En design kan også anses å ha blitt offentliggjort ved kunngjøring i Norsk Varemerketidende av en registrering vedrørende vareutstyr. Det samme gjelder design som er vist ved offentliggjøringen av et patent. Bestemmelsen angir videre at designen anses allment tilgjengelig, hvis designeren eller andre utstiller designen, benytter den kommersielt eller på annen måte gjør designen kjent, for eksempel ved å vise designen i et fagtidsskrift, en avis osv. I prinsippet er det

uten betydning på hvilken måte designen er blitt kjent, med unntak av tilfellene som nevnt i annet ledd nr. 2 og utkastet § 6. Om offentliggjøring av en design på en offisiell eller offisielt anerkjent utstilling, jf. gjeldende mønsterlov § 3 nr. 2, se bemerkningene til utkastet § 16 annet ledd. Med *blitt kjent på annen måte* omfattes, i likhet med gjeldende rett, de tilfeller hvor designen ikke har vært kunnigjort eller vist til noen, men der allmennheten likevel har hatt tilgang til designen. En design som fremgår av en allment tilgjengelig søknad må således anses som kjent. Det samme gjelder hvor en design kan ses i et fabrikklokale, hvis allmennheten har tilgang ved at området ikke er låst for uvedkommende, kunder osv., se likevel bemerkningene til annet ledd nr. 1 nedenfor.

Etter gjeldende mønsterlov gjelder det et globalt og absolutt nyhetskrav. *Annet ledd nr. 1* i utkastet innebærer en vesentlig modifikasjon i forhold til nyhetskravet etter gjeldende rett. En design anses likevel ikke allment tilgjengelig, hvis fagkretsene innenfor den relevante bransjen innen EØS ikke med rimelighet kunne fått kjennskap til designen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet. Er en møbeldesign for eksempel blitt allment tilgjengelig i Kina, er det ikke sikkert at dette er til hinder for å oppnå designrett i Norge. Først må det vurderes om fagkretsen innenfor den aktuelle sektor i EØS kunne fått kjennskap til designen. Hvis designen har vært vist på en messe i Kina, hvor europeisk bransje har deltatt eller kunne ha deltatt, vil designen være nyhetsskadelig for en norsk designsøknad. Er møbeldesignen imidlertid vist i et kinesisk tidsskrift om medisin, er det nærliggende å anta at offentliggjøringen av designen ikke vil være nyhetsskadelig for en norsk søknad som gjelder en liknende design. Bestemmelsen kan åpne for en rekke komplekse problemstillinger vedrørende retten til å oppnå designbeskyttelse. Etter hvert vil det være opp til EF-domstolen å fastlegge når fagkretsene innenfor EØS med rimelighet kunne fått kjennskap til en design.

Bestemmelsen i *annet ledd nr. 2* gir designeren eller den som retten til designen er gått over til, mulighet til å vise sin design for andre, for eksempel i forbindelse med kommersialiseringen av designen, uten å risikere at forevisningen medfører at designen anses som kjent. Partene må ikke uttrykkelig ha avtalt at designen skal behandles fortrolig. Hvis den andre parten har forstått at designeren forutsetter at informasjon om designen holdes hemmelig idet den gis, er visningen ikke nyhetsskadelig. Hvis det er kutyme innenfor en bestemt bransje for at nytviklet design blir vist under forutsetning om fortrolighet, er antakelig også dette til-

strekkelig til at designen ikke anses gjort allment tilgjengelig.

Til § 6 Design gjort tilgjengelig av designeren m.v. eller ved misbruk

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 6 nr. 2 og 3, og gjør unntak fra utkastet § 5 om at designen ikke skal ha vært allment tilgjengelig før inngivelsesdagen eller prioritetsdagen. Se også DDLF § 6 og SMLU 3 a §.

Nr. 1 innrømmer designeren eller den som designerens rett er gått over til en viss frist (eng. grace period, heretter kalt respittperiode) til å prøve ut designen i markedet, før det må innleveres en designsøknad for å oppnå designrett. Bestemmelsen om respittperiode er ny i norsk designrett, og kan ha stor praktisk betydning for innehaveren av en design. Den innebærer at designeren kan gjøre designen allment tilgjengelig uten nyhetsskadelig virkning, forutsatt at designen søkes registrert innen 12 måneder etter dette (respittfrist). Samme rett gjelder for den som retten til designen er gått over til, se bemerkningene til utkastet § 1. Bestemmelsen gjør det mulig for innehaveren av designen å teste den ut på markedet eller på annen måte gjøre designen kjent. Innehaveren kan dermed finne ut om og hvor designen har kommersiell verdi, og innen 12 måneder fortsatt ha mulighet til å registrere designen. Hvis designen derimot ikke har vært særlig etterspurt, eller den viser seg å ha en svært kort levetid på markedet, kan innehaveren la være å bruke tid og penger på designsøknader, eventuelt begrense det geografiske området for inngivelse av søknader. I tillegg har respittperioden den fordel at private, eller små og mellomstore bedrifter, som ikke har nødvendig kjennskap til designretten og betydningen av å holde designen hemmelig, gis mulighet til å oppnå designbeskyttelse, selv om de først etter at designen er allment tilgjengelig blir oppmerksomme på at den burde vært registrert.

Respittperioden gjelder også for det tilfellet at andre enn innehaveren foretar den handling som gjør designen allment tilgjengelig, for eksempel hvor innehaveren gir opplysninger til et tidsskrift eller en annen aktør i media, som deretter gjør designen kjent.

Perioden på 12 måneder er ansett å være et rimelig tidsrom til å imøtekomme innehaverens behov for en prøveperiode, samtidig som det overfor allmennheten og bransjen ikke vil være rimelig at denne perioden strekker seg for langt.

Nr. 2 er en gjennomføring av direktivet artikkel 6 nr. 3, og er i samsvar med det prinsipp som følger av gjeldende mønsterlov § 3 nr. 1. Som følge av di-

rektivt er fristen forlenget til 12 måneder. Bestemmelsen i direktivet inneholder ikke et krav om *åpenbart* misbruk, slik som i gjeldende lov. Det er likevel tvilsomt om utelatelsten av dette kravet får noen vesentlig praktisk betydning ved anvendelsen av bestemmelsen. I ordet *misbruk* ligger det at innehaveren ikke må være medskyldig i at designen er gjort allment tilgjengelig. Industrispionasje kan være et eksempel på misbruk. Det samme gjelder en tidligere medarbeiders utnyttelse av en design i en ny virksomhet eller offentliggjørelsen av fortrolige opplysninger som nevnt i utkastet § 5 annet ledd nr. 2.

Til § 7 Offentlig orden, sedelighet og andre rettigheter m.v.

Bestemmelsen tar utgangspunkt i direktivet artikkel 8 og 11. Gjennomføringen av disse artiklene i norsk lov skal ses i sammenheng med utkastet §§ 17, 25 og 27. Artikkel 11 nr. 2 inneholder bestemmelser som det er valgfritt for landene innenfor EØS å gjennomføre. Disse bestemmelsene omhandler vilkår som allerede finnes i mønsterloven, og som foreslås opprettholdt i utkastet. Se også DDLF § 7 og SMLU 4 §.

Paragrafen inneholder en opprømsing av forhold som utelukker designrett. Bestemmelsen inneholder ikke en uttrykkelig henvisning til utkastet § 2 nr. 1, som definerer en design, se direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav a. Patentstyret anser dette som unødvendig, idet anvendelsen av § 7 forutsetter at det er tale om en design i lovens forstand. Tilsvarende inneholder bestemmelsen her ingen uttrykkelig henvisning til §§ 3 til 6 og § 8, se direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav b. Direktivet er likevel gjennomført på dette punktet ved at bestemmelsene i §§ 25 og 27 om administrativ overprøving og dom henviser til nevnte bestemmelser. Patentstyret finner det derfor unødvendig å gjenta innholdet i direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav a i bestemmelsen her.

Hvilke betingelser som skal være oppfylt for at en design skal kunne registreres, er fastsatt i § 17 første ledd.

Nr. 1 er en gjennomføring av direktivet artikkel 8, og erstatter mønsterloven § 4 nr. 1. Bestemmelsen er formulert i samsvar med direktivteksten. Med dette er det ikke tilsiktet noen realitetsendring. Direktivet harmoniserer ikke begrepene offentlig orden og sedelighet. Begrepene skal fortsatt anvendes i overensstemmelse med de moralkodekser m.v. som gjelder i det enkelte land innenfor EØS. Registrering av en design som strider mot offentlig orden eller sedelighet, vil bli avslått *ex officio* av Patentstyret, jf. utkastet § 17 første ledd.

Nr. 2 er en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav d, og tar sikte på å hindre dobbeltbeskyttelse av design. Bestemmelsen gjelder, i likhet med direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav d, bare overfor tidligere søknader og registreringer om design. Bestemmelsen fastslår at en ikke allment tilgjengelig designsøknad her i riket er til hinder for designrett til en søknad med dårligere prioritet, hvis den første søknaden blir allment tilgjengelig på et senere tidspunkt, jf. *bokstav a*. Bestemmelsen er på dette punkt i samsvar med gjeldende rett. Ordlyden i utkastet er endret i forhold til bestemmelsen i mønsterloven av hensyn til ordlyden i direktivet. Med kollisjon menes at den søkte designen ikke oppfyller vilkårene om nyhet og individuell karakter i utkastet § 3 i forhold til den tidligere designen. Nytt er det at også internasjonale designregistreringer som utpeker Norge, skal likestilles med nasjonale designsøknader, jf. *bokstav b*. Dette er en naturlig konsekvens av en eventuell tiltredelse til Genèvekontraktaten. Internasjonal designsøknad med krav om virkning her i riket, vil si en søknad om internasjonal designregistrering som er innkommet til Det internasjonale byrået, og hvor søkeren i søknadsskjemaet har krysset av for at vedkommende ønsker beskyttelse i Norge. Det internasjonale byrået skal om mulig registrere den internasjonale søknaden raskt, og den får dermed status som internasjonal designregistrering med krav om virkning i Norge. Bestemmelsen er formulert med sikte på å dekke kollisjon med begge disse stadiene i en internasjonal sak. Den internasjonale registreringen blir som hovedregel allment tilgjengelig ved den kunngjøring som WIPO foretar senere. Om internasjonale registreringer, se de generelle bemerkningene under punkt 2.3.2 og bemerkningene til bestemmelsene i utkastet kapittel 10. Det er en forutsetning for at den tidligere internasjonale registreringen skal være til hinder for designbeskyttelse, at den senere blir allment tilgjengelig. Hvis den første nasjonale søknaden eller internasjonale registreringen trekkes tilbake, henlegges eller nektes registrert før den blir allment tilgjengelig, er designen ikke til hinder for at søkeren eller andre senere kan oppnå designrett.

Direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav d fastslår også at tidligere søknader og registreringer vedrørende EF-design skal likestilles med nasjonale søknader. Om forordningen, se de generelle bemerkningene foran under punkt 2.2.2. Ved eventuell gjennomføring av et registreringssystem for EF-design, vil slike designsøknader- og registreringer imidlertid ikke ha automatisk rettsvirkning i Norge, fordi Norge ikke er medlem av EU. Formålet med bestemmelsen er å hindre dobbeltbeskyttelse innen-

for hvert land. Ikke allment tilgjengelige søknader og registreringer som inngis eller har virkning i andre land, skal ikke være til hinder for designrett her. På denne bakgrunn inneholder utkastet ingen henvisning til søknader og registreringer om EF-design, slik eksempelvis DDLF § 7 gjør.

Videre fastslår direktivteksten at tidligere ikke allment tilgjengelige nasjonale registreringer og internasjonale designregistreringer som *har fått* virkning her i riket, og som senere blir allment tilgjengelige, skal være til hinder for at designrett kan oppnås for design som er søkt på et tidspunkt da registreringene var hemmelige. Den situasjonen som direktivet her behandler, vil ikke kunne oppstå etter utkastet, da utkastet § 21, jf. § 18, bestemmer at designsøknader bare skal kunne unntas allmenn offentlighet inntil registrering. Etter registrering er designen allment tilgjengelig. For en design som innkommer til Patentstyret etter at en tidligere design er registrert eller har fått virkning her i riket, kommer derfor den alminnelige bestemmelsen i § 3, jf. § 5, til anvendelse. Innholdet i direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav d, samt formålet med bestemmelsen, er således gjennomført selv om utkastet ikke nevner eldre designregistreringer.

Det foreslås ikke bestemmelser som regulerer kollisjon med eldre varemerke- og patentrettigheter, jf. mønsterloven § 2 annet ledd annet punktum og IML punkt 2 på side 55 flg. Etter varemerkeloven § 17 a er varemerkesøknader i dag allment tilgjengelige fra første virkedag etter at søknaden innkomm til Patentstyret. Forslaget om å fjerne bestemmelsen om kollisjon med eldre varemerkesøknader som ikke er allment tilgjengelige, får derfor ingen praktisk betydning.

I forhold til tidligere søknader om patent vil det skje en reell endring. En design kan med utkastet oppnå beskyttelse selv om den blir søkt registrert etter at det er inngitt en ikke allment tilgjengelig patentsøknad som viser designen (eller en design som ikke gir et annet helhetsinntrykk, jf. utkastet § 3) og patentsøknaden senere blir allment tilgjengelig. En slik bestemmelse vil være i samsvar med DML § 2 annet ledd, som er opprettholdt i det danske forslaget, jf. DDLF §§ 3 og 7. Som mindretallet har påpekt i IML (punkt 2 på side 58), er det svært sjelden at en ikke allment tilgjengelig patentsøknad har vært nyhetshindrende for en mønstersøknad senere inngitt av en annen enn patentsøkeren. En forventer at dette vil skje meget sjelden, og da bare innenfor design som også skal tjene en funksjon. Skulle det likevel skje, vil begge søkerne ved eventuell registrering av designen og meddelelse av patent oppnå sin forbudsrett ved siden av hverandre. Designhaverens rett vil være begrenset i den grad

designen gjelder et produkt som utnytter den patenterte løsningen. Omvendt vil patenthaveren bare kunne utnytte patentet på en slik måte at det ikke gjør inngrep i den beskyttede designen. Patentloven har ingen bestemmelser om designhaveres elderett hvor det foreligger en ikke allment tilgjengelig designsøknad når søknad om patent innkommer til Patentstyret, og utkastet innebærer at patentretten og designretten blir likeverdige på dette punkt.

Nr. 3 er en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 2, og er med redaksjonelle endringer i samsvar med mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav a til c. *Bokstav a* bygger på direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav a, og erstatter gjeldende § 4 nr. 2 bokstav b. Den bruk av annens varemerke, firma og andre forretningskjennetegn som rammes etter denne bestemmelsen, fremgår nærmere av VMU § 4 og firmaloven § 3–2. Bestemmelsen omfatter antakelig ikke en annen persons navn, portrett eller avbildning av annen persons faste eiendom, slik gjeldende mønsterlov gjør. Hvor vidt begrepet *kjennetegn* i direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav a skal forstås, må til sist avgjøres av EF-domstolen.

Nr. 3 bokstav b er gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav b, og erstatter mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav c. Ordet *verk* (direktivet eng. *work*) skal forstås vidt, idet bestemmelsen rammer design som gjør bruk av arbeider som er beskyttet etter åndsverkloven. Patentstyret antar at gjennomføringen av direktivet ikke medfører noen endring i forhold til gjeldende rett.

Nr. 4 er en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav c, og er endret i forhold til gjeldende mønsterlov § 4 nr. 2 bokstav a. Bestemmelsen henviser nå til straffeloven § 328, og er således ment å samsvare med bestemmelsen i Pariskonvensjonen artikkel 6ter. Dette er i overensstemmelse med den løsning som er valgt i VMU § 14.

I motsetning til etter gjeldende mønsterlov, vil Patentstyret ikke ex officio undersøke om det foreligger kolliderende rettigheter før registrering finner sted, jf. utkastet § 17 første ledd.

Direktivet inneholder ingen bestemmelse som tilsvare mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav d, som dermed utgår av designretten. Dette medfører at en søkt design som inneholder noe som ligner på designen i en tidligere registrering, kan oppnå designbeskyttelse uten at det er påkrevet med samtykke fra innehaveren av den tidligere registreringen. En flaske med kork vil som regel kunne oppnå designrett selv om korken i designen ligner på en tidligere registrert kork. Forutsetningen er at helhetsinntrykket til søkte designen (flasken med kork) skiller seg fra helhetsinntrykket til den registrerte designen (korken). Hvis flasken med kork inneholder

en registrert flaske uten kork, kan det lettere tenkes at de har samme helhetsinntrykk, og vilkåret i utkastet § 3 er dermed ikke oppfylt. Oppnår flasken med kork i eksemplet ovenfor designrett, vil den i samsvar med gjeldende rett være avhengig av samtykke fra den første designhaveren for å kunne utnyttes. Dette er i samsvar med det som følger av utkastet, se bemerkningene til § 9, og designhaverens rettsstilling på dette punkt endres dermed ikke. Bestemmelsen styrker designerens mulighet til å oppnå beskyttelse for en design som henter inspirasjon fra tidligere registrert design, og samsvarer med de tilfeller hvor søkere henter inspirasjon fra kjent design som ikke er registrert. Bestemmelsen bidrar også til at designerens rettsstilling blir mer lik den for opphavsmenn i forhold til tidligere åndsverk og oppfinnere i forhold til tidligere oppfinnelser. Videre fremstår denne endringen som naturlig når designbeskyttelse etter utkastet nå også innrømmes for utseendet til *en del* av et produkt. Hvis en telefonkiosk inneholder en telefon der tastaturet til telefonen er registrert for en annen, vil denne registreringen ikke være et hinder for at telefonkiosken kan oppnå designrett. Salget og markedsføringen av telefonkiosken vil imidlertid som nevnt forutsette et samtykke fra designhaveren til tastaturet.

Til § 8 Design som er bestemt av teknisk funksjon m.v.

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 7. Se også § 8 i det danske forslaget og 4 a § i det svenske utkastet.

Første ledd fastslår at det ikke kan oppnås designrett til de deler av et produkts utseende som alene er bestemt av den tekniske funksjonen som produktet skal tjene. Dette er i overensstemmelse med gjeldende rett. Beskyttelse av løsninger som utelukkende er av tekniske karakter, kan og bør søkes beskyttet gjennom patentlovgivingen. Et ornament som utelukkende skal tjene en teknisk funksjon vil, i likhet med gjeldende rett, ikke oppnå designrett. Hvis ornamenteringen har til formål å pryde et produkt, i tillegg til at det tjener en funksjon, kan den oppnå beskyttelse. Å fastslå hva som utelukkende er funksjonelt betinget kan imidlertid være vanskelig i praksis.

Annet ledd er en presisering av tilfellet som omhandlet i første ledd, og vedrører kompatibilitet mellom flere produkter. Etter bestemmelsen kan den eller de deler av et produkts utseende som må utformes på en nøyaktig måte for at produktet skal kunne sammenkobles med et annet, ikke oppnå designrett, hvis dette er en forutsetning for at det sammensatte produktet skal oppfylle sin funksjon.

Formålet med bestemmelsen er å forhindre at produsenter binder til seg kunder ved å monopolisere salget av produkter som skal kobles sammen med andre produkter. Bestemmelsen kan for eksempel få betydning på reservedelsmarkedet, særlig i de tilfellene hvor sammenkoblingsområdet utgjør det meste av reservedelens utseende.

Tredje ledd gjør et unntak fra annet ledd. Bestemmelsen fastslår at eksempelvis byggeklosser som kan brukes i mange kombinasjoner, likevel skal kunne oppnå designrett, for eksempel LEGO og lignende.

Direktivteksten i artikkel 7 ville blitt meget tung hvis den skulle oversettes direkte til norsk. Det har vært vanskelig å finne en god og lettelleselig formulering, som ikke avviker en del fra ordlyden i direktivbestemmelsen. Paragrafen her skal likevel forstås som en fullstendig gjennomføring av innholdet i Direktivet artikkel 7.

Til § 9 Designrettens innhold og omfang

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 9 og 12 nr. 1, og presiserer innholdet i og omfanget av designretten. Se DDLF § 9 og SMLU 5 §.

Første ledd er en gjennomføring av direktivet artikkel 12 nr. 1. Bestemmelsen innebærer at designretten gir innehaveren rett til å forby andre å utnytte designen uten dennes samtykke, og er på dette punkt i overensstemmelse med gjeldende mønsterlov § 5 første ledd. Bestemmelsen i *første ledd første punktum* er formulert som en forbudsrett, og er i samsvar med den tradisjonelle måten å angi enerettens innhold på innenfor immaterialretten. Av dette følger det at designhaveren selv kan utnytte designen, jf. Direktivet artikkel 12 nr. 1, men bestemmelsen gir ikke designhaveren et ubetinget krav på å utnytte produktet som designen inngår i eller anvendes på. Annen lovgivning kan begrense retten til å utnytte designen. Eksempelvis vil en design til et båtskrog som ikke tilfredsstillt offentlige krav til flyteeve, utforming eller tilsvarende, ikke kunne produseres og selges fritt av designhaveren.

Innholdet i designretten er nærmere presisert ved at *første ledd annet punktum* nevner en del eksempler på typer utnyttelse, nemlig tilvirkning, tilbud, import, eksport, omsetning og bruk av produkt som designen inngår i eller anvendes på, samt lagring av produkt med formål som nevnt. Oppregningen er ikke uttømmende, i motsetning til mønsterloven § 5 første ledd. Utkastet medfører derfor en utvidelse av innholdet til designretten sammenlignet med gjeldende rett. Designretten omfatter enhver utnyttelse av designen, med de unntak som

utkastet uttrykkelig fastsetter i §§ 10, 11 og 12, jf. bemerkningene nedenfor. Her skal nevnes tre konsekvenser av at designrettens innhold utvides.

Utkastet innebærer et forbud mot *anvendelse* av designen. Komitéen har uttalt seg om denne problemstillingen (IML side 61 flg.), der en uttømmende oppregning ble anbefalt, slik at anvendelse faller utenfor eneretten etter gjeldende mønsterlov. Forbudet mot anvendelse av designen uten samtykke fra designhaveren medfører at den som har overtatt en design i god tro, ikke kan gjøre bruk av den som nevnt i første ledd, såfremt overdrageren begikk designinngrep ved å overdra designen. Vi kan tenke oss at en produsent gjør designinngrep ved å etterligne en beskyttet design ved utformingen av en datamaskin. Deretter selger produsenten en rekke datamaskiner til et reklamebyrå som bruker disse i sin virksomhet. Selv om reklamebyrået var i god tro, må det ha samtykke fra designhaveren for å kunne fortsette utnyttelsen av datamaskinene i sin virksomhet, se også utkastet kapittel 7 om straff, erstatning m.v. Dersom datamaskinen blir solgt til en forbruker, vil dennes bruk av datamaskinen ikke medføre designinngrep ved utnyttelse som nevnt i § 10 nr. 1. Hvis personen driver et enmannsforetak, vil anvendelse av datamaskinen imidlertid omfattes av § 9 første ledd for bruk som ikke er rent privat.

Videre utgår bestemmelsen i mønsterloven § 6 om *forbenyttelsesrett*. Se likevel bemerkningene til utkastet § 60 annet ledd om forbenyttelsesrett som foreligger før bestemmelsene i utkastet trer i kraft, jf. Direktivet artikkel 12 nr. 2, og utkastet §§ 31 og 38. Patentstyret antar at utvidelsen ikke vil få noen særlig praktisk betydning.

Bestemmelsene i gjeldende mønsterlov kapittel 4 om tvangslisens utgår. Direktivet inneholder ingen bestemmelser om tvangslisens. Tvangslisensbestemmelsene i gjeldende lov medfører en begrensning i designhaverens enerett, som ikke synes forenlig med direktivets utgangspunkt om at designretten omfatter enhver utnyttelse som ikke er uttrykkelig unntatt i direktivet. Bestemmelsene om tvangslisens i gjeldende lov har dessuten vist seg å ha liten eller ingen praktisk betydning. Patentstyret kjenner ikke til noe tilfelle der tvangslisens har vært gitt innenfor designretten.

Bestemmelsen i *annet ledd* gjelder omfanget av den beskyttelsen som oppnås ved designregistrering. *Første punktum* er en gjennomføring av direktivet artikkel 9 nr. 1. Designretten omfatter all design som gir den informerte bruker samme helhetsinntrykk. I gjeldende mønsterlov inngår bestemmelsen om beskyttelsesomfanget i § 5 første ledd, der det fremgår at andre enn innehaveren av designretten ikke må utnytte varer med et utseen-

de som ikke skiller seg vesentlig fra mønstret eller som har opptatt i seg noe som ikke skiller seg vesentlig fra dette (skilnadskravet). Ordbruken i utkastet er annerledes, og sier at designretten i første ledd skal omfatte design som ikke gir et annet helhetsinntrykk. Skilnadskravet i utkastet anses likevel å være i overensstemmelse med gjeldende rett. Ved vurderingen av om det foreligger inngrep i en designrett, skal det legges til grunn et sammenlignende helhetssyn. Rettsanvenderen skal således foreta en helhetsvurdering, der en som hovedregel ser på likheter og forskjeller i designenes helhetsutseende, og ikke på forskjeller i detaljer. Også etter utkastet har likheter og forskjeller mellom design prinsipielt sett like stor vekt ved skilnadsvurderingen. Som nevnt under § 3 tredje ledd i utkastet, vil avgjørelser i EF-domstolen etter hvert være veiledende ved vurderingen av skilnadskravet.

Mønsterretten etter gjeldende mønsterlov omfatter også produkter hvis utseende har opptatt i seg noe som ikke har et annet helhetsinntrykk enn den registrerte designen. Som eksempel kan en tenke seg det tilfellet at en produsent har utviklet en datamaskin der frontdekselet til maskinen har samme helhetsinntrykk som et designbeskyttet frontdeksel laget av en annen produsent. Produsenten vil i dette tilfellet være avhengig av et samtykke fra designhaveren for å kunne selge datamaskinen, selv om datamaskinens helhetsutseende har et annet helhetsinntrykk enn det registrerte frontdekselet som sådan. Utkastet inneholder ikke en bestemmelse som tilsvarer mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav d. Her henvises det til bemerkningene i utkastet § 7 (siste avsnitt). Etter utkastet kan produsenten dermed oppnå designbeskyttelse for datamaskinen i ovennevnte tilfelle uten at det er nødvendig med samtykke fra den første designhaveren. Imidlertid vil den siste designhaveren som nevnt ovenfor være avhengig av samtykke fra den første designhaveren for å kunne utnytte sin design (avhengighetsdesign) i samsvar med den rett som følger av § 9.

I utkastet fremgår det at skilnadskravet skal vurderes sett fra den informerte brukers oppfatning. Mønsterloven inneholder ikke en presisering som nevnt. Når det gjelder begrepet den informerte bruker vises det til bemerkningene i utkastet § 3 tredje ledd.

Mønsterloven fastslår i § 5 annet ledd at designretten bare gjelder for samme eller liknende varer (produktlikhet), jf. IML side 62 flg. Etter gjeldende rett er det med andre ord en forutsetning for at inngrep i det hele tatt skal kunne fastslås, at det foreligger produktlikhet. Bare hvis varene er av samme slag, foreligger det inngrep hvis designene er for like. Utkastet inneholder ikke en slik begrensning i

designrettens omfang. Som nevnt under utkastet § 3 tredje ledd sier fortalen til direktivet at en ved vurderingen av individuell karakter i artikkel 5 skal ta hensyn til arten av det produkt som mønstret anvendes på eller inngår i, samt hvilken industrigren (bransje) produktet tilhører. Fortalen sier ikke uttrykkelig at momentene også er relevante ved vurderingen av designinngrep etter artikkel 9 nr. 1. Av hensyn til rettslig konsekvens anser Patentstyret at de samme momentene er ment å være relevante ved skilnadsvurderingen etter denne bestemmelsen. I motsatt fall ville vilkårene for å oppnå beskyttelse være mindre enn designrettens omfang, og medføre at design som har rett til beskyttelse likevel kunne tenkes å gjøre inngrep i en tidligere registrert design (som ikke ble ansett som hinder for registrering). Likevel er det den forskjell mellom utkastet og gjeldende rett at produktets art og bransje ikke er et selvstendig vilkår, men relevante momenter i selve forskjellsvurderingen, altså på lik linje med de øvrige momentene i inngrepsvurderingen, herunder graden av frihet som designeren har hatt ved utviklingen av designen. Jo mindre produktligheten og bransjelikheten er, desto større utseendemessige likheter mellom designene må til for at inngrep foreligger. Siden direktivet ikke oppstiller produktlighet som en forutsetning for at designinngrep skal kunne foreligge, kan det tenkes tilfeller hvor tredjepart gjør inngrep i en designrett selv om denne ikke gjelder et liknende produkt. Se for øvrig bemerkningene til utkastet § 3 tredje ledd og § 13 annet ledd.

Bestemmelsen i *annet punktum* er ny. Bestemmelsen sier uttrykkelig at designerens frihet ved utviklingen av mønstret skal legges til grunn når en vurderer omfanget av beskyttelsen, og er en gjennomføring av direktivet artikkel 9 nr. 2. Her viser vi til bemerkningene under § 3 tredje ledd i utkastet.

Til § 10 Unntak fra designretten

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 13 nr. 1, og angir begrensninger i designretten etter utkastet § 9 første ledd. Tilsvarende bestemmelser finner vi også i DDLF § 10 og SMLU 7 §.

Nr. 1 fastslår at designretten ikke er til hinder for at andre kan utnytte designen til privat formål. Bestemmelsen er i overensstemmelse med mønsterloven § 5, hvor det samme motsetningsvis følger av at mønsterretten bare gjelder enerett til å utnytte designen i *næringsøyemed*. Unntaket for privat utnyttelse er i samsvar med immaterialretten for øvrig. Det kan fremstilles et eksemplar av en design

som angår et cd-stativ, hvis formålet er å bruke stativet i privat øyemed, eksempelvis til å arkivere egen cd-samling.

Nr. 2 fastsetter at designretten ikke hindrer at designen brukes til eksperimentelle formål. En tilsvarende bestemmelse finner vi i patentloven § 3 tredje ledd nr. 3. Mønsterloven har ingen slik bestemmelse. Formålet med bestemmelsen er å gi adgang til forskning på designens anvendelighet og videre utviklingsmuligheter. Herunder gis det adgang til såkalt *reverse engineering*, som innebærer at det er mulighet til å analysere designen med tanke på produktutvikling. Patentstyret antar at unntaket neppe vil få samme betydning som innenfor patentretten. Bestemmelsen gjør det imidlertid klart at designretten ikke utelukker eksperimentelle forsøk på designen.

Nr. 3 er ny i designretten, og fastslår at designretten ikke hindrer at designen gjengis ved sitering eller brukes i undervisning, hvis dette gjøres i samsvar med god forretningsskikk. Eksempelvis vil det være i samsvar med bestemmelsen å vise til en design i et fagtidsskrift, såfremt kilden angis, dvs. at designhaverens navn opplyses. Vi finner en tilsvarende bestemmelse i åndsverkloven § 22.

Til § 11 Utstyr på skip og luftfartøy

Denne bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 13 nr. 2, og angir begrensninger i den designrett som følger av § 9 første ledd. Bestemmelsen omfatter utstyr på skip og luftfartøy fra et annet land, såfremt det midlertidig oppholder seg her i riket, jf. *nr. 1*. Videre omfattes etter bestemmelsen i *nr. 2* import til riket av reservedeler og tilbehør for bruk ved reparasjon på fartøy som nevnt i nr. 1. Sistnevnte bestemmelse fastslår også at designretten ikke er til hinder for utførelse av reparasjoner på slike fartøyer. Utkastet er mer vidtgående enn mønsterloven § 7 og mønsterforskriften § 22, som bare unntar innføring av reservedeler og tilbehør som brukes til reparasjon av luftfartøyer hjemmehørende i en fremmed stat, hvis det foreligger gjensidig avtale om dette. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er artikkel 27 i Luftfartskonvensjonen (Chicagokonvensjonen) 7. desember 1944, som Norge har tiltrådt, se Ot. prp. nr. 26, 1953, og Innst. O. XIV, 1953.

Patentstyret finner det ikke nødvendig å foreta en sontring mellom stater innenfor EØS og andre stater. Bestemmelsen forventes ikke å få noen større betydning i praksis. Patentstyret foreslå derfor å fjerne kravet om gjensidighet i relasjon til stater utenfor EØS. Videre følger det av direktivet at bestemmelsen utvides til å gjelde tilsvarende for skip

som for luftfartøy. Tilsvarende løsninger er foreslått i DDLF § 10 og SMLU 7 a §.

Til § 12 Konsumpsjon av designretten

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 15, og er i samsvar med mønsterloven § 5 tredje ledd om regional konsumpsjon. Vi finner samme bestemmelser om konsumpsjon i DDLF § 12 og SMLU 7 b §.

Bestemmelsen innebærer at designretten ikke kan gjøres gjeldende for produkter som er innført her til landet etter at de har blitt lovlig solgt av rettighetshaveren eller med dennes samtykke innenfor EØS. Motsatt følger det av bestemmelsen at parallellimport til Norge av et designbeskyttet produkt ikke kan skje fra et land utenfor EØS, selv om produktet er brakt i omsetning i dette landet av designhaveren eller av en annen med innehaverens samtykke.

Prinsippet om regional konsumpsjon trådte i kraft i Norge 1. januar 1994, jf. Ot prp nr. 72, 1991–92, Om lov om endringer i enkelte lover som en følge av EØS-avtalen, side 55 og 82, se mønsterloven § 5 tredje ledd. Sverige og Finland har hatt en tilsvarende bestemmelse om regional konsumpsjon. Island har hatt en bestemmelse om global konsumpsjon. Dansk mønsterlov har ikke hatt noen bestemmelse om konsumpsjon. Det må imidlertid antas at det i dansk rett gjelder nasjonal konsumpsjon for designretter (jf. Ot prp nr. 72, side 55 punkt 9.5). Island og Danmark gjennomfører direktivet ved å foreslå samme bestemmelse som Sverige og Norge har i dag.

Patentstyret har ikke funnet det nødvendig fullt ut å gjennomføre ordlyden i direktivet artikkel 15, da regional konsumpsjon utvilsomt gjelder i norsk designrett. Ordlyden er likevel endret noe i utkastet her for å tilpasse ordbruken noe mer til direktivets ordbruk, samt gjøre bestemmelsen lettere å forstå. Med designbeskyttede produkter som nevnt i bestemmelsen siktes det til produkter hvis utseende (eller delutseende) *ikke gir den informerte bruker et annet helhetsinntrykk*, jf. utkastet § 9 annet ledd og direktivet artikkel 9 nr. 1.

Kapittel 2 Søknad om registrering av design

Til § 13 Registreringsmyndighet. Søknad om registrering av design

Denne bestemmelsen fastslår at Patentstyret er den myndighet som registrerer design og fører register over beskyttet design, samt hva en designsøknad skal inneholde.

Første ledd er i samsvar med mønsterloven § 9. Til bestemmelsen er tilføyd *som fører Designregisteret*, og ordlyden gir Patentstyret mulighet til å føre et elektronisk register, som på varemerke- og patentområdet. For øvrige bestemmelser om Designregisteret vises det til § 48.

Annet ledd første punktum bestemmer at en designsøknad skal innleveres skriftlig til Patentstyret. Bruken av ordet *skriftlig* utelukker ikke at søknad skal kunne innleveres i elektronisk form når Patentstyret har de nødvendige verktøy til å håndtere søknader i slik form.

Bestemmelsen fastslår i *annet ledd annet punktum* hva en designsøknad skal inneholde. Det materialet og de opplysningene som skal inngis til Patentstyret er mindre omfattende enn det som følger av gjeldende mønsterlov § 10 annet og tredje ledd. Patentstyret har ønsket å begrense de formelle kravene som stilles til en designsøknad hvor det er mulig, slik at søkerne skal oppleve søknadsbehandlingen som enklere og mindre ressurskrevende, og samtidig gi grunnlag for raskere behandling i Patentstyret. Det er ikke funnet nødvendig at søkeren skal inngi en nyhetserklæring, jf. IML side 67 (nederst på første spalte). Det gjeldende kravet til nyhetserklæring var ment å skulle utgjøre en virksom hindring mot uberettigete søknader om registrering. Den praktiske verdien en slik erklæring er imidlertid tvilsom, og Patentstyret kan heller ikke vise til noe tilfelle der spørsmålet har vært prøvet, jf. straffeloven § 166. Det er heller ikke funnet noe større behov for at søkeren skal godtgjøre sin rett til designen hvis denne ikke selv har frembrakt det. Utkastet oppstiller derfor ikke et krav om at søknaden skal være ledsaget av en overdragelseserklæring, se for øvrig bemerkningene nedenfor til fjerde ledd.

Søkerens navn er nødvendig for at søkeren skal kunne identifiseres og Patentstyret henvende seg til vedkommende, samt av hensyn til tredjeparts behov for å henvende seg til søkeren. Med *søkerens navn* menes en persons navn eller navn på foretak m.v.

Videre skal søknaden inneholde en angivelse av det produkt eller de produktene som designen søkes registrert for. Angivelsen av bestemte produkter utelukker ikke at designen også kan *anvendes* for andre produkter. Det utelukker heller ikke at designen er beskyttet for andre produkter enn det som er angitt. Nytt i forhold til mønsterloven § 5 annet ledd, er det at designbeskyttelsen ikke er begrenset gjennom produktangivelsen på samme måte som tidligere, se bemerkningene til utkastet § 9 annet ledd, jf. § 3 tredje ledd. Produktets art og bransjen det tilhører er imidlertid relevante mo-

menter ved en prøving av registrerbarheten og ved vurdering av designinngrep. Problemstillingen om bruk av samme design for ulike produkttyper og innenfor forskjellige bransjer er særlig praktisk for ornamenter (dekorasjonsmotiver). I en søknad kan designen for eksempel være et motiv vist på en kopp. Hvis en tidligere kjent design med samme helhetsinntrykk er registrert for eller brukt på andre kjøkkenartikler, kan denne designen likevel være til hinder for designbeskyttelse, jf. § 3 tredje ledd. Hvor den søkte designen er svært lik den kjente designen, vil den søkte designen som hovedregel ikke kunne oppnå beskyttelse selv om det kjente ornamentet eksempelvis var registrert for en annen type produkt enn kjøkkenartikler, for eksempel møbelstoff, jf. § 3 annet ledd. Er et ornament registrert for kopper, kan en tilsvarende tenke seg at en konkurrent gjør inngrep i designregistreringen hvis vedkommende selger møbelstoff med en design som er veldig lik den registrerte, jf. § 9 annet ledd. Grensen for hva som skal til for å oppnå designbeskyttelse, og hva som er designinngrep, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette vil bli fastlagt gjennom den praksis som utvikler seg, herunder ved avgjørelser i EF-domstolen.

Søknaden skal dessuten inneholde avbildninger som viser designen. Hvis søknaden ikke inneholder avbildninger (eller modell, se avsnittet nedenfor om tredje ledd), følger det av § 19 annet ledd annet punktum at søknaden ikke anses som inngitt. Hvilke krav som skal stilles til avbildningene av designen, må presiseres ytterligere i forskrifter.

Tredje ledd fastslår at søkeren kan innlevere en modell av designen. Det er en frivillig sak å innlevere modell, mens avbildninger som viser designen alltid skal inngis til Patentstyret. I første rekke kan det være hensiktsmessig å innlevere en modell når det er svært vanskelig å vise designen tilfredsstillende ved avbildninger. Innleveres det modell, så er det modellen som danner grunnlaget for registreringen av designen, selv om det er avbildningene som kunngjøres, jf. § 18. Selv om utkastet fastslår at det er modellen som danner grunnlaget for beskyttelsen, skal avbildningene og modellen vise samme design.

Fjerde ledd første og annet punktum oppstiller et vilkår om at designeren(e)s navn skal oppgis i søknaden, og at det skal fremgå av Designregisteret når designeren er en annen enn den som søker. Som det følger av bemerkningene ovenfor, foreslås det at disse opplysningene ikke skal kreves godtgjort av Patentstyret, da dette anses for å være et internt anliggende mellom søkeren og designeren. I DDLF § 13 femte ledd foreslås det en regel om at designerens navn bare noteres i registeret hvis

søkeren eller designeren ber om det. Patentstyret foreslår imidlertid at designerens navn alltid skal oppgis i søknaden og noteres i registeret hvis designeren er en annen enn søkeren, dette av hensyn til designernes personlige rettsstilling. Hvor det er flere designere som har frembrakt designen, skal samtlige designere oppgis. Dersom det er mange designere som har frembrakt designen i fellesskap, dvs. gruppearbeid, kan søknaden og Designregisteret i stedet angi en felles betegnelse for gruppen av designere, jf. *tredje punktum*. Bestemmelsen er ny i designretten, og foreslås innført av praktiske hensyn. I stadig flere tilfeller utarbeides design av en gruppe personer. Ofte kan det være uklart hvilke personer som har bidratt til utviklingen av designen. Denne problemstillingen anser utredningen for å være et internt anliggende for gruppen av designere og eventuelt søkeren. Søkeren kan velge å oppgi gruppen av designere til Patentstyret, i stedet for hver enkelt designer, hvis gruppen har et navn. Bestemmelsen er i samsvar med forordningen artikkel 19 og DDLF § 13.

Femte ledd første punktum fastslår at øvrige krav til søknaden og dens innhold fastsettes i forskrift. *Annet punktum* presiserer at mangler i en designsøknad kan rettes, jf. § 19 første ledd, se også annet ledd. *Tredje punktum* fastslår at det skal betales avgift i forbindelse med inngivelsen av søknaden. Patentstyret påbegynner som et utgangspunkt ikke behandlingen av en søknad før søknadsavgift er innbetalt til Patentstyret. Hvis avgift mangler, blir søkeren tilskrevet om dette, jf. § 19.

Språket i hele bestemmelsen er forenklet på flere punkter. Blant annet bruker utkastet gjennomgående betegnelse *designsøknad* og *søknad*, fremfor *registreringssøknaden* som er brukt i gjeldende mønsterlov.

Til § 14 Endring av designsøknaden

Bestemmelsen er stort sett i samsvar med mønsterloven § 13 annet punktum. *Første punktum* fastslår at en søknad ikke kan endres til å gjelde et annet produkt enn det søknaden opprinnelig gikk ut på da den ble inngitt. Er en design for eksempel søkt for kjøretøy, kan den ikke senere endres eller utvides til å gjelde for leketøy og sparebøsser. Om omfanget av beskyttelsen, se bemerkningene til § 9 annet ledd. *Annet punktum* fastslår at en endring av selve designen bare kan skje hvis designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene i loven for øvrig. Sammen med § 28 gjennomfører denne bestemmelsen direktivet artikkel 11 nr. 7. Selv om denne bestemmelsen er ny i designretten, har den mange likhetspunkter med Patentstyret

praksis etter gjeldende mønsterlov. Selv om gjeldende rett ikke gir adgang til endring av en design, tillates det likevel ubetydelige endringer under søknadsbehandlingen. Hvis Patentstyret for eksempel har bedt om nye tegninger av bedre kvalitet, og søkeren ikke har klart å lage nye tegninger som viser en design som er fullstendig identisk med designen i de opprinnelige tegningene, godtar Patentstyret her ubetydelige forskjeller som ikke har betydning for beskyttelsen. Et annet eksempel på endring som godtas etter gjeldende praksis, er hvor designen inneholder et varemerke som søkeren ikke har fått samtykke til bruke, og som derfor må fjernes, jf. gjeldende mønsterlov § 4 nr. 2. På disse punktene er altså gjeldende rett i samsvar med det som følger av den nye bestemmelsen. Imidlertid antas den nye bestemmelsen å kunne gi mulighet til øvrige endringer i designen, som ikke er tillatt etter gjeldende rett. Se bemerkningene til utkastet § 28 første ledd.

I dansk forslag og svensk utkast finner vi tilsvarende bestemmelser om registrering av en design i endret form i henholdsvis DDLF §§ 20 og 28, og SMLU 13 a § og 31 b §.

Gjeldende mønsterlov § 13 første punktum er flyttet til utkastet § 19 annet ledd annet punktum, jf. bemerkningene der.

Til § 15 Samregistrering

Bestemmelsen gjelder registrering av flere design i samme søknad (samregistrering). Bestemmelsen er endret i forhold til gjeldende mønsterlov § 11, og er basert på de tilsvarende reglene om samregistrering i henhold til Genève-traktaten artikkel 5 (4), og forordningen artikkel 40 nr. 1 første punktum. Mønsterloven § 11 oppstiller et krav om at de varene som mønstre søkes registrert for skal høre sammen i tilvirkning og bruk. Det er Patentstyrets og de øvrige nordiske patentverkenes erfaring at denne bestemmelsen har vært vanskelig å anvende for brukerne. Bestemmelsen har også vært vanskelig å administrere, og den har heller ikke i ettertid vist seg å være så vel begrunnet som en opprinnelig antok, jf. IML side 68.

Med utkastet innføres det en forenkling både for brukerne og Patentstyret. Flere design vil kunne samregistreres hvis produktene som de inngår i eller anvendes på tilhører samme klasse etter Locarnoavtalen. Om Locarnoavtalen, se punkt 2.3.3 under de generelle bemerkningene foran. Etter denne avtalen er produkter ordnet i klasser og underklasser. Det er således tilstrekkelig at de søkte designene inngår i samme klasse, for at de skal kunne videreføres i samme søknad. I samsvar med internasjonale regler om samregistrering (Genève-

traktaten) er det ikke fastsatt noen begrensning i antallet design som kan videreføres i samme søknad. Dette vil særlig kunne ha praktisk betydning innenfor tekstilindustrien, men også for andre bransjer hvor det er vanlig å utvikle såkalte *designfamilier* – en rekke produkter som er varianter over den samme designen eller utgjør en serie. Ordene *samme klasse* i bestemmelsen skal forstås slik at et bord i klasse 6–03 og en lampe i klasse 26–05 ikke kan samregistreres. Med utkastet vil for eksempel design til en rekke stoler, sofaer, senger, bord og reoler kunne videreføres i samme søknad, da samtlige produkter tilhører samme klasse, nemlig klasse 6. Siden utkastet ikke oppstiller noe skille mellom produkter og ornamenter som i gjeldende mønsterlov, foreslås det at flere ornamenter på lik linje med annen design skal kunne samregistreres. Dette innebærer eksempelvis at flere design som gjelder delutseende til stolben og bordben, sammen med flere dekorasjonsmotiver (ornamenter) for møbler vil kunne samregistreres, fordi alle designene tilhører klasse 6. Nærmere bestemmelser om retten til samregistrering må presiseres i forskrifts form.

Forordningen artikkel 40 nr. 1 annet punktum unntar *ornamenter* fra kravet om at designen må angå produkter som inngår i samme klasse. En slik regel innebærer at flere ornamenter kan samregistreres uansett hvilke klasser de tilhører. Regelen synes imidlertid ikke å være særlig godt fundert når direktivet og forordningen ellers ikke gjør noen prinsipiell forskjell mellom henholdsvis ornamenter og utseendet til deler av produkter og produkter, jf. utkastet § 2 nr. 1. De hensyn som taler for at ornamenter som ikke tilhører samme klasse bør kunne samregistreres, er også argumenter for at andre design som gjelder delutseender til produkter skal kunne samregistreres. Bestemmelsen om samregistrering er en rabattordning for søkeren, og har ellers ingen rettsvirkninger. Fordelen med en utvidet adgang til samregistrering av ornamenter vil for brukeren være at kostnadene ved slike registreringer blir lavere. Imidlertid bør bestemmelsen om samregistrering også ta hensyn til andre forhold. Hvis det tillates en ubegrenset rett til samregistrering for ornamenter, kan designregistreringen bli svært omfattende og kompleks å sette seg inn i for tredjepart, og dermed uoversiktlig. Samtidig må en forvente at slike søknader vil bli vanskeligere å administrere for både søkeren/innehaveren og Patentstyret. Videre kan det tenkes tilfeller der det ikke er klart om designen gjelder et ornament eller delutseende til et produkt, noe som vil skape tvil om det er en hovedregel eller en unntaksbestemmelse som skal gjelde. Patentstyret anbefa-

ler at samregistrering av ornamenter behandles likt med design for øvrig, og en bestemmelse tilsvarende forordningen artikkel 40 nr. 1 annet punktum er derfor ikke inntatt i utkastet.

Til § 16 Prioritet

Denne paragrafen inneholder bestemmelser om konvensjonsprioritet. Norge er forpliktet til å innrømme designsøkere rett til å påberope prioritet i henhold til Pariskonvensjonen artikkel 4. Denne retten er også forutsatt i direktivet.

Første ledd er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 8 første ledd. Bestemmelsen fastslår at det kan oppnås en prioritet på 6 måneder fra inngivelsesdagen for en utenlandsk søknad om design- eller bruksmønsterbeskyttelse. Prioritet kan bare gis for søknader inngitt i et land som er medlem av Pariskonvensjonen eller WTO. Her vises det for øvrig til gjeldende mønsterforskrift §§ 8 og 10 om prioritet. Nytt i forhold til gjeldende mønsterlov er det at bestemmelsen gir også søkeren mulighet til å påberope seg prioritet fra en tidligere inngitt designsøknad her i Norge. En slik regel om intern prioritet er i samsvar med det som følger av forordningen, og er foreslått i det danske forslaget, jf. DDLF § 16. Bestemmelsen antas ikke å få særlig stor praktisk betydning.

Annet ledd gjelder retten til å påberope seg prioritet fra den dagen en design er vist på en offisiell eller offisielt anerkjent internasjonal utstilling, jf. Konvensjonen angående internasjonale utstillinger (Paris, 1928, senest revidert den 30. november 1972), se Pariskonvensjonen artikkel 11.

Felles for de prioritetsfristene som innrømmes i første til tredje ledd, er at de må behandles selvstendig i forhold til respittfristen omhandlet i utkastet § 6. Retten til prioritet løper fra den dag første søknad som angår en identisk design ble inngitt eller utstilt som nevnt. Dette gjelder selv om designen har vært kjent på et tidligere tidspunkt, og søkeren benytter sin rett til å inngi en søknad innen respittfristens utløp.

Tredje ledd er i samsvar med gjeldende mønsterlov § 8 annet ledd, og gir hjemmel til å utferdige nærmere bestemmelser om vilkår for retten til å påberope seg prioritet i forskrift. Patentstyret anbefaler at en i forskriftene ser på muligheten for en oppmykning av de vilkår som i dag stilles til et krav om prioritet, jf. mønsterforskriften § 9. I dag er det nødvendig at et krav om prioritet kommer inn samtidig med søknaden, og kravet må inneholde opplysning om sted og dag for den prioritetsbegrunnende, utenlandske søknaden. I motsatt fall avslås kravet om prioritet. En mulig løsning er å tillate at krav om

prioritet kan komme inn kort tid etter at søknad er inngitt, for eksempel før registrering skjer og senest innen én måned etter søknadsdagen. Alternativt kan det være tilstrekkelig at korrekt prioritetsdag, er oppgitt ved søknadens innlevering, og at prioritetssted og –nummer kan opplyses senere.

Til § 17 Alminnelige vilkår for registrering

Denne paragrafen er en gjennomføring av direktivet artikkel 8 og 11 nr. 1 bokstav a, se også bemerkningene til utkastet § 7 nr. 1.

Bestemmelsen medfører at Patentstyrets obligatoriske behandling av designsøknader forenkles betraktelig. Bestemmelsen fastslår at Patentstyret skal undersøke at de formelle vilkårene i søknaden er tilfredsstillt, jf. nedenfor. I motsetning til gjeldende mønsterlov, skal Patentstyret ikke lenger foreta *ex officio* nyhetsgranskning mot tidligere inngitt design. Når det gjelder bakgrunnen for utkastet til denne endringen, vises det til de generelle bemerkningene under punkt 2.4.2. Direktivet oppstiller ikke noe krav til omfanget av registreringsmyndighetens forundersøkelse. Hvis søkeren ønsker en grundigere undersøkelse, kan Patentstyret når søkeren ber om det, gjennomføre slik undersøkelse mot betaling av fastsatt avgift. Bestemmelsen er utformet med DBML § 12 som forbilde.

Første ledd oppstiller de vilkårene som Patentstyret *ex officio* skal prøve ved behandlingen av en designsøknad, før registrering blir gitt. Patentstyret skal påse at søknaden gjelder en design i lovens forstand, jf. § 2 nr. 1 og at den ikke er i strid med offentlig orden eller sedelighet, jf. § 7 nr. 1. Videre skal Patentstyret påse at de formelle kravene til designsøknaden er tilfredsstillt, se § 13, og at søknaden oppfyller vilkåret i § 15 om samregistrering, hvis den inneholder mer enn én design. Er betingelsene oppfylt, skal Patentstyret registrere designen og kunngjøre den, jf. § 18. Hvis Patentstyret finner at det foreligger hinder for registrering av designen, skal søknaden avslås eller registrering av designen i endret form kan skje, jf. §§ 19 og 20.

Bestemmelsen i *annet ledd* gir søkeren mulighet til å be Patentstyret om å foreta en utvidet undersøkelse av om designen oppfyller vilkårene i utkastet kapittel 1. I bestemmelsen er det foreslått at søkeren skal kunne få prøvet om designen oppfyller vilkårene i utkastets kapittel 1, i den utstrekning Kongen bestemmer. Omfanget av denne undersøkelsen må presiseres nærmere i forskrift, og kvaliteten på denne undersøkelsen vil kunne tilpasses brukernes behov i samsvar med de verktøy og den informasjon som Patentstyret har til rådighet. Patentstyret anser det i dag som hensiktsmessig at

det vurderer registrerbarheten til designen i forhold til tidligere (nasjonale) designsøknader som er under behandling, tidligere internasjonale designregistreringer som er under behandling i Patentstyret (eller som vil bli oversendt til Patentstyret for behandling, jf. Genève-traktaten artikkel 10 (5) om konfidensielle kopier), designregistreringer og internasjonale designregistreringer som har virkning her i Norge, samt varemerkeregistreringer her i Norge, jf. § 3 og § 7 nr. 2 og nr. 3 bokstav a. For søkeren vil det være viktigst å undersøke designen mot tidligere registreringer, fordi dette innebærer at søkeren unngår å få registrert en design som gjør inngrep i en tidligere design- eller varemerkeregistrering. Samtidig vil det være viktig å undersøke designen mot tidligere designsøknader som er under behandling, fordi disse kan bli registrert. I fremtiden kan en imidlertid tenke seg at bedre IT-verktøy og tilgang til informasjon gjør det mulig for Patentstyret på en kostnadseffektiv måte å nyhetsgranske mot designsøknader og -registreringer i andre land, og derved øke kvaliteten på den forundersøkelsen som foretas. Hvis det i framtiden opprettes databaser over emblemer, flagg, merker, åndsverk og lignende, kan en også tenke seg at Patentstyrets undersøkelse kan utvides tilsvarende her. Utstrekningen av denne undersøkelsen bør derfor presiseres nærmere i forskrift, og Patentstyret bør informere om hva prøvingen etter annet ledd innebærer.

Finner Patentstyret frem en tidligere design ved undersøkelsen som nevnt ovenfor, som er til hinder for registrering, men som ennå ikke er allment tilgjengelig, skal Patentstyret tilskrive søkeren og informere om dette. Saken vil i et slikt tilfelle måtte stilles i bero inntil den tidligere designen blir allment tilgjengelig, hvorpå Patentstyret kan tilskrive søkeren på nytt og anføre designen som hinder for registrering. Tilfelle som nevnt vil kunne oppstå hvor en (nasjonal) designsøknad behandles raskere enn en tidligere designsøknad hvor det er bedt om utsatt registrering, eller hvor Patentstyret har mottatt konfidensiell kopi av en internasjonal designregistrering som utpeker Norge, men hvor kunngjøring er utsatt, jf. Genève-traktaten artikkel 10 (5).

Hvis søkeren ber om at Patentstyret skal foreta en undersøkelse etter annet ledd, og Patentstyret finner at det foreligger hinder for registrering, skal designen nektes registrert hvis registrering av den i endret form ikke kan skje, jf. utkastet §§ 19 og 20, selv om søknaden kunne ha ført til registrering etter første ledd i denne bestemmelsen.

Som et alternativ til å be om undersøkelse etter annet ledd, har søkeren også den muligheten at

han eller hun kan innlevere et såkalt informasjonsoppdrag til Patentstyret (designoppdrag). Designoppdraget er en kommersiell tjeneste som Patentstyret yter i dag, og gir søkeren (eller andre) mulighet til å få undersøkt om det finnes liknende design. Slikt oppdrag kan søkeren be om både før og etter at søknad er inngitt, og oppdraget vil bli behandlet fortrolig og uavhengig av søknadsbehandlingen. Ved informasjonsoppdrag foretar ikke Patentstyret noen nærmere vurdering av retten til å oppnå designbeskyttelse, men søkeren vil kunne få informasjon om tidligere kjent design, og selv å vurdere sin rettsstilling.

I Danmark og Sverige foreslås det en tilsvarende ordning, likevel slik at hvor søkeren ber om en undersøkelse, skal patentmyndigheten bare sende en rapport til søkeren med oversikt over resultatet av undersøkelsen. En slik rapport svarer til Patentstyrets designoppdrag som nevnt ovenfor. Patentmyndigheten i Sverige og Danmark foretar således ingen vurdering av om det som er funnet frem ved undersøkelsen er til hinder for designrett, eller ikke. Patentstyret ber høringsinstansene uttale seg om hvilken ordning som er å foretrekke i Norge.

Annet ledd annet punktum bestemmer at søkeren skal betale supplerende avgift for undersøkelse som nevnt i første punktum.

Til § 18 Registrering og kunngjøring

Bestemmelsen svarer med redaksjonelle endringer til gjeldende mønsterlov § 18. *Første ledd første punktum* fastslår at designen skal registreres og registreringsbrev sendes til søkeren, hvis søknaden formelt sett er i orden og det ikke foreligger hinder for registrering etter § 17. Retten etter gjeldende mønsterlov § 20 til å inngi innsigelse, foreslås opphevet. I stedet innføres det rett til å kreve administrativ overprøving i hele designens registreringsperiode, jf. utkastet § 25 og de generelle bemerkningene under punkt 2.4.2 foran. *Annet punktum* pålegger Patentstyret å kunngjøre designen når den er besluttet registrert, slik at allmennheten skal ha mulighet til å holde seg informert om den design som registreres. Kunngjøring skjer i dag ved at Patentstyret trykker designene i Norsk Mønstertidende, som utgis annenhver uke. Bestemmelsen utelukker ikke at designene i fremtiden kan kunngjøres ved fremstilling på elektronisk medium, evt. at kunngjøringen skjer ved bekjentgjøring av designene på Patentstyrets webside på internett.

Annet ledd fastslår at søkeren skriftlig kan be om at registreringen utsettes opptil 6 måneder etter søknadsdagen, eller prioritetsdagen hvis søkeren

har bedt om prioritet. På dette punktet er bestemmelsen i samsvar med gjeldende mønsterlov § 18 første ledd annet punktum. Søkeren må be om dette ved innleveringen av søknaden. Bestemmelsen må ses i sammenheng med utkastet § 21 om innsyn, som fastsetter at en design er allment tilgjengelig først etter at søknaden er registrert, med mindre søkeren har bedt om at søknaden skal holdes tilgjengelig fra et tidligere tidspunkt. Om dette henvises det til bemerkningene i § 21. Krav om utsatt registrering innebærer at designen og dokumentene i søknaden skal holdes unntatt allmenn offentlighet. Imidlertid skal bibliografiske opplysninger i søknaden, dvs. opplysningene på søknadsskjemat om hvem som har søkt, når søknaden er innkommet, når den blir allment tilgjengelig og hvilke produkter designen er søkt registrert for m.v., være allment tilgjengelige. Det er designen og opplysninger som kan avsløre designens utseende, som kan holdes unntatt allmenn offentlighet.

Tredje ledd er ny forhold til gjeldende mønsterlov, men innebærer ikke mer enn en presisering av gjeldende rett. Her fastslås det at også samtlige dokumenter i *registreringssaken* som hovedregel er allment tilgjengelig for enhver, se § 21 første ledd. Bestemmelsene om forretningshemmelighet og interne arbeidsdokumenter gjelder tilsvarende for registreringssaken, jf. § 21 fjerde og femte ledd.

Til § 19 Retting av designsøknaden.

Denne paragrafen angår behandlingen av designsøknaden, og innholdet i bestemmelsene er med redaksjonelle endringer i overensstemmelse med gjeldende mønsterlov § 14.

Første ledd fastslår at Patentstyret skal gi søkeren melding, hvis søknaden inneholder mangler eller hinder for at registrering kan skje. Patentstyret skal gi søkeren en passende frist til å svare på meldingen, og dermed gi søkeren anledning til å rette mangelen eller komme med sine synspunkter vedrørende eventuelle hinder for registrering. Den meldingen som Patentstyret gir til søkeren, kan eksempelvis inneholde varsel om at produktangivelsen ikke er presis nok til at designen kan klassifiseres i korrekt klasse i henhold til Locarno klasselisten, eller at søknaden ikke angår en design i lovens forstand. Har søkeren bedt om utvidet undersøkelse etter utkastet § 17 annet ledd, kan en også tenke seg det tilfellet at Patentstyret gir søkeren melding om at designen inneholder et varemerke som tilhører en annen. I så fall blir søkeren bedt om enten å levere inn nye avbildninger av designen hvor varemerket er fjernet, dvs. at designen foreslås registrert i endret form, eller at søkeren innhenter sam-

tykke fra varemerke innehaveren, jf. § 7 nr. 3 bokstav a. Om registrering av designen i endret form, se bemerkningene til §§ 14 og 28. Søkeren kan også selv bli oppmerksom på forhold som er til hinder for designbeskyttelse i forbindelse med søknadsbehandlingen, og be om at designen registreres i endret form. Patentstyret vil i så fall måtte ta stilling til dette, og varsle søkeren om at slik endring eventuelt kan skje. Hvis Patentstyret bestemmer at registrering i endret form ikke kan skje, men søknaden for øvrig er i foreskrevet stand og designen kan registreres slik den er søkt, vil søknaden bli registrert etter § 18. Søkeren kan klage på avgjørelsen, jf. § 34. Er søknaden ikke i foreskrevet stand, og registrering av designen i endret form heller ikke kan skje, skal søknaden avslås, jf. § 20. Søkeren kan klage på avgjørelsen etter § 34.

Annet ledd fastsetter at en søknad anses som inngitt til Patentstyret, selv om den inneholder mangler. Det er en forutsetning at manglene blir rettet innen den frist som Patentstyret setter. Bestemmelsens innhold er i samsvar med gjeldende mønsterlov, men ordbruken er noe annerledes. Hvis søknaden mangler noe av det innholdet som er nevnt i utkastet § 13 annet ledd, for eksempel avbildning av designen, vil Patentstyret tilskrive søkeren om dette. Svarer ikke søkeren innen brevets frist, vil søknaden bli avvist. Av *annet punktum* fremgår det at designen ikke har rettsvirkninger før avbildninger eller modell er innkommet til Patentstyret, se gjeldende mønsterlov § 13. Bestemmelsen innebærer at designbeskyttelse først oppnås fra den dag giengivelse av designen er innkommet til Patentstyret, og designen vil ikke være nyhetshindrende for andre design før denne dagen. Hvis søkeren ønsker å beskytte designen sin i utlandet, kan prioritet tidligst kreves fra den dagen giengivelse av designen innkom til Patentstyret. Dette forutsetter imidlertid at søkeren har innkommet med avbildninger eller modell av designen innen den frist som Patentstyret har satt etter første punktum.

Hvis søkeren ikke svarer på Patentstyrets brev eller retter mangelen innen fastsatt frist, blir søknaden henlagt etter *tredje ledd*. Søkeren skal i brevet gjøres oppmerksom på at søknaden kan bli henlagt ved manglende besvarelse, se IML side 70 siste avsnitt. Etter *fjerde ledd* kan søknaden likevel gjenopptas hvis søkeren innen 2 måneder etter at fristen i tredje ledd utløp, ber om gjenopptakelse ved å svare på eller rette manglene som nevnt i brevet. Søkeren vil deretter motta faktura fra Patentstyret for betaling av fastsatt gjenopptakelsesavgift. Når avgiften er innbetalt innen forfall, anses søknaden som rettidig gjenopptatt. Avslag på krav om gjen-

opptakelse, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling etter utkastet § 34. Gjenopptakelse kan bare gis én gang i løpet av søknadsbehandlingen. Om skjæringstidspunktet for besvarelse av brev og betaling av avgifter vises det til forskrift 20. desember 1996 om avgifter til Patentstyret etter lovgivningen om industrielt rettsvern. Om oppreisning ved oversittelse av frister, se § 47.

Til § 20 Avslag

Bestemmelsen er i samsvar med gjeldende mønsterlov § 15, og fastslår at en designsøknad skal avslås, hvis behandlingen av den er gjennomført i samsvar med utkastet § 19 og det fortsatt hefter mangler ved søknaden eller foreligger hinder for registrering. Et avslag forutsetter således at søkeren har inngitt en besvarelse, slik at bestemmelsen i § 19 tredje ledd om henleggelse ikke kommer til anvendelse. Hvis det foreligger hinder for registrering, men designen kan registreres i endret form i samsvar med det som følger av utkastet § 14 annet punktum, skal søknaden ikke avslås, men søkeren skal gis melding om dette etter § 19 første ledd. Registrering av designen i endret form kan bare skje hvis den i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering. jf. bemerkningene til § 14 annet punktum, se § 28. Foretar søkeren ikke den handling som er nødvendig for at designen skal kunne registreres i endret form, skal søknaden avslås.

Patentstyret kan etter eget skjønn vurdere om søkeren bør tilskrives på nytt, før det fattes avgjørelse om avslag på registrering. Denne bestemmelsen unntar ikke forvaltningslovens regler om veiledningsplikt. Se også styrel. §§ 7 flg. I praksis skjer det ofte at Patentstyret gir søkeren mulighet til å foreta ytterligere forbedringer og rettinger i søknaden. Dette gjelder særlig hvor videre veiledning fra Patentstyrets side kan bidra til at eventuelle mangler som gjenstår, blir rettet. I andre tilfeller kan det være at søkerens svar ikke gir grunnlag for å treffe avgjørelse om avslag, og at ytterligere informasjon er nødvendig før Patentstyret har tilstrekkelig grunnlag til å treffe en forsvarlig avgjørelse om avslag på registrering.

De avgjørelser som Patentstyret treffer, er å anse som enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Betegnelsen *avgjørelse* er benyttet i utkastet, da denne betegnelsen er godt innarbeidet i designretten, og for øvrig brukt i patent- og varemerkeretten.

Kapittel 3 Offentlighet og opplysningsplikt

Til § 21 Innsyn i designsøknaden og Designregisteret

Denne paragrafen gjelder allmennhetens innsynsrett i en sak om designbeskyttelse og retten til å få se Designregisteret, samt retten til å få utskrift av dette. Første, tredje og fjerde ledd i denne paragrafen er nye. De øvrige leddene er med redaksjonelle endringer i samsvar med mønsterloven §§ 19 og 44. Bestemmelsene er flyttet fra kapittel 2 og 9 i mønsterloven til utkastet kapittel 3, for å samle bestemmelsene om offentlighet og opplysningsplikt i ett kapittel.

Første ledd er ny, og fastslår at samtlige dokumenter i en designsøknad behandles som ikke allment tilgjengelige inntil søknaden registreres (automatisk hemmelighold), med mindre søkeren skriftlig har bedt om noe annet. En slik bestemmelse er i samsvar med hovedregelen i patentloven § 22 første ledd om at en patentsøknad først er allment tilgjengelig når patentet meddeles. Etter utkastet kan søkeren likevel be om at søknaden holdes unntatt allmenn offentlighet i opptil 6 måneder fra søknadsdagen eller prioritetsdagen, jf. utkastet § 18 annet ledd. Motsatt kan søkeren be om at søknaden skal holdes allment tilgjengelig på et tidspunkt forut for registreringen, eksempelvis allerede fra inngivelsen av søknaden, jf. bemerkningene til tredje ledd nedenfor. Gjeldende mønsterlov fastslår at en søknad er allment tilgjengelig ved søknadens innlevering, men søkeren kan be om at søknaden skal være unntatt allmenn offentlighet i opptil 6 måneder regnet fra søknadsdagen eller prioritetsdagen, jf. mønsterloven § 18 første ledd annet punktum.

Flere land i Europa har bestemmelser om automatisk hemmelighold innenfor designretten, og bestemmelsene i Genève-traktaten legger opp til et slikt system. Patentstyret har erfaring med at mange søkere ikke kjenner det gjeldende norske systemet godt nok. I de tilfellene hvor søkeren leverer designsøknader med dårlig kvalitet, bildene viser for eksempel unøyaktige skisser av designen, kan søkeren få problemer i den videre behandlingen av søknaden hvor det ikke er bedt om at designen skal holdes unntatt fra allmenn offentlighet. Når avbildningene er av dårlig kvalitet eller bare viser skisser av en design, vil Patentstyret be om nye avbildninger som tydelig viser en bestemt design. I disse tilfellene skjer det av og til at søkeren ikke klarer å supplere søknaden med avbildninger som viser en identisk design, fordi konkretiseringen av designen medfører at designen tilføres utseendemessige endringer som er i strid med mønsterloven § 13. I

slike tilfeller vil søkerens eneste mulighet være å trekke søknaden tilbake og levere ny søknad med avbildninger som viser en design i lovens forstand. Hvis den første søknaden har vært allment tilgjengelig, kan det tenkes at den senere designen likevel ikke skiller seg tilstrekkelig fra utseendet vist i skissene til den første søknaden, og mønsterloven § 2 er dermed til hinder for registrering. Med en bestemmelse om automatisk hemmelighold unngår en denne situasjonen. Imidlertid kan en slik bestemmelse generelt sett være uønsket i forhold til reglene om offentlighet i forvaltningen, jf. offentlighetsloven § 2. Uheldig vil automatisk hemmelighold først og fremst være når designen er gjort kjent av søkeren før innleveringen av søknaden, se utkastet § 6, eller blir kjent like etter inngivelsen av søknaden, mens Patentstyret etter første ledd i paragrafen her unntar designen og sakens dokumenter fra offentlighet. Dersom tredjepart dokumenterer overfor Patentstyret at designen er gjort kjent på markedet av innehaveren av designen, og tredjepart ber om innsyn i en slik søknad, bør innsyn likevel bli gitt. Formålet med bestemmelsene i første ledd og utkastet § 18 annet ledd er at søkeren skal kunne inngi en designsøknad uten at denne før registrering ødelegger for strategier vedrørende markedsføringen av designen, som ofte vil skje på et tidspunkt etter at søknaden er inngitt. I tilfeller hvor designen er gjort allment tilgjengelig, vil søkeren som et utgangspunkt være bedre tjent med å be om at søknaden holdes tilgjengelig ved inngivelsen av søknaden, idet sanksjonsmulighetene er større ved et eventuelt designinngrep, jf. utkastet § 39. Slik bestemmelsene om allmenn offentlighet er foreslått, er de således ment å motivere søkeren til å be om at søknaden holdes allment tilgjengelig fra samme tidspunkt som designen gjøres kjent i markedet. Allmennhetens ulempe ved innføringen av en bestemmelse om automatisk hemmelighold antas derfor ikke å bli stor i praksis.

Bestemmelsen fastslår at det er *dokumentene* i designsøknaden som skal unntas allmenn offentlighet. I likhet med det som følger av gjeldende rett, er opplysningene på søknadsskjemaet (søkerens og designerens navn, produktangivelse og opplysninger om prioritet m.v.) likevel tilgjengelige for allmennheten. Bestemmelsen tar sikte på å unnta fra allmenn offentlighet de dokumentene i saken som gjengir designen, samt øvrige dokumenter som kan avsløre opplysninger om designen.

Andet ledd første punktum begrenser rekkevidden av bestemmelsen i første ledd. Etter dette leddet skal søknaden og dens dokumenter være allment tilgjengelige når det er gått 6 måneder fra søknadsdagen eller prioritetsdagen, uansett om re-

gistrering ennå ikke er skjedd. En design kan således ikke holdes hemmelig i mer enn 6 måneder. *Annet punktum* fastslår at dokumentene i en designsøknad ikke skal gjøres tilgjengelige etter 6 måneder, hvis søknaden før dette er blitt henlagt eller avslått. Ber derimot søkeren om gjenopptakelse, oppreisning eller påklager avgjørelsen, skal dokumentene holdes tilgjengelige. Bestemmelsene i dette leddet er i overensstemmelse med gjeldende mønsterlov.

Tredje ledd gjør det mulig for søkeren og be om at søknaden skal være allment tilgjengelig allerede fra søknadens inngivelsesdag. I de tilfeller søkeren eller andre allerede har gjort designen allment kjent, og søkeren benytter retten i § 6 til å inngi en designsøknad, kan det være en fordel for denne at søknaden behandles som allment tilgjengelig i Patentstyret, jf. utkastet § 39.

Fjerde ledd er ny i designrettslig sammenheng. Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med VMU § 12 femte ledd og patentloven § 22 femte ledd, og innføres for å harmonisere bestemmelsene i patent-, varemerke- og designretten på dette punktet. Bestemmelsen innebærer at dokumenter som nevnt også er unntatt allmenn offentlighet etter at designen er blitt registrert. Patentstyret avgjørelse i første avdeling om unntak fra allmenn offentlighet etter dette ledd, kan påklages til annen avdeling, jf. utkastet § 34.

Femte ledd er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 19 tredje ledd, og unntar forslag, utkast, betenkninger og liknende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen av en sak. Bestemmelsen innebærer at dokumenter som nevnt også er unntatt allmenn offentlighet etter at designen er blitt registrert. Dokumentene er allment tilgjengelige bare dersom Patentstyret uttrykkelig treffer avgjørelse om at de skal være det.

Bestemmelsen *isjette ledd* om rett til innsyn i Designregisteret m.v. er med redaksjonelle endringer i samsvar med mønsterloven § 44.

Til § 22 Opplysningsplikt for designsøker

Bestemmelsen svarer med redaksjonelle endringer til mønsterloven § 34. Bestemmelsen i annet ledd er dessuten omskrevet for å gjøre den lettere å lese.

Kapittel 4 Designregistreringens gyldighetstid

Til § 23 Varigheten til designretten

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 10 og 14. I forhold til gjeldende mønsterlov

§ 24 utvides den maksimale beskyttelsestiden for design fra 15 år til 25 år, med mindre designen angår en reservedel, jf. annet ledd. Bestemmelsene i DDLF § 23 og SMLU 24 § er i overensstemmelse med utkastet her.

Bestemmelsen i *første ledd* fastslår at en design kan registreres for én eller flere perioder på 5 år. Designhaveren kan på samme måte fornye designregistreringen for én eller flere perioder på 5 år. Hvis designen beskyttes for én og én femårsperiode, vil det si at registreringen kan fornyes opptil fire ganger. Nytt i forhold til gjeldende rett er det at søkeren eller designhaveren kan beskytte designen for mer enn én periode samtidig. Søkeren må angi i søknaden eller ved fornyelsen hvor mange perioder designen ønskes registrert for. Første periode regnes fra den dagen designsøknaden innkom til Patentstyret. Deretter løper neste periode fra utgangen av den foregående perioden.

En beskyttelsestid på 25 år vil være tilstrekkelig for absolutt det meste av den designen som utformes. Siden behovet for beskyttelse er forskjellig for ulike typer design, er det praktisk å oppdele beskyttelsestiden i perioder på 5 år. Hvis en søker kan forutse at designen bør beskyttes for mer enn én periode på 5 år, er det dermed anledning til å be om lengre beskyttelse med det samme. Eksempelvis kan søkeren be om at designen registreres for 10 år ved inngivelsen av søknaden, og ved utløpet av 10-årsperioden fornye registreringen for ytterligere 10 år. Hvis designen etter dette ikke lenger er etterspurt på markedet, er det ikke sikkert designhaveren finner det hensiktsmessig å fornye designregistreringen utover dette.

Designretten er ikke betinget av noen bruksplikt, slik som innenfor varemerkeretten, jf. varemerkeloven § 25a. Utkastet innebærer at designen kan søkes registrert for 25 år ved inngivelsen av søknaden. Designretten vil dermed bestå i hele beskyttelsestiden, selv om det viser seg at designhaveren stanser produksjon og salg kort tid etter at designen blir registrert. Patentstyret regner imidlertid med at de fleste søkere og innehavere vil utsette kostnadene med designbeskyttelse i størst mulig grad, slik at det bare i sjeldne tilfeller vil være hensiktsmessig å registrere en design for mer enn 5–10 år på én gang.

I annet ledd fastslås det at beskyttelsestiden for reservedeler maksimalt kan være 15 år. Bestemmelsen svarer til beskyttelsestiden etter gjeldende mønsterlov § 24. Den kortere beskyttelsestiden for reservedeler skyldes kravet i direktivet artikkel 14 om at medlemslandene ikke skal utvide designbeskyttelsen for reservedeler. Om bakgrunnen for dette vises det til de generelle bemerkningene under punkt 2.2.1 foran.

Til § 24 Fornyelse av designregistreringen

Denne paragrafen erstatter mønsterloven § 25. Bestemmelsen svarer med redaksjonelle endringer til VMU § 27 annet til femte ledd.

Første ledd fastsetter at registreringen skal fornyes tidligst 1 år før og senest 6 måneder etter registreringsperiodens utløp. Ved fornyelsen skal det betales fastsatt avgift. Hvis designhaveren fornyer søknaden etter registreringsperiodens utløp, skal det betales en tilleggsavgift, jf. *annet punktum*, se mønsterloven § 48 første ledd siste punktum. Disse bestemmelsene er i overensstemmelse med gjeldende mønsterlov. Innkommer krav om fornyelse etter fristen på 6 måneder, er designhaveren avskåret fra ytterligere designbeskyttelse, med mindre bestemmelsen om oppreisning i utkastet § 47 kommer til anvendelse. Retten til oppreisning ved oversittelse av fornyelsesfristene er ny i designretten, jf. bemerkningene til denne bestemmelsen.

Annnet ledd medfører en forenkling i fornyelsesbehandlingen sammenlignet med gjeldende mønsterlov. I dag må designhaveren inngi en fornyelsesøknad, samt betale fornyelsesavgifter. Bestemmelsen medfører at det er tilstrekkelig å foreta en innbetaling av fornyelsesavgifter innen fristen i første ledd, med opplysning om designens registreringsnummer. En slik løsning er i samsvar med bestemmelsene om fornyelse av varemerkeregistreringer og betalingen av årsavgifter for patent.

Tredje ledd fastslår at bestemmelsene i §§ 18 til 20 så langt de passer skal gjelde tilsvarende for behandlingen av krav om fornyelse. Fornyelse av en registrering skal anmerkes i Designregisteret og kunngjøres, og fornyelsesbrev sendes til søkeren, jf. § 18. Hvis det er mangler ved fornyelsen, for eksempel ved at det innbetalte beløpet er for lite, skal designhaveren tilskrives om dette og gis anledning til å rette mangelen, jf. § 19 første ledd og annet ledd første punktum. Bestemmelsene i § 19 om henleggelse og gjenopptakelse er ikke aktuelle ved behandlingen av krav om fornyelse. Hvis designhaveren ikke bringer fornyessaken i orden, og Patentstyret ikke finner grunn til å tilskrive vedkommende på nytt, skal kravet om fornyelse avslås, jf. § 20.

Kapittel 5 Oppheving, ugyldighet og endring av registrering, overføring m.v.

Til § 25 Administrativ oppheving

Denne paragrafen er, sammen med § 27, en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 1 til 5. Bestemmelsen inneholder en helt ny adgang til administrativ prøving av en design etter at den er blitt re-

gistrert. Ordningen er blant annet kjent innenfor bruksmønsterområdet, se særlig den danske bruksmønsterloven (DBML §§ 34 flg). En løsning med mange likhetstrekk er også foreslått i Australia (ALRC 74). Utkastet må ses i sammenheng med den begrensede undersøkelsen som Patentstyret foretar *ex officio*, jf. § 17 første ledd, og som innebærer at en rekke registreringer vil bli gitt uten at det er foretatt en grundig prøving av om vilkårene for å oppnå designrett er til stede. På denne bakgrunn anser Patentstyret det som hensiktsmessig at det gis en utvidet adgang til å få vurdert om registreringen tilfredsstillende lovens vilkår for å oppnå designrett.

Bestemmelsen er en parallell til § 27 om at en designregistrering kan kjennes helt eller delvis ugyldig ved dom. Reglene om administrativ overprøving erstatter bestemmelsene i gjeldende mønsterlov §§ 21 og 22 om innsigelse. Hel eller delvis opphevelse av designregistreringen kan etter bestemmelsen skje når som helst i registreringsperioden, ved avgjørelse som treffes av Patentstyret. Etter gjeldende rett kan hel eller delvis ugyldighet bare skje ved søksmål for domstolene. En ordning med administrativ overprøving vil være rask og rimelig, og således et godt alternativ til prøving ved domstolene.

Første ledd innebærer en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 1 og 2. Bestemmelsen gir som hovedregel enhver rett til å be om administrativ overprøving, og regner opp på hvilket grunnlag administrativ overprøving kan kreves. Tredjepart kan eksempelvis kreve slik prøving, fordi vedkommende mener at registreringen krenker en designregistrering, eller at designen ikke oppfyller én eller flere av vilkårene for å oppnå designrett. Designhaveren selv kan be om at registreringen prøves, eksempelvis med sikte på å registrere designen i endret form for å unngå en forestående retts sak. Innehaveren kan be om administrativ overprøving selv om designsøknaden er blitt undersøkt på søknadsstadiet etter § 17 annet ledd. Hvis slik undersøkelse ikke er blitt foretatt, kan for eksempel designhaverens krav om prøving av vilkårene i §§ 3 flg. om nyhet og individuell karakter m.v. styrke registreringen overfor eventuelle tredjeparter som vurderer å fremme søksmål for domstolene.

Patentstyrets oppheving av en designregistrering skjer som hovedregel *ex tunc*, dvs. at designregistreringen ikke anses å ha hatt noen rettsvirkning. Dette er i samsvar med bestemmelsene i § 27 om ugyldighet ved dom, og følger av den aktuelle bestemmelsen i direktivet. Hvor Patentstyrets avgjørelse imidlertid går ut på registrering av designen i endret form, anser Patentstyret at avgjørelsen

har virkning *ex nunc*, dvs. med virkning fra det tidspunkt avgjørelsen er truffet. Slik avgjørelse kan være et resultat av krav om administrativ overprøving fremsatt av både designhaveren selv eller tredjepart.

Første ledd fastslår at det er bestemmelsene i utkastet §§ 1 til 8, 14 og 23 annet ledd som kan prøves etter paragrafen her, se tilsvarende § 27. Oppregningen er uttømmende. Påstand vedrørende retten til designen, jf. § 1, kan således anføres som grunnlag for krav om administrativ overprøving, se også bemerkningene til annet ledd nr. 1 nedenfor. Om Patentstyrets behandling av slike krav, vises det til bemerkningene under §§ 29 og 30. I korthet innebærer disse bestemmelsene at Patentstyret bare opphever en designregistrering eller overfører retten til den etter paragrafen her, i de tilfeller den som fremsetter kravet *godtgjør* sin rett til designen. I motsatt fall vil Patentstyret henvide partene til domstolen. Videre kan det etter paragrafen her prøves om registreringen gjelder en design som nevnt i § 2, eller om designen oppfylte vilkårene for nyhet og individuell karakter etter § 3 på søknadsdagen, eller prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet. Herunder kan det prøves om designen gjelder en bestanddel til et sammensatt produkt, og om designen oppfyller vilkårene i § 4. Påstand om manglende nyhet kan begrunnes med at designen var allment tilgjengelig før søknadsdagen eller prioritetsdagen, at designen var kjent mer enn 12 måneder før denne dagen eller at designen fremgikk av en tidligere søknad eller registrering i Norge som ble allment tilgjengelig etter designens søknadsdag, jf. §§ 5, 6 og 7 nr. 2. De øvrige bestemmelsene i § 7 nr. 1, 3 og 4 kan også prøves, herunder om designen er i strid med offentlig orden og sedelighet, eller om designen krenker tidligere bestående rettigheter (opphavsrettslig beskyttede verk, varemerke- eller firmaregistreringer, flagg eller merker m.v.). Det kan også fremsettes krav etter paragrafen her med påstand om at designen eller deler av den er bestemt av den tekniske funksjonen som produktet skal tjene, eller at designen må gjengis i en nøyaktig form og dimensjon, se nærmere § 8 første og annet ledd. Dessuten kan det prøves om en design angår en reservedel som nevnt i § 23 annet ledd, forutsatt at designen har vært registrert i 15 år.

Annet ledd er en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 3 til 5. Bestemmelsen oppstiller begrensninger for hvem som kan be om hel eller delvis oppheving av registreringen, og tar sikte på at den som har rettslig interesse kan fremsette slikt krav. Etter bestemmelsen er rettslig interesse en forutsetning hvor kravet er begrunnet med at designen ikke oppfyller vilkårene i utkastet § 1 eller

det foreligger hinder etter § 7 nr. 2 eller 3. Oppregningen i annet ledd er uttømmende. Enhver kan derfor gjøre gjeldende at et av vilkårene i de øvrige bestemmelsene nevnt i første ledd ikke er oppfylt.

Annet ledd nr. 1 fastsetter en frist til å fremme krav vedrørende retten til designen. Bestemmelsen er i overensstemmelse med de begrensningene som følger av gjeldende mønsterlov § 31 annet ledd om søksmål for domstolen om retten til designen, se også utkastet § 27 tredje ledd nr. 1. Har designeren fått kjennskap til at en annen har registrert dennes design, må vedkommende fremsette krav om administrativ overprøving innen 1 år etter at vedkommende ervervet kunnskap om dette. Eksempelvis kan designeren få slik kunnskap 12 år etter at designen ble registrert, og må da reagere innen 1 år etter dette. Hvis designhaveren har vært i god tro, for eksempel ved at en annen designer har solgt designen til denne, må den rette designeren fremsette krav om administrativ overprøving innen 3 år etter at designen ble registrert. I samsvar med gjeldende mønsterlov § 31 annet ledd forutsettes det her god tro på registreringstidspunktet. Fristen på 3 år gjelder selv om designhaveren eller den som retten går over til etter registreringen er blitt klar over sin manglende rett til designen.

Tredje ledd inneholder en bestemmelse som tar sikte på å unngå at det skjer parallellbehandling i sak om administrativ overprøving hos Patentstyret og søksmål for domstolene. Hvis det er reist sak for domstolene, er det ikke adgang til å fremsette krav om administrativ overprøving vedrørende samme forhold for Patentstyret. Se også bemerkningene til utkastet § 42.

Fjerde ledd svarer med redaksjonelle endringer til bestemmelsen i mønsterloven § 21 sjette ledd, som gjelder tilsvarende i forbindelse med innsigelse. Bestemmelsen skal sikre at en designregistrering ikke opprettholdes, hvis Patentstyret under behandlingen av kravet om administrativ overprøving blir oppmerksom på at det foreligger hinder for designrett, for eksempel nyhetsskadelig materiale.

Femte ledd svarer med redaksjonelle endringer til bestemmelsen i gjeldende mønsterlov § 21 tredje ledd.

Til § 26 Behandlingen av krav om administrativ overprøving

Denne paragrafen angår behandlingen av krav om administrativ overprøving, og innholdet i bestemmelsene er basert på DBML § 34, og VMU § 30 om administrativ slettelse.

I *første ledd* fastslås det innledningsvis at krav

om administrativ omprøving må fremsettes skriftlig, og være begrunnet, jf. *første punktum*. I mange tilfeller vil dokumentasjonen som innsendes være svært viktig for at Patentstyret i det hele tatt skal kunne ta stilling til kravet. Hvor det for eksempel fremsettes krav om å prøve hvorvidt en design var kjent på markedet før søknaden innkom til Patentstyret, er dokumentasjonen som innsendes helt avgjørende for at Patentstyret skal kunne vurdere kravet. Bes det om at Patentstyret skal undersøke designen mot tidligere designsøknader og designregistreringer, har Patentstyret selv den nødvendige dokumentasjon tilgjengelig. Hvor den som krever administrativ overprøving ikke har lykket i å legge ved avgjørende dokumentasjon for sine anførsler, vil Patentstyret som hovedregel avslå kravet og opprettholde registreringen, jf. utkastet § 25 femte ledd. I særlige tilfeller skal imidlertid Patentstyret gi den som har fremsatt kravet en kort tilleggsfrist, jf. *annet punktum*. Denne bestemmelsen tar sikte på de tilfeller der den som fremsetter kravet ikke har klart å fremskaffe all nødvendig dokumentasjon ved inngivelsen av kravet. Bestemmelsen krever at det foreligger særlige grunner for at ytterligere frist skal innrømmes. Dette er i samsvar med den praksis som Patentstyret har ved behandlingen av innsigelsessaker etter gjeldende mønsterlov. Siden det som hovedregel ikke løper en frist for å fremsette et krav om administrativ overprøving, slik det gjør for innsigelser etter gjeldende mønsterlov, antar Patentstyret at det praktiske behovet for tilleggsfrist vil være mindre, jf. imidlertid krav som nevnt i annet ledd nr. 1 og fristene som løper der. I tillegg skal det betales fastsatt avgift.

For innsigelsesordningen etter gjeldende mønsterlov er det ikke nødvendig å betale avgift. Patentstyret foreslår imidlertid at det for krav om administrativ overprøving skal betales en avgift. Hovedregelen er at krav om administrativ overprøving kan fremsettes uten at vedkommende part har rettslig interesse i saken, noe som innebærer at det teoretisk sett er svært mange som kan fremsette krav som nevnt. En avgift kan således virke noe prosessbesparende. Avgift kan også bidra til å hindre eventuelle misbruk fra designhaverens konkurrenter i markedet. Videre er det i stor grad kommersielle interesser som ligger bak et krav om administrativ overprøving, noe som ytterligere kan forsvare at det kreves en avgift. Hvor det er designhaveren selv som krever administrativ overprøving for å be om registrering i endret form (utkastet § 28), er det rimelig at designhaveren betaler for den vurderingen som Patentstyret må foreta før ny registrering kan skje. Her må designhaveren dessuten betale en avgift for selve registreringen, som er begrunnet

med at Patentstyret har kostnader i forbindelse med utstedelsen av nytt registreringsbrev, endring i Designregisteret m.v., jf. § 28 annet ledd. Krav om administrativ overprøving kan fremsettes lang tid etter at designen er blitt registrert, og behandlingen kan medføre ikke ubetydelige kostnader rent administrativt for Patentstyret. Det bør imidlertid være adgang til å kreve administrativ overprøving uten at det skal koste for mye. Avgiften må ikke være så høy at den motvirker at berettigede krav blir fremsatt. Her kan for eksempel den avgift som betales for klage til Patentstyrets annen avdeling på Patentstyrets avgjørelser i første avdeling være veiledende med hensyn til beløpets størrelse.

Etter *annet ledd* fremgår det at et krav om administrativ overprøving skal avvises, hvis ikke vilkårene i første ledd er oppfylt. Bestemmelsen hjemler rett for Patentstyret til å avvise et krav hvis det ikke er skriftlig og begrunnet, eller hvis det ikke betales fastsatt avgift innen fastsatt frist. I de tilfeller Patentstyret tilskriver den som vil prøve registreringen og ber om ytterligere dokumentasjon innen fastsatt frist, kan kravet avvises dersom det ikke innkommer ytterligere dokumentasjon innen fristen, eller Patentstyret fortsetter behandlingen av kravet som det foreligger, jf. fjerde ledd. Bestemmelsen tar sikte på en skriftlig behandling av saker om administrativ overprøving. Utkastet skal likevel ikke forstås slik at det utelukker muligheten for å holde muntlig konferanse hos Patentstyret, se Styrel. § 7.

Bestemmelsen i *tredje ledd* er basert på en tilsvarende bestemmelse i VMU § 30, og gjør det mulig for Patentstyret å behandle to eller flere krav om administrativ overprøving samlet. Bestemmelsen forutsetter at ingen av partene har en saklig begrunnet innvending mot dette.

Fjerde ledd er i samsvar med det som følger av gjeldende mønsterlov ved innsigelser, jf. lovens § 20. Bestemmelsen fastslår at designhaveren skal varsles om at det er fremsatt krav om administrativ overprøving, og gis anledning til å uttale seg om kravet og begrunnelser som er fremmet, samt dokumentasjonen som fremlagt.

Femte ledd presiserer at samtlige dokumenter i sak om administrativ overprøving som hovedregel er allment tilgjengelige, se utkastet § 21 første ledd. Bestemmelsene om forretningshemmelighet og interne arbeidsdokumenter gjelder tilsvarende, jf. § 21 fjerde og femte ledd.

Øvrige bestemmelser om administrativ overprøving og behandlingen av det, bør gis i forskrifts form, jf. § 48.

Til § 27 Ugyldighet ved dom

Sammen med utkastet § 25, er denne bestemmelsen en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 1 til 5 og 11 nr. 9. Bestemmelsen fastsetter i hvilke tilfeller en designregistrering kan kjennes ugyldig ved dom, og hvem som kan anlegge søksmål om hel eller delvis ugyldighet. Bestemmelsen erstatter gjeldende mønsterlov § 31. Med hensyn til gjennomføringen av direktivet, er det foreslått tilsvarende bestemmelser i DDLF § 27 og SMLU 31, 31 a, 31 b og 31 c §§.

I samsvar med det som følger av gjeldende lov, bør en designregistrering kunne kjennes ugyldig ved dom, hvis designen ikke kan oppnå designrett i henhold til de vilkår som utkastet oppstiller. Bestemmelsen er en parallell til § 25 om administrativ overprøving. Patentstyret antar at muligheten for å fremsette krav om administrativ overprøving vil bli foretrukket og anvendt fremfor søksmål for domstolen. Er det fremsatt krav om administrativ overprøving kan det ikke reises søksmål om samme forhold for domstolen etter bestemmelsen her, før det foreligger endelig avgjørelse i Patentstyret, jf. § 42 fjerde ledd. Bestemmelsen utelukker ikke at søksmål kan reises hvor vedkommende trekker tilbake kravet i overprøvingssaken. Reises det imidlertid søksmål for domstolen først, kan krav om administrativ overprøving ikke fremsettes, jf. § 25 tredje ledd.

Første ledd første punktum er en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 1 og 2. Bestemmelsen angir en uttømmende oppregning av de forhold som kan påberopes som ugyldighetsgrunn. Om dette vises det til den tilsvarende bestemmelsen i § 25, se bemerkningene til denne. En dom kan gå ut på hel eller delvis ugyldighet. Muligheten til å kjenne en designregistrering delvis ugyldig anses å få mindre praktisk betydning enn det som er tilfellet for patenter, jf. patentloven § 52. Utgangspunktet er at en design som sådan er udelelig. En dom kan for eksempel *ikke* gå ut på at flasketuten til en designregistrert flaske er ugyldig, mens registreringen opprettholdes for resten av flasken. Når en fjerner utseendet av tuten på en flaske, vil resten av flasken ikke kunne sies å ha beholdt sin identitet – til det er den utseendemessige endringen for stor. Imidlertid kan en tenke seg at en designregistrering inneholder flere design, og at en eller flere av disse kjennes ugyldig. I så fall kan registreringen opprettholdes for de øvrige designene i registreringen. En dom kan dessuten gå ut på at en design registreres i endret form, såfremt designen i endret form beholder sin identitet, jf. utkastet § 28 første ledd. For eksempel kan en dom gå ut på at en

annens varemerke på designregistreringen kan fjernes og designen registreres på nytt uten varemerket. *Annet punktum* er en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 9, og fastslår at designen kan kjennes ugyldig, selv om registreringsperioden er utløpt, designregistreringen ikke er blitt fornyet eller den er blitt slettet, eller selv om designhaveren har gitt avkall på den. En tilsvarende bestemmelse er ikke foreslått i utkastet § 25 om administrativ overprøving. Uredningen antar imidlertid at det i praksis ikke vil være noe stort behov for å få prøvet designretten etter at den er bortfalt. Den som ønsker å prøve designretten etter at beskyttelsen er utløpt, må gå til søksmål for domstolen for å få prøvet dette.

Annet og tredje ledd er en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 3 til 5. Som hovedregel kan søksmål for domstolen reises av enhver. Tredje ledd angir en uttømmende oppregning av de tilfeller der den som fremmer søksmål for domstolen, må ha rettslig interesse. Denne bestemmelsen er i overensstemmelse med det som følger av utkastet § 25, jf. bemerkningene foran. Bestemmelsen i *tredje ledd nr. 1 siste punktum* inneholder en viktig presisering om fristen til å fremme søksmål for domstolen om retten til designen. Hvis en part har fremmet krav om retten til designen etter § 25, og søksmålsfristen etter bestemmelsen i paragrafen her har utløpt når Patentstyret henviser saken til retten etter § 29, har vedkommende likevel rett til å fremme søksmål innenfor fristen nevnt i § 29.

Fjerde ledd svarer med redaksjonelle endringer til gjeldende mønsterlov § 27 fjerde ledd.

Til § 28 Registrering av designen i endret form

Bestemmelsen er, sammen med utkastet § 14 annet punktum, en gjennomføring av direktivet artikkel 11 nr. 7. Se også DDLF § 28 og SMLU 31 b §.

Første ledd fastsetter at en design kan registreres i endret form, hvis den i endret form beholder sin identitet, og oppfyller vilkårene for registrering. Registrering i endret form kan skje under søknadsbehandlingen etter § 14, i forbindelse med krav om administrativ overprøving etter § 25 eller som et resultat av en dom etter § 27. Bestemmelsen her regulerer endring ved sak som nevnt i §§ 25 og 27. Registrering i endret form kan for eksempel tenkes brukt hvor en design er blitt registrert med et varemerke på designen som tilhører en annen, eller designen inneholder et åndsverk eller offentlig emble m.v., jf. § 7 nr. 3 og 4. Her vil det i mange tilfeller være mulig å fjerne det som er til hinder for designrett, uten at designens helhetsinntrykk påvirkes i så stor grad at identitetskravet ikke er opp-

fyllt. Patentstyret og domstolen skal i saker om registrering i endret form, vurdere om designen i endret form beholder sin identitet. Vedrørende spørsmålet om designen beholder sin identitet når den registreres i endret form, se også bemerkningene til § 27 om delvis ugyldighet. Videre er det et vilkår for registrering i endret form at designen oppfyller vilkårene for registrering (§ 17 første ledd), det vil her si vilkårene i § 2 nr. 1 om design i lovens forstand og § 7 nr. 1 om offentlig orden og sedelighet. Patentstyret eller domstolen prøver bare de øvrige vilkårene for designrett som er nevnt i første ledd i §§ 25 og 27, hvis det er anført av en part i saken.

Patentstyret har valgt å bruke ordlyden *i endret form* (eng. *in an amended form*), selv om betegnelsen *form* ikke er fullt ut dekkende for de endringen som kan skje etter bestemmelsen. Hvor designen for eksempel inneholder et varemerke som blir fjernet, er det ikke tale om at formen til designen er endret. Det samme gjelder hvor en designregistrert stol inneholder noen små og lite fremtredende bolter som er registrert for en annen, og som designhaveren ønsker å fjerne for å unngå nødvendigheten av et samtykke ved utnyttelsen av designregistreringen, jf. bemerkningene til utkastet § 9 første ledd. Synonymer med ordet *form*, er *skikkelse*, *stil*, *uttrykk*, *utseende*. Etter Patentstyrets syn ville bruken av ordene *med endret utseende* kanskje være mer dekkende for bestemmelsens innhold enn uttrykket *i endret form*. Av hensyn til ordlyden i direktivet anbefaler Patentstyret likevel at betegnelsen *form* blir brukt.

Bestemmelsen i *annet ledd* fastslår at den endrede designen skal innføres i Designregisteret, nytt registreringsbrev skal sendes til designhaveren, samt at melding om endringen og gjengivelse av designen i endret form, skal kunngjøres. Designhaveren skal betale en fastsatt avgift til Patentstyret, som går til dekning av de administrative kostnader som er forbundet med endringen.

Tredje ledd bestemmer at registreringen skal avslås hvor det bes om opprettholdelse av registreringen i endret form som nevnt i utkastet § 25, men designhaveren ikke ønsker designen registrert med et utseende som Patentstyret kan godta i henhold til vilkårene i første ledd. Det samme gjelder dersom avgiften som nevnt i annet ledd ikke blir betalt.

Til § 29 Henvisning til domstolen ved påstand om retten til designen

Bestemmelsen erstatter gjeldende mønsterlov § 16, og omhandler ikke bare påstander om retten til designen under søknadsbehandlingen, men også på-

stander om retten til en registrert design. Hvis noen under søknadsbehandlingen eller ved påstand om overføring av designretten etter krav om administrativ overprøving påstår at det er vedkommende som har retten til designen, og ikke søkeren eller designhaveren, skal Patentstyret henvise vedkommende til domstolen hvis det finner spørsmålet tvilsomt, jf. *første ledd*. Patentstyret tar bare stilling til krav som nevnt, hvis det foreligger klar dokumentasjon om hvem som er berettiget til designen, dvs. at retten til designen er godtgjort, jf. utkastet § 30. I saker om retten til designen må det ofte foretas en grundig vurdering av bevisene, noe som Patentstyret ikke har særskilt kompetanse til. Ved en domstolsbehandling vil dessuten muntlig behandling gi mulighet til grundigere vurdering av bevisene i saken. Av rettssikkerhetsmessige grunner bør slik bevisføring derfor finne sted ved domstolen.

Annet ledd svarer med redaksjonelle endringer til gjeldende mønsterlov § 16 annet ledd. Imidlertid er *kan* endret til *skal* for å sikre at det ikke kan skje parallellbehandling ved Patentstyret og domstolene.

Til § 30 Overføring av retten til designen ved avgjørelse i Patentstyret m.v.

Denne paragrafen svarer stort sett til gjeldende mønsterlov § 17. I likhet med utkastet § 29, gjelder bestemmelsen spørsmålet om retten til designen både på søknadsstadiet og etter registrering. Hvor noen under søknadsbehandlingen eller ved påstand om overføring av designretten etter krav om administrativ overprøving godtgjør at det er vedkommende som har retten til designen, og ikke søkeren eller designhaveren, skal Patentstyret overføre retten til vedkommende. I motsatt fall, og forutsatt at spørsmålet ikke er tvilsomt (jf. § 29), skal krav om overføring avslås. Ved overføring skal det betales fastsatt avgift.

Annet ledd sikrer at en søknad ikke endres, henlegges, avslås, eller imøtekommes, eller at en registrering ikke helt eller delvis oppheves før spørsmålet om overføring er endelig avgjort. Bestemmelsen innebærer også at søkeren ikke kan trekke tilbake søknaden eller at designhaveren kan be om at registreringen slettes, selv om dette ikke framgår uttrykkelig av bestemmelsen.

Bestemmelsen i *tredje ledd* henviser til § 31 annet og tredje ledd. Henvisningen til § 31 annet ledd skal forstås slik at *retten* kan bestemme at utnyttelse som nevnt kan fortsette eller igangsettes på bakgrunn av en avgjørelse om overføring av designrett, som Patentstyret har truffet etter paragrafen her. Patentstyret har ikke den nødvendig kompetanse

til selv å vurdere de problemstillingene som § 31 annet ledd reiser. Spørsmål som omhandlet vil således måtte reises for domstolen.

Til § 31 Overføring av designretten ved dom m.v.

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 32.

Til § 32 Oppheving av Patentstyret etter eget tiltak

Bestemmelsen gjelder administrativ overprøving ex officio hvor Patentstyret har gjort en åpenbar feil. *Første ledd* er i samsvar med VMU § 32 første ledd. Bestemmelsen gir for eksempel Patentstyret adgang til å oppheve en registreringen etter eget tiltak, når en søknad er blitt innført i Designregisteret til tross for at søknaden egentlig er besluttet avslått.

I *andre til fjerde ledd* er det forelått bestemmelser om tilsvarende rett til å oppheve en registrering. For eksempel gjelder annet ledd den situasjonen at en design blir registrert, og det senere inngis en søknad som har bedre prioritet og samme helhetsinntrykk som den registrerte designen. Såfremt søknaden med bedre prioritet blir allment tilgjengelig, utgjør den et registreringshinder for den registrerte designen, forutsatt at designhaveren ved inngivelsen av søknaden har bedt om at designen skulle undersøkes etter utkastet § 17 annet ledd.

Patentstyret er usikker på om bestemmelsene i andre til fjerde ledd er nødvendige, idet disse tilfellene rent praktisk antas å inntreffe meget sjelden. Patentstyret er dessuten noe usikker på om bestemmelsene, i det tilfellet at de beholdes, eventuelt burde tas inn i forskrift. I sistnevnte tilfelle kan andre til fjerde ledd erstattes av et nytt annet ledd, som kunne lyde:

Kongen kan i forskrift fastsette at Patentstyret også i andre tilfeller etter eget tiltak kan oppheve en registrering helt eller delvis.

Patentstyret ber om synspunkter fra høringsinstansene på dette.

Til § 33 Anmerkning om opphør m.v. i Designregisteret og kunngjøring

Denne bestemmelsen er ny, og erstatter blant annet tilsvarende bestemmelser i gjeldende mønsterlov § 20 femte ledd, § 21 fjerde ledd, § 27, første og annet ledd, og § 33.

Første ledd fastslår at Patentstyret skal anmerke i Designregisteret at det er fremsatt krav om administrativ overprøving, og kunngjøre dette. Det sam-

me gjelder ved endelig avgjørelse om at en registrering skal oppheves eller er ugyldig etter §§ 25, 27 og 32.

Annet ledd er med redaksjonelle endringer i samsvar med mønsterloven § 27 første og annet ledd. Bestemmelser om overgang og opphør av tvangslisenser er imidlertid fjernet, se bemerkningene til utkastet § 9.

Bestemmelsen i *tredje ledd første punktum* er delvis ny, og fastslår at Patentstyret skal anmerke i Designregisteret og kunngjøre at en registrering ikke er blitt fornyet. I samsvar med gjeldende mønsterlov § 33 første ledd fastsetter bestemmelsen også at sletting etter krav fra søkeren skal anmerkes og kunngjøres. Ny er imidlertid presiseringen om at designen kan slettes helt eller delvis. *Annet punktum* er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 33 annet ledd.

Kapittel 6 Klage

Til § 34 Klage over avgjørelse i Patentstyrets første avdeling

Denne bestemmelsen omhandler retten til å påklage avgjørelser som er truffet i Patentstyrets første avdeling. Klager prøves av Patentstyrets annen avdeling. Bestemmelsen er basert på tilsvarende bestemmelser om klagerett i gjeldende mønsterlov §§ 22 og 23, likevel slik at regler om klagerett ved innsigelser er erstattet med bestemmelser vedrørende klagerett ved administrativ overprøving. Bestemmelsen omhandler klagebehandling av en rekke nye avgjørelser sammenlignet med gjeldende mønsterlov, og svarer til den løsning som er foreslått i VMU § 56. Klageretten i denne paragrafen gjelder tilsvarende for parter i en internasjonal designregistrering. Ordlyden i paragrafen tar ikke fullt ut hensyn til dette, idet klagerett i forbindelse med søknader flere steder bare gis til *søkeren*, og ikke *designhaveren* (dvs. også den som har inngitt krav om at en internasjonal designsøknad skal ha virkning i Norge). Den noe snevre ordlyden er valgt for at bestemmelsens utforming ikke skal bli unødig komplisert. De klagemulighetene som er nevnt er ment å være uttømmende.

Første ledd er basert på gjeldende mønsterlov § 22 første ledd. Bestemmelsen kommer til anvendelse på nasjonale søknader og krav om at en internasjonal registrering skal ha virkning her i Norge, og gjelder uavhengig av om søknaden eller den internasjonale registreringen har blitt behandlet etter § 17 første ledd eller annet ledd. Søkeren kan klage hvor Patentstyrets første avdeling avviser en designsøknad etter § 19 annet ledd eller søknaden avslås etter § 20. Søkeren kan også klage på at første

avdeling treffer en avgjørelse om å registrere en design i dens opprinnelige form, når søkeren har bedt om registrering i endret form etter § 14. Søkeren kan be om oppreisning, hvis klagefristen nevnt i § 35 første ledd oversittes ved klage over avgjørelse etter denne bestemmelsen, se bemerkningene til § 47.

Bestemmelsen i *annet ledd* regner opp de tilfeller hvor søkeren kan klage på Patentstyrets avgjørelser i en søknad, ved fornyelse m.v. Nærmere bestemt kan søkeren klage på avgjørelse hvor Patentstyrets første avdeling avslår et krav om gjenopptakelse etter § 19 eller krav om oppreisning etter § 47. Videre kan det klages over avgjørelse hvor første avdeling avslår krav om at et dokument skal unntas allmenn offentlighet som forretningshemmelighet i forbindelse med behandlingen av en designsøknad, fornyelse av design eller i sak om administrativ overprøving, jf. §§ 18, 21 eller 26. Søkeren kan klage over at krav om overføring av designen blir imøtekommet etter § 30. Er krav om overføring av en designsøknad etter § 30 blitt avslått i Patentstyrets første avdeling, kan den som fremsatte krav om overføring, klage over avgjørelsen. Avgjørelse i registreringssaken utsettes inntil spørsmålet om retten til designen er endelig avgjort, jf. § 30 annet ledd. Designhaveren kan klage over at fornyelse av designen avslås eller avvises. Etter § 47 kan partene be om oppreisning, hvis klagefristen nevnt i § 35 første ledd oversittes ved klage etter dette ledd, se bemerkningene til § 47.

En tredjepart som inngir protest i en designsøknad og hevder at designen ikke oppfyller vilkårene for designrett og derfor må avslås, eller at designen må registreres i endret form, vil bli henvist til å fremsette krav om administrativ overprøving etter at designen eventuelt er blitt registrert. Vedkommende får ikke partsrettigheter i saken ved slik protest, og kan ikke klage på avgjørelse om registrering.

Tredje ledd gir designhaveren eller den parten som ber om administrativ overprøving etter § 25, rett til å påklage avgjørelser truffet av Patentstyrets første avdeling som går parten imot. Designhaveren kan påklage avgjørelser som går ut på hel eller delvis opphevelse av designregistreringen etter krav som nevnt i § 25, eller hvor registreringen oppheves ved tilfellet som nevnt i § 28 tredje ledd. Den som ber om administrativ overprøving kan påklage avgjørelse hvor kravet avslås etter § 25 eller avvises etter § 26, eller registreringen opprettholdes i endret form etter § 28 når parten har fremsatt et prinsipielt krav om oppheving av registreringen. Annen avdelings avgjørelse om dette er endelig, se § 42 femte ledd og bemerkningene til denne be-

stemmelsen. Er det fremsatt krav om overføring av designen etter § 25, jf. § 30, kan designhaveren påklage avgjørelsen hvis den blir imøtekommet. Den andre parten kan påklage avgjørelse hvor kravet blir avslått eller avvist. Annen avdelings avgjørelse om dette er endelig for den som fremsetter krav om overføring av retten til designen, se § 42 femte ledd. Det gis ikke oppreisning etter § 47 ved oversittelse av klagefrist som nevnt i § 35 første ledd for avgjørelse etter § 25.

Fjerde ledd inneholder bestemmelser om designhaverens rett til å klage på Patentstyrets første avdelings avgjørelse om oppheving av en registrering eller fornyelse av en registrering m.v., som er skjedd ved en åpenbar feil, jf. § 32 første ledd. Det samme gjelder oppheving av registrering som omhandlet i annet til fjerde ledd i denne paragrafen.

Femte ledd fastslår at Patentstyrets annen avdeling kan fortsette behandlingen av klagesaken, selv om klagen frafalles. Bestemmelsen skal sikre at avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling ikke blir stående, hvis annen avdeling under behandlingen av klagen for eksempel blir oppmerksom på nye fakta i saken som gjør at saken stilles i et annet lys.

Bestemmelsene i denne paragrafen gir ikke rett til å klage på prosessledende avgjørelser, for eksempel Patentstyrets beslutninger om tidsfrister, klassifiseringen av designen m.v. Dette er i samsvar med det som følger av gjeldende mønsterlov, se IML side 74–75. Ønsker søkeren at designen skal registreres i endret form etter utkastet § 14, men Patentstyret uttaler at endring av designen ikke kan skje for eksempel fordi endringen er for stor, har søkeren ikke rett til å klage på dette standpunktet. Hvis søknaden ellers er i foreskrevet stand, vil designen bli registrert i sin opprinnelige form, og søkeren kan klage på selve avgjørelsen om registrering. Foreligger det hinder for registrering og registrering i endret form heller ikke kan skje, vil søknaden bli avslått. Søkeren kan da klage på avslaget. Når det gjelder spørsmål om overføring av retten til designen etter § 29, kan den som fremmer påstanden ikke klage på Patentstyrets avgjørelse om å oppfordre vedkommende til å reise søksmål for å få spørsmålet prøvet for domstolen. Bestemmelsen i § 29 kommer til anvendelse når Patentstyret finner spørsmålet om retten til designen tvilsomt. Ellers avslår eller imøtekommer Patentstyret kravet om overføring av retten til designen etter § 30, jf. bestemmelsen i annet ledd ovenfor.

Til § 35 Behandlingen av klage m.v.

Bestemmelsen er basert på gjeldende mønsterlov § 23. Paragrafen inneholder nye bestemmelser om

avgjørelser som kan bringes inn for domstolen, og en del mindre endringer og presiseringer.

Klage på avgjørelser som omhandlet i § 34 prøves av Patentstyrets annen avdeling. *Første ledd* fastslår at klagen må være innkommet til Patentstyrets annen avdeling innen to måneder etter at meldingen om avgjørelsen i første avdeling ble sendt til vedkommende part. Dette er en annen løsning enn det som følger av fvl. § 29 første ledd første punktum, hvor fristen løper fra det tidspunktet underretning kommer frem til parten. Etter fvl. § 30 avbrytes fristen når klagen er sendt fra vedkommende part, mens bestemmelsen i § 1 i forskrift om innlevering av dokument og betaling av avgift til Styret for det industrielle rettsvern går ut på at fristen avbrytes når klagen innkommer til Patentstyret. Løsningen i utkastet er i samsvar med gjeldende rett innenfor patent, varemerke og design. Patentstyret ber om høringsinstansens syn på hvilken ordning som bør videreføres ved klager etter bestemmelsen her.

Videre skal det etter bestemmelsen betales fastsatt avgift. Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, avvises klagen. Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i overensstemmelse med gjeldende mønsterlov § 23 første ledd.

Bestemmelsen i *annet ledd* gir rett til å bringe avgjørelse i Patentstyrets annen avdeling inn for domstolen innen to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt til den vedkommende part. I meldingen fra Patentstyret skal det inntas opplysning om søksmålsfristen. Bestemmelsen gir en uttømmende oppregning av de tilfellene som kan bringes inn for domstolen. Oppregningen er selvsforklarende, jf. også bemerkningene til § 34 ovenfor. Til *nr. 3* skal det likevel bemerkes at bestemmelsen gir søkeren og den som fremsetter krav om overføring av retten til designen på søknadsstadiet, adgang til å bringe annen avdelings avgjørelse videre inn for domstolen, hvis avgjørelsen går parten imot. Hvor krav om retten til designen fremsettes i sak om administrativ overprøving etter § 25, har designhaveren rett til å bringe annen avdelings avgjørelse om overføring av retten til designen videre inn for domstolen etter bestemmelsen her. Siden denne avgjørelsen i annen avdeling ikke er endelig, kan den andre parten ikke kreve at registreringen oppheves eller slettes, jf. § 30 annet ledd, med mindre designhaveren ikke benytter sin mulighet til å bringe saken inn for domstolen. Hvor avgjørelse i slik sak går den andre parten imot, annen avdelings avgjørelse endelig, jf. § 42 femte ledd. Til *nr. 4* skal det bemerkes at bestemmelsen omfatter oppheving av en registrering etter krav som nevnt i § 25, samt oppheving som Patentstyret treffer etter

eget tiltak, jf. § 32. Denne bestemmelsen gir også designhaveren rett til å bringe saken inn for domstolen i det tilfellet at designen i sak om administrativ overprøving registreres i endret form (designhaverens prinsipale påstand om opprettholdelse av registrering er ikke blitt hørt). For den som fremsetter krav om administrativ oppheving og ikke når frem med sin påstand, gjelder bestemmelsen i § 42 femte ledd.

Bestemmelsen i *tredje ledd* fastslår at den klagende part ikke kan kreve oppreisning etter § 47, hvis fristen til å klage i første ledd oversittes. Det samme gjelder hvor fristen til å bringe saken inn for domstolen etter annet ledd, oversittes. Sml. bestemmelsene i fvl. § 31 og tvml. § 437 annet ledd.

Fjerde ledd bestemmer at reglene om innsyn i utkastet § 21 også gjelder for dokumenter i klagesaker. Hovedregelen er at dokumentene i klagesaken er allment tilgjengelige, jf. § 21 første ledd. Hvis en søknad er nektet registrert i Patentstyrets første avdeling før den blir allment tilgjengelig etter § 21 annet ledd, er dokumentene i klagesaken tilgjengelige for innsyn etter annet punktum i nevnte bestemmelse. Arbeidsdokumenter m.v., som Patentstyrets annen avdeling utarbeider ved behandlingen av en sak, kan likevel holdes unntatt allmenn offentlighet, jf. § 21 femte ledd. Nytt i forhold til gjeldende rett er det at en part i klagesak kan be om at et dokument som gjelder en forretningshemmelighet, skal unntas fra allmenn offentlighet, jf. § 21 fjerde ledd.

Kapittel 7 Straff og andre sanksjoner

Til § 36 Straff

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 35.

Til § 37 Erstatning

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 36.

Til § 38 Endring, tilintetgjøring, forvaring og utlevering

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 37.

Til § 39 Erstatning ved utnyttelse før registrering m.v.

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 38.

I *første ledd* er ordlyden *utnytter noen uhjemlet i*

nærings- eller driftsøyemed mønster erstattet av ordene *utnytter noen uten samtykke fra søkeren en design*. Designretten etter utkastet § 9 gjelder enhver utnyttelse som ikke er unntatt, jf. bemerkningene til § 9 første ledd, og forutsetningen om at utnyttelsen må ha skjedd i *nærings- eller driftsøyemed* er således fjernet. *Uhjemlet* er erstattet av *uten samtykke fra søkeren*, for å gjøre innholdet i bestemmelsen tydeligere for leseren på dette punkt. Den praktiske betydningen av bestemmelsen i *annet ledd* ble begrenset allerede ved endringen i mønsterloven den 20. desember 1996, da innsigelsesperioden ble flyttet til etter registreringen av designsøknaden. Ved at utkastet erstatter bestemmelsene om innsigelse med administrativ overprøving etter registrering, og registreringsprosedyren samtidig endres, jf. utkastet § 17, antar Patentstyret at bestemmelsen vil få mindre praktisk betydning i fremtiden.

Til § 40 Frifinnelse i sivile saker om designinngrep

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 39.

Til § 41 Straff og erstatning ved brudd på opplysningsplikt

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 40.

Kapittel 8 Rettergangsbestemmelser

Til § 42 Søksmål

Denne bestemmelsen fastsetter først og fremst hvilke søksmål som kan reises for Oslo byrett.

Bestemmelsen i *første ledd nr. 1* er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 41 første ledd nr. 1. Oslo byrett er verneeting for søksmål om retten til en design som er søkt registrert. Hvor Patentstyret henviser spørsmålet om retten til en design til domstolene etter § 29 i utkastet, skal vedkommende reise søksmål ved Oslo byrett.

Bestemmelsen i *nr. 2* er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende rett, jf. § 41 første ledd nr. 2. Den gjeldende lovbestemmelsen gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over de avgjørelser som kan bringes inn for domstolen. For eksempel fremgår det ikke klart av mønsterloven § 41 første ledd nr. 2, jf. § 23 tredje ledd, at søkeren kan bringe inn for domstolen en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling fastholder første avdelings avslag på krav om gjenopptakelse, jf. § 22 tredje ledd. Som påpekt i VMU forutsettes det like-

vel at det etter gjeldende varemerkerett forligger en adgang til å bringe slik avgjørelse inn for domstolen i varemerkesaker. En tilsvarende forståelse må legges til grunn i mønsterretten. Siden sak om gjenopptakelse ikke fremgår uttrykkelig av gjeldende mønsterlov §§ 23 og 41, fremgår det heller ikke klart av loven om søksmålsfristene etter mønsterloven § 23 tredje ledd skal gjelde. Denne konsekvensen av at gjenopptakelse ikke er nevnt i mønsterloven § 41, synes ikke å ha vært tilsiktet. Patentstyret legger her til grunn at søksmålsfristene er ment å gjelde. Ved at § 35 annet ledd i utkastet uttrykkelig regner opp de forhold som kan bringes inn for domstolen, og foreliggende bestemmelse henviser til § 35 annet ledd, skulle de nevnte uklarhetene nå være brakt på det rene.

Nr. 3 er med redaksjonelle endringer i overensstemmelse med gjeldende mønsterlov § 41 første ledd nr. 3. Etter denne bestemmelsen kan søksmål reises for Oslo byrett om ugyldighet og overføring av registrert design, jf. utkastet §§ 27 og 31. Med søksmål om ugyldighet forstås søksmål om både hel og delvis ugyldighet, herunder søksmål om registrering av designen i endret form, se § 27 og § 28 første ledd. Bestemmelsen skal dessuten ses i sammenheng med femte ledd, jf. bemerkningene nedenfor.

Andre søksmål som reises, for eksempel søksmål om designinngrep, følger de alminnelige regler om verneting.

Annet ledd er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 41 annet ledd.

Bestemmelsen *itredje ledd* fastslår at en part i forbindelse med en registreringssøknad, ikke kan bringe saken inn for domstolen, hvis det er truffet avgjørelse i saken i første avdeling. Hvis en avgjørelse i Patentstyrets første avdeling går søkeren imot, må vedkommende klage avgjørelsen inn for Patentstyrets annen avdeling etter § 34, før spørsmålet kan bringes inn for domstolen. Ved krav om administrativ overprøving gjelder bestemmelsen i fjerde ledd.

Fjerde ledd fastslår at den som har fremsatt krav om administrativ overprøving (i Patentstyrets første avdeling), må vente med å reise sak for domstolen om samme forhold inntil det foreligger endelig avgjørelse i Patentstyret. Bestemmelsen stenger dermed for søksmål mellom partene så lenge saken behandles i Patentstyret, og innebærer at den administrative klagemuligheten må være uttømt før sak kan reises for domstolen. Se også bemerkningene til § 25 tredje ledd og § 35. Bestemmelsen i leddet her er i samsvar med det som følger av VMU § 30 om administrativ sletting. Det oppstilles ikke som

vilkår for å reise søksmål, at adgangen til å kreve administrativ overprøving er benyttet, sml. tvml. § 437 første ledd.

Bestemmelsen i *femte ledd* fastslår at Patentstyrets annen avdelings avgjørelse i sak om administrativ overprøving ikke kan bringes videre inn for domstolen, hvis kravet avvises, for eksempel fordi det ikke anses begrunnet, jf. utkastet § 26 fjerde ledd, eller kravet forkastes etter § 25 femte ledd. Bestemmelsen er ny, men utgjør bare en presisering av det som forutsetningsvis følger av gjeldende mønsterlov i innsigelsessaker som er klaget inn for annen avdeling. I disse tilfellene kan parten i stedet reise søksmål for domstolen om ugyldighet eller overføring, jf. § 42 første ledd nr. 3. For slikt søksmål løper det ingen frist som nevnt i annet ledd i bestemmelsen her, jf. likevel § 27 tredje ledd nr. 1.

Til § 43 Melding til Patentstyret ved søksmål om ugyldighet m.v.

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 42, se IML side 89–90. Siden bestemmelser om tvangslisens foreslås fjernet i utkastet, jf. bemerkningene til § 9 i utkastet, er den delen av bestemmelsen som omhandler søksmål om tvangslisens også fjernet her.

Til § 44 Melding til Patentstyret ved søksmål om designinngrep.

Denne bestemmelsen er ny i designretten, og er i samsvar med DML § 43 og DDLF § 45. Bestemmelsen ønskes innført i designretten av de samme hensyn som følger av utkastet § 43. I likhet med bestemmelsen i § 43, foreslås det at meldingen til Patentstyret gjøres til et søksmålsvilkår. Som nevnt i begrunnelsen for gjeldende mønsterlov § 42, jf. IML side 90, sikrer bestemmelsen at alle interesserte kan få opplysninger om designregistreringen, jf. utkastet § 21 sjette ledd. Bestemmelsen bidrar til at Designregisteret blir en nyttig informasjonskilde. Den forenkler Patentstyrets arbeid med å følge opp domspraksis også i saker om designinngrep, hvor saksøkte nedlegger påstand om opphevelse av registreringen. I praksis har det vist seg at både søksmål om ugyldighet og designinngrep reises relativt sjelden. Avgjørelsene i domstolen vil være viktige som rettskilde ved Patentstyrets behandling av designsøknader og avgjørelser etter krav om administrativ overprøving.

Til § 45 Utskrift av dommer

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 43.

Kapittel 9 Forskjellige bestemmelser

Til § 46 Fullmektig

Denne paragrafen erstatter gjeldende mønsterlov §§ 12 og 45. I gjeldende rett oppstilles det et krav for søkere og designhavere bosatt utenfor Norge om at de skal ha en i Norge bosatt fullmektig til å representere vedkommende. Kommisjonen har overfor de nordiske landene gitt uttrykk for at kravet om en fullmektig bosatt i eget land strider mot EU-reglene og EØS-avtalen om fri etableringsrett og fri utveksling av tjenesteytelser. Denne fortolkningen av EØS-avtalen må legges til grunn ved vurderingen av kravet om bopel. TRIPS-avtalen forplikter dessuten Norge til å gi borgere i WTO-land samme fordeler som designretten her gir våre egne borgere, jf. artikkel 3 og 4.

Bestemmelsen Patentstyret foreslår er helt ny innenfor designretten, og patent- og varemerkeretten. Den fastslår at Patentstyret kan bestemme at en designsøker eller designhaver skal ha en fullmektig med bopel eller sete innenfor EØS. De tilfellene hvor fullmektig anses nødvendig, bør fastsettes nærmere i forskrift, jf. femte ledd. Kravene som oppstilles bør være de samme for søkere og designhavere som har bopel eller sete i eller utenfor Norge. I overensstemmelse med gjeldende praksis, bør det være et krav at kommunikasjonsspråket mellom Patentstyret og søkere og designhavere skal være norsk, og eventuelt dansk og svensk, jf. den gjeldende Mønsterforskriften § 3. Ved en eventuell tiltredelse til Genève-traktaten, jf. de generelle bemerkningene under punkt 2.3.2, forventes det at noe kommunikasjon vil måtte foregå på engelsk, særlig ved utveksling av opplysninger og lignende. Slik bestemmelsen forslås i utkastet her, behandler den i prinsippet utenlandske og norske borgere helt likt, og oppfylder således de krav som stilles i EØS-avtalen og TRIPS-avtalen.

Skal det gjøres unntak fra EØS-avtalens regel om fri flyt av tjenesteytelser, må det påvises at det foreligger tvingende allmenne hensyn for et slikt unntak. Den foreslåtte bestemmelsen gir søkere og rettighetshavere større rett til å representere seg selv overfor Patentstyret, og flere muligheter ved valg av fullmektig enn i dag. For eksempel vil en italiensk søker som behersker norsk kunne representere seg selv. Hvis vedkommende ikke behersker norsk, kan denne skaffe seg en fullmektig innenfor hele EØS til å representere seg, forutsatt at fullmektigen behersker norsk. Inngis det til Patentstyret en søknad på italiensk, bør det imidlertid fremgå av bestemmelser i forskrift, jf. utkastet §§ 13 og 48, at søknaden skal avvises. Så lenge kommunikasjonen skal foregå på norsk, vil bestemmelsen ikke

være til ulempe for Patentstyret. Patentstyret må påregne at en ikke ubetydelig del av kommunikasjon vil foregå over landegrensene, noe som innebærer økte kostnader ved postgangen. Noen år frem i tid antas likevel en stor del av kommunikasjonen å foregå elektronisk, og redusere kostnadene som nevnt. For norske søkere og designhavere vil situasjonen stort sett være den samme som etter gjeldende rett, imidlertid slik at de kan la seg representere av en fullmektig bosatt innenfor EØS under nevnte vilkår. Totalt sett fremstår den foreslåtte bestemmelsen som mer kundefrem enn reglene i gjeldende mønsterlov. Patentstyret kan således ikke se at det foreligger slike tvingende hensyn som begrunner unntak fra reglen om fri flyt av tjenesteytelser.

Bestemmelsen antas å få betydning for norske fullmektiger og advokater. Disse opptrer i dag som fullmektiger for søkere og designhavere som har bopel i og utenfor Norge. Etter utkastet må søkere og rettighetshavere med bopel utenfor Norge fremdeles være representert av en fullmektig overfor Patentstyret. I praksis vil situasjonen etter utkastet være stort sett den samme som i dag, da fullmektiger med bopel innenfor EØS, som representerer nevnte søkere og rettighetshavere, som oftest ikke vil være i stand til å kommunisere på norsk i forhold til Patentstyret. Noe større konkurranse må imidlertid påregnes mellom fullmektig- og advokatbransjen i Norge, Danmark og Sverige. Forutsatt at de øvrige EU-landene har gjennomført eller gjennomfører forpliktelsen om fri flyt av tjenesteytelser på tilsvarende måte, vil norske fullmektiger kunne representere både norske og utenlandske søkere og designhavere overfor enhver patentmyndighet innenfor EØS.

I samsvar med gjeldende rett stilles det etter utkastet ikke særlige krav til fullmektigens kvalifikasjoner, bortsett fra at fullmektigen skal være myndig. En juridisk person kan også være fullmektig. Fullmektigen skal etter fullmakt med bindende virkning kunne representere designsøkeren i alt som angår søknaden, og på vegne av designsøkeren eller designhaveren motta meldinger, forkynnelser m.v. Oppfyller ikke fullmektigen sine forpliktelser, kan denne bli økonomisk ansvarlig overfor fullmaktsgiveren.

Bestemmelsen i første ledd første punktum medfører at Patentstyret kan bestemme at en designsøker skal ha en fullmektig innenfor EØS, som kan representere vedkommende i alt som angår søknaden. Det er ikke lenger et krav at fullmektigen skal ha bopel i Norge, sml. gjeldende mønsterlov § 12. Hvis søkeren ikke utpeker en fullmektig som nevnt, anses dette som en mangel ved søknaden et-

ter utkastet § 19, jf. *annet punktum*. Hvis mangelen ikke blir rettet i samsvar med § 19, skal søknaden avslås, jf. § 20. Bestemmelsen utelukker ikke at Patentstyret også kan bestemme at en søker med bopel eller sete i Norge skal la seg representere av en fullmektig. For eksempel kan en tenke seg det tilfellet at søkeren ikke behersker norsk, eller at en søker som behersker norsk likevel etter gjentatte forsøk ikke er i stand til å rette manglene i søknaden. Her kan Patentstyret kreve at søkeren skaffer seg en fullmektig, fremfor å avslå søknaden med hjemmel i § 20. Det vil imidlertid være en forutsetning for et slikt krav, at Patentstyret har oppfylt sin alminnelige veiledningsplikt etter forvaltningsretten.

Annet ledd første punktum fastslår at Patentstyret kan bestemme at en designhaver skal ha en fullmektig innenfor EØS, som på vegne av denne kan motta meldinger fra Patentstyret, forkynnelser og andre prosessuelle meldinger, herunder søksmål, samt avgi svar. Fullmektigen trenger således ikke å ha bopel i Norge, sml. gjeldende mønsterlov § 45. Bestemmelsen i første punktum gjelder tilsvarende for den som fremsetter krav om administrativ overprøving etter § 25, jf. *annet punktum*.

Tredje ledd første punktum fastslår at fullmektigen skal noteres i Designregisteret. *Annet og tredje punktum* er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 45 annet ledd. Den tilsvarende bestemmelsen om fullmektigplikt i VMU § 37, fastslår at en varemerke registrering skal slettes av registeret, hvis innehaveren ikke utpeker en fullmektig innen fastsatt frist. Vedkommende kan imidlertid søke om registrering av varemerket på nytt, dersom vilkårene i VMU for øvrig er oppfylt. En tilsvarende bestemmelse er ikke foreslått i utkastet, da en slettelse av designregistreringen vil ramme designhaveren unødig hardt på grunn av nyhetskravet i designretten. For den som fremsetter krav om administrativ overprøving, vil nærmere bestemmelser om fullmektigplikt utformes i forskrift, se tilsvarende bestemmelser om innsigelser og fullmektigplikt i gjeldende mønsterforskrift §§ 18 og 19.

Fjerde ledd er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 45 tredje ledd.

Femte ledd erstatter gjeldende mønsterlov § 46, og fastslår at Kongen i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om reglene i paragrafen her. Dessuten kan det i forskrift gis nærmere bestemmelser om de tilfeller hvor Patentstyret skal kunne kreve fullmektig.

Den bestemmelsen som Patentstyret foreslår om fullmektigplikt, er ikke samordnet med de øvri-

ge nordiske landene. I Sverige er spørsmålet om fullmektigplikt gjenstand for en selvstendig utredning. Ved oversendelsen av dette lovutkastet, foreligger ikke resultatet av denne utredningen for Patentstyret. Foreløpig ser det ut til at endringsutkastet til den svenske mønsterloven (SMLU) går ut på at patentmyndigheten kan kreve at designsøkeren eller designhaveren skal ha en serviceadresse i Sverige. Dermed oppstilles det ikke et krav om at utenlandske søkere skal ha en fullmektig bosatt i Sverige, men at Patent- og Registreringsverket (PRV) skal kunne korrespondere med en adresse i Sverige. Med andre ord kan en italiensk søker representere seg selv, eller for eksempel ha en dansk fullmektig til å representere seg, så lenge korrespondansen foregår på svensk og søkeren, evt. fullmektigen, har en serviceadresse i Sverige. I Danmark synes det som om Patent- og Varemerkestyrelsen velger en løsning som tilsvarende forslaget i utkastet her. Hvilke løsninger som blir foretrukket i Sverige og Danmark, vil kunne fastslås med større sikkerhet i løpet av høsten, eventuelt tidlig neste år. Patentstyret ber høringsinstansene komme med sine synspunkter på spørsmålet om fullmektigplikt.

Til § 47 Oppreisning

Bestemmelsen om oppreisning er ny i designretten, og svarer med redaksjonelle endringer og øvrige tilpasninger til patentloven § 72 og VMU § 64. Begrunnelsen for å medta bestemmelsen i utkastet, er at de samme hensynene for gjenoppbygging av designrettigheter gjør seg gjeldende her, som i patent- og varemerkeretten. Bestemmelsens innhold samsvarer mest med bestemmelsen i patentloven, da tapte patent- og designrettigheter ikke kan etableres på nytt i de tilfeller en offentliggjort patent eller designsøknad, meddelt patent eller designregistrering vil være nyhetsskadelig for en senere søknad vedrørende samme oppfinnelse eller design.

Bestemmelsen i *første ledd* gir oppreisningsmuligheter hvor søkeren for eksempel oversitter en svarfrist i et brev fra Patentstyret under søknadsbehandlingen, eller der fristen for å gjenoppta søknaden også er utløpt. Oppreisning kan også kreves hvor fristen for å fornye designregistreringen er oversittet, jf. utkastet kapittel 4. Retten gjelder også for klagefrister til Patentstyrets annen avdeling etter § 35 første ledd, forutsatt at saken gjelder klage på avgjørelser som er truffet ved behandlingen av en designsøknad, jf. § 34 første og annet ledd. Utenfor faller frister som ikke er omhandlet i utkastet kapittel 2, 4 og 6, for eksempel 12-månedersfristen omhandlet i § 6, fristen til å reise krav om administrativ overprøving eller søksmål vedrørende retten

til designen, se § 25, annet ledd nr. 1, § 27 tredje ledd nr. 1 samt §§ 29 og 31, fristen til å besvare brev som nevnt i § 26 første ledd og § 32 annet ledd, foreldelsesfristen i § 39 og fristene som nevnt i §§ 43 og 44. I ordlyden er *all den omhu* (jf. patentloven § 72) erstattet med *den aktsomhet*, for å gjøre tilpasninger i forhold til den utviklingen som antas å skje innenfor patentloven her (Patent Law Treaty (PLT) gjør det antakelig nødvendig å innrømme oppreisning hvor alminnelig omhu er utvist). Ordet *aktsomhet* erstatter *omhu* av rent språklige grunner, og er isolert sett ikke ment å innebære noen realitetsendring med hensyn til det vilkår som her oppstilles.

Bestemmelsen i *annet ledd* unntar uttrykkelig retten til å kreve oppreisning for oversittelse av prioritetsfristen i utkastet § 16. Det samme gjelder klagefristen i § 35 første ledd for avgjørelser i sak om administrativ overprøving som omhandlet i § 34 tredje ledd. Av dette følger det at oppreisning ved oversittelse av klagefrister til annen avdeling, bare gis ved klagebehandlingen av design søknader. Det er ikke mulig å kreve oppreisning for oversittelse av fristen til å bringe avgjørelse truffet i annen avdeling etter § 35 annet ledd inn for domstolen.

Tredje ledd bestemmer at avslag på krav om oppreisning kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Bestemmelsene i § 35 om klagefrist m.v. og muligheten til å bringe annen avdelings avgjørelser inn for domstolen, gjelder tilsvarende for sak om oppreisning etter bestemmelsen her, jf. *annet punktum*.

Bestemmelsene om oppreisning gjelder tilsvarende ved den nasjonale behandlingen av krav om internasjonale designregistreringer etter utkastet kapittel 10.

Til § 48 Bestemmelser i forskrift. Avgifter m.v.

Denne bestemmelsen gir Kongen rett til i forskrift å utarbeide nærmere regler om designsøknader, designregistreringer, krav om administrativ overprøving, om Patentstyrets undersøkelse av søknader, om registrering av design i endret form, om oppheving av registreringer, og behandlingen av dette. Herunder innbefattes retten til å gi eventuelle bestemmelser i forskrift om deling og fusjon av søknader og registreringer. Videre kan det gis bestemmelser om avgiftssatser og avgiftsbetaling, om Designregisteret, om kunngjøringer og det tidende som Patentstyret utgir, samt gjennomføringen av loven for øvrig. Det samme gjelder tilsvarende bestemmelser i forskrift om internasjonale designregistreringer, selv om dette ikke er direkte uttrykt i bestemmelsen her. I tillegg kan det bestemmes i

forskrift at journaler over innkomne søknader og over andre dokumenter som gjelder behandlingen av dem, skal være allment tilgjengelige.

Til § 49 Forholdet til opphavsrett

Bestemmelsen er en gjennomføring av direktivet artikkel 17. Selv om designen er beskyttet etter åndsverkloven, kan den oppnå designbeskyttelse ved registrering. Bestemmelsen er i samsvar med gjeldende norsk rett, selv om slik bestemmelse ikke uttrykkelig er nevnt i gjeldende mønsterlov. Åndsverkloven § 10 første ledd fastslår at beskyttelse etter mønsterloven ikke utelukker opphavsrett.

Til § 50 Overdragelse av lisens

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 26. Bestemmelsen er flyttet til dette kapitlet i utkastet, da bestemmelsene om tvangslisens er fjernet, jf. bemerkningene til utkastet § 9. Ordlyden *utnyttelse i nærings- eller driftsøyemed* er fjernet, siden designretten nå gjelder all utnyttelse som ikke er uttrykkelig unntatt, jf. bemerkningene til § 9 første ledd.

Til § 51 Kollisjon av rettigheter

Bestemmelsen er med redaksjonelle endringer i samsvar med gjeldende mønsterlov § 27 femte ledd. De øvrige bestemmelsene i mønsterloven § 27 er flyttet til utkastet §§ 27 og 33. Tredje ledd i mønsterloven § 27 foreslås fjernet. Det åpnes således for overgang av designrett til én eller flere design i en samregistrering. Dette er i samsvar med bestemmelser i Genève-traktaten artikkel 16.

Kapittel 10 Internasjonal designregistrering

Kapittel 10 trer i kraft under forutsetning av at Norge tiltrer Genève-traktaten til Haagavtalen om internasjonal registrering av industriell design. Bestemmelsene i kapitlet her kan tre i kraft fra et senere tidspunkt enn loven for øvrig. Om hovedinnholdet i Genève-traktaten, se de alminnelige bemerkningene under punkt 2.3.2.

Den som inngir en søknad om internasjonal designregistrering til Det internasjonale byrået, eller via Patentstyret, omtales i det følgende som *søker*. Er designen registrert, omtales denne som *innehaver* av en internasjonal designregistrering. Den som er innehaver av en internasjonal designregistrering her i Norge, vil i det følgende bli omtalt som *designhaver*. Betegnelsen designhaver er i utkastets bemerkninger forsøkt forbeholdt de retts-

subjekter som har en nasjonal designregistrering eller en internasjonal registrering som har virkning i Norge.

For de internasjonale registreringene gjelder det etter Genèvekontraktaten et prinsipp om nasjonal behandling og virkning. Ved behandlingen av et krav om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, er Norge etter kontraktaten forpliktet til å innrømme den internasjonale innehaveren de samme rettighetene som en søker får ved inngivelse av en nasjonal søknad. Vår designlovgivning kan pålegge innehaveren de samme, men ikke strengere, plikter enn for de som søker nasjonalt. Tilsvarende skal lovgivningen innrømme internasjonale designhavere samme beskyttelse som nasjonale designhavere. Dette betyr også at vilkårene for å oppnå designrett gjelder tilsvarende for internasjonale designregistreringer. Nedenfor, under den enkelte paragraf i dette kapitlet, redegjøres det nærmere om disse forhold.

Til § 52 Definisjon m.v.

Denne bestemmelsen inneholder i *første ledd* en definisjon av internasjonal designregistrering. VMU § 38 har vært forbilde ved utformingen av denne bestemmelsen. En internasjonal designregistrering etter Genèvekontraktaten, skal ha tilsvarende status som en nasjonal designsøknad etter utkastet her, se Genèvekontraktaten artikkel 14 (1). Når en internasjonal designsøknad inngis til Det internasjonale byrået, blir den registrert straks den er innkommet, med mindre søknaden inneholder mangler som må rettes først, jf. Genèvekontraktaten artikkel 10 (1). Registreringsdagen vil som hovedregel være den samme som søknadsdagen, jf. artikkel 10 (2). Når den internasjonale registreringen er ferdig behandlet i Norge, og det ikke er funnet hinder for designrett, beslutes det at registreringen *skal ha virkning* her i Norge. Det vil si det samme som om en nasjonal designsøknad ble besluttet registrert etter utkastet § 18, jf. bemerkningene til § 57. Denne språkbruken er i samsvar med tilsvarende bestemmelser i VMU om internasjonale varemerkeregistreringer (Madridprotokollen).

Annet ledd presiserer at Patentstyret er registreringsmyndighet i Norge for saker om internasjonale designregistreringer.

Til § 53 Søknad om internasjonal designregistrering

Denne paragrafen inneholder bestemmelser om hvem som kan søke om internasjonal designregistrering, hvor søknad skal inngis m.v., jf. Genèvekontraktaten artikkel 3 til 5, og Genèvekontraktaten regel 13. Nettopp på grunn av de konsekvenser en mang-

Bestemmelsen i *første ledd* fastslår at den som er norsk statsborger, som er bosatt eller driver virksomhet her i Norge, kan søke om internasjonal registrering av designen, jf. Genèvekontraktaten artikkel 3. Med begrepet *driver virksomhet* skal forstås en virksomhet som har etablert en reell, industriell eller kommersiell virksomhet her i Norge. Eksempelvis vil en postadresse alene ikke anses som tilstrekkelig.

I motsetning til tilsvarende bestemmelse for søknad om internasjonale varemerkeregistreringer, er det ikke en forutsetning for inngivelse av slik søknad at det foreligger en nasjonal basissøknad, jf. VMU § 39. Dette innebærer at den første søknaden en norsk søker inngir noe sted i verden, således kan være en søknad om internasjonal registrering under Genèvekontraktaten.

Første ledd annet punktum og annet ledd fastslår at en søknad om internasjonal registrering kan inngis direkte til Det internasjonale byrået, eller til Patentstyret som oversender søknaden videre til Det internasjonale byrået, jf. Genèvekontraktaten artikkel 4. Patentstyret skal oversende søknaden til Det internasjonale byrået innen den frist som til enhver tid er nevnt i Genèvekontraktaten regel 13 (3) (ii). Denne bestemmelsen i Genèvekontraktaten fastslår at søknadsdagen er lik den dagen søknaden innkom til Patentstyret, forutsatt at Patentstyret oversender søknaden innen 1 måned. Hvis Patentstyret ikke oversender søknaden innen denne fristen, blir søknadsdagen forskjøvet til den dag Det internasjonale byrået mottar søknaden. Dermed er det svært viktig at Patentstyret har sikre rutiner for mottak og oversendelse av søknader om internasjonal registrering. Bestemmelsen skaper riktignok en viss usikkerhet for søkeren, idet vedkommende må stole på at Patentstyret uten unntak klarer å oppfylle denne fristen. Den som imidlertid ønsker større sikkerhet, kan alltid sende søknaden direkte til Det internasjonale byrået. Fristen foreslås fastsatt i forskrift, slik at den lettere kan forandres dersom det gjøres endringer i Genèvekontraktaten. Patentstyret foretar ingen behandling eller undersøkelse av om søknaden tilfredsstillende vilkårene i Genèvekontraktaten, og atskiller seg fra Madridprotokollen på dette punkt, sml. VMU § 39 som inneholder bestemmelser om søknadens innhold. For oversendelse som nevnt skal Patentstyret kreve en avgift som fastsettes i forskrift, se *annet ledd annet punktum*, jf. Genèvekontraktaten artikkel 4 (2). Etter *tredje punktum* skal det utarbeides nærmere bestemmelser i forskrift om de bekreftelser som Patentstyret skal sende til søkeren og Det internasjonale byrået i forbindelse med indirekte søknader, jf. Genèvekontraktaten regel 13. Nettopp på grunn av de konsekvenser en mang-

lende oversendelse har hvis Patentstyret ikke oppfyller fristen som nevnt ovenfor, skal Patentstyret varsle søkeren om den dag søknaden ble mottatt, og varsle søkeren om at søknaden er blitt oversendt. Ved oversendelsen skal Patentstyret opplyse Det internasjonale byrået om den dag søknaden ble mottatt.

Bestemmelsen i *tredje ledd* er en opplysning om at en søknad om internasjonal designregistrering skal oppfylle vilkårene i Genève-traktaten og Genève-traktaten, og gir hjemmel til å utarbeide nærmere bestemmelser i forskrifter. Bestemmelser om søknaden og dens innhold finner en først og fremst i Genève-traktaten artikkel 5 og Genève-forskriften kapittel 2. Genève-forskriften regel 6 fastsetter at en søknad skal foreligge på fransk eller engelsk.

Til § 54 Krav om at registreringen skal ha virkning i Norge

Når Det internasjonale byrået har behandlet søknaden om internasjonal designregistrering, eventuelle formelle mangler er rettet, søknaden er registrert og det er foretatt kunngjøring, skal Det internasjonale byrået oversende registreringen til de landene som søknaden utpeker. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om en internasjonal registrering som utpeker Norge, skal Patentstyret motta registreringen og behandle den i samsvar med de bestemmelser som gjelder for behandling av nasjonale designsøknader, såkalt nasjonal behandling. Patentstyret skal undersøke om det foreligger hinder for registrering. Her gjelder bestemmelsene i utkastet kapittel 2 tilsvarende. Imidlertid fremgår det uttrykkelig av Genève-traktaten artikkel 12 (2) at de formelle kravene til den internasjonale registreringen som Det internasjonale byrået har kontrollert og godtatt i henhold til Genève-traktatens bestemmelser, ikke skal kunne anføres som hinder for at registreringen gis virkning i Norge. Dette innebærer at Patentstyret bare kan anføre materielle mangler som hinder for registrering, for eksempel at registreringen ikke inneholder en design i lovens forstand. Henvisningen i annet ledd til registrerbaretsvilkårene i kapittel 2, skal derfor forstås som en henvisning til vilkår som nevnt.

For utpekingen av Norge i en internasjonal søknad om designregistrering, skal det etter Genève-traktaten artikkel 5 (1) (vii), jf. 7 (1), betales en standard utpekingsavgift. Størrelsen på utpekingsavgiften vil bli fastsatt av Forsamlingen, jf. Genève-traktaten artikkel 23 (4). Utpøkingsavgiften vil bli oversendt til Patentstyret fra Det internasjonale byrået.

Til § 55 Innføring i Designregisteret og kunngjøring

Denne bestemmelsen fastslår at Patentstyret skal innføre designen i Designregisteret og kunngjøre at den internasjonale registreringen har virkning i Norge, såfremt vilkårene nevnt i utkastet § 54 er oppfylt. Bestemmelsen er i samsvar med VMU § 44.

Det følger av Genève-traktaten artikkel 10 (3) at Det internasjonale byråets kunngjøring ved registreringen i WIPO, skal være tilstrekkelig som kunngjøring. Bestemmelsen utelukker ikke at Patentstyret kan foreta en kunngjøring, men Patentstyret kan ikke kreve avgift fra innehaveren for dette. Patentstyrets forslag går her ut på kunngjøring som nevnt skal skje som en service for næringslivet her i Norge. Antakelig vil det være hensiktsmessig og tilstrekkelig at kunngjøringen av at den internasjonale designregistreringen har virkning i Norge, foretas med en henvisning til kunngjøringen av Det internasjonale byrået, dvs. uten en gjengivelse av designen.

Til § 56 Behandling av krav om at en designregistrering skal ha virkning i Norge

Utgangspunktet ved behandlingen av krav om at internasjonale registreringer skal ha virkning her i Norge, er at den internasjonale innehaveren skal ha de samme rettigheter og plikter som en søker som inngir en søknad nasjonalt, altså et prinsipp om nasjonal behandling. Bestemmelser i Genève-traktaten gjør det likevel nødvendig med noen særlige bestemmelser om behandlingen av krav som nevnt.

Bestemmelsen i *første ledd* fastslår at den internasjonale designregistreringen ikke gis virkning i Norge, hvis Patentstyret finner at det foreligger hinder som nevnt i § 54 annet ledd. Slik avgjørelse forutsetter imidlertid at Patentstyret har oppfylt fristen som er fastsatt i medhold av Genève-traktaten artikkel 12 (2), jf. Genève-forskriften regel 18. Etter hovedregelen her har Patentstyret en frist på 6 måneder til å gi Det internasjonale byrået melding om at det foreligger hinder for beskyttelse i Norge. Fristen løper fra Det internasjonale byrået oversender den internasjonale registreringen til Patentstyret. For land som har et system der patentmyndigheten foretar nyhetsgranskning *ex officio*, kan det innsendes en erklæring til WIPO om at fristen på 6 måneder skal erstattes med en frist på 12 måneder, jf. Genève-forskriften regel 18 (1) bokstav (b), se Genève-traktaten artikkel 1 (xvii). Etter lovutkastet her vil Patentstyret ikke kunne anses som en slik myndighet, idet nyhetsgranskning bare foretas når søkeren selv ber om det, jf. utkastet § 17.

Fristen avbrytes ved at Patentstyret varsler Det internasjonale byrået om hinder og de grunner som den bygger på. Det er således ikke et krav at Patentstyret skal treffe en formell avgjørelse innen fristen, men at Det internasjonale byrået får melding om at hinder er funnet frem. Det internasjonale byrået oversender meldingen til innehaveren. Vedkommende skal deretter gis anledning til å uttale seg om hindringen i samsvar med det som følger av bestemmelsene om søknadsbehandlingen under utkastet kapittel 2. Her gjelder bestemmelsene i § 46 om fullmektig tilsvarende for innehaveren. Hvis Patentstyret oversitter fristen til å varsle Det internasjonale byrået om en hindring, kan ikke Patentstyret senere treffe en avgjørelse som omhandlet i bestemmelsen her. Det samme gjelder hvis Patentstyret etter utløpet av fristen blir oppmerksom på andre grunner for at hinder anses å foreligge. Ved tiltredelse til Genèvekontraktaten er Norge folkerettslig forpliktet til å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge, hvis fristen oversettes uten at melding som nevnt er inngitt til Det internasjonale byrået. Dette prinsippet om at en internasjonal designregistrering oppnår virkning i et utpekt land automatisk, altså uten at det er truffet et uttrykkelig vedtak om det, er i samsvar med det som følger av Madridprotokollen for internasjonale varemerkeregistreringer.

Etter *annet ledd* presiseres det uttrykkelig at innehaveren av den internasjonale designregistreringen skal kunne be om fornyet vurdering av spørsmålet om hinder for at registreringen skal ha virkning i Norge, jf. Genèvekontraktaten artikkel 12 (3). Bestemmelsen i VMU § 43 har vært forbilde ved utformingen av denne bestemmelsen. Utkastet § 19 gjelder tilsvarende ved denne behandlingen. Adgangen til oppreisning ved oversittelse av frister som nevnt i § 47 gjelder tilsvarende ved behandlingen av krav om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge. Det samme gjelder bestemmelsene om klage i §§ 34 og 35.

Nærmere bestemmelser om de forhold som omhandles i denne bestemmelsen, foreslås fastsatt i forskrift, se også § 48.

Til § 57 Virkningene av en internasjonal designregistrering m.v.

Denne paragrafen inneholder bestemmelser om virkningene av at en internasjonal designregistrering skal gjelde i Norge. Bestemmelsen bygger hovedsakelig på de reglene som er fastsatt i eller i medhold av Genèvekontraktaten artikkel 14 (2), 15 og 17.

Første ledd fastslår at bestemmelsene i loven

her gjelder tilsvarende for internasjonale designregistreringer som ved innføringen i Designregisteret har virkning i Norge, så langt annet ikke følger av Genèvekontraktaten. Dette innebærer at internasjonale registreringer har de samme rettsfølgene som om designen var blitt registrert med utgangspunkt i en nasjonal søknad. Bestemmelsen fastsetter at den internasjonale designhaveren oppnår samme beskyttelse som en ved en nasjonal registrering. Således gjelder bestemmelsene i utkastet §§ 9 til 12 tilsvarende for internasjonale designregistreringer som har virkning her. Det samme gjelder for eksempel bestemmelsene i utkastet kapittel 5 om opphør, og de generelle vilkårene for designrett i utkastet kapittel 1 gjelder således tilsvarende, jf. eksempelvis § 25 første ledd og § 27 første ledd. Forutsetningen om at loven gjelder tilsvarende bare så langt annet ikke følger av Genèvekontraktaten, tar blant annet hensyn til at det er Genèvekontraktatens bestemmelser om fornyelse, som kommer til anvendelse på internasjonale designregistreringer som har virkning i Norge, jf. kontraktatens artikkel 17.

Annet punktum fastslår at innføringen gjelder fra registreringsdagen for den internasjonale søknaden. Registreringsdagen vil som utgangspunkt være lik søknadsdagen, jf. Genèvekontraktaten artikkel 10 (2). Bestemmelsen innrømmer dermed beskyttelse for internasjonale registreringer fra samme tidspunkt som for nasjonale designregistreringer.

Bestemmelsen i *annet ledd* fastsetter at en internasjonal designregistrering som har virkning i Norge, kan fornyes etter bestemmelsene i Genèvekontraktaten, se artikkel 15 og Genèveforskriften kapittel 5. Det er Det internasjonale byrået som behandler fornyelsene. Patentstyret mottar varsel om fornyelsen fra Det internasjonale byrået, og anmerker den i Designregisteret og kunngjør den.

I *tredje ledd* er det inntatt en særregel om Patentstyrets rett til *ex officio* å oppheve en internasjonal registrering som har virkning i Norge, jf. utkastet § 32. Her gis Patentstyret bare rett til å beslutte slik oppheving, såfremt den 6-månedersfristen som er fastsatt i medhold av Genèvekontraktaten artikkel 12 ikke er utløpt, jf. bemerkningene til utkastet § 56. Bestemmelsen er i samsvar med tilsvarende bestemmelse i VMU § 46 sjette ledd.

Til § 58 Virkningen av at en internasjonal designregistrering opphører

Denne paragrafen inneholder en bestemmelse om opphørshandlinger som foretas overfor Det internasjonale byrået. Bestemmelsen fastslår at opphør av den internasjonale registreringen, eksempelvis ved at den internasjonale designhaveren ikke forny-

er den, eller sletter den av registeret overfor Det internasjonale byrået, har den følge at registreringen samtidig opphører å gjelde i Norge. Slettes for eksempel noen av designene i en internasjonal registrering, opphører disse mønstrenes virkning her i Norge. Designhaveren kan også slette den internasjonale registreringen for bare noen av de utpekte landene. Det internasjonale byrået oversender melding om opphør for internasjonale registreringer som har virkning i Norge. Opphør av den internasjonale registreringen eller deler av den skal anmerkes i Designregisteret og kunngjøres.

Kapittel 11 Ikraftsetting. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

Til § 59 Ikraftsetting

Denne paragrafen inneholder bestemmelser om den nye loven skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Når det gjelder bestemmelsene i loven om internasjonale designregistreringer, foreslås det at disse bestemmelsene skal tre i kraft fra et senere tidspunkt, som Kongen bestemmer. Dette tidspunktet må koordineres med Genèvekontraktens ikrafttredelse og de øvrige forhold som er nevnt under punkt 2.3.2 i de generelle bemerkningene.

Til § 60 Overgangsbestemmelser

Bestemmelsen inneholder regler om lovens anvendelse og virkning på eksisterende designsøknader og registreringer. Bestemmelsen er samtidig en gjennomføring av direktivet artikkel 2, 11 nr. 8 og 12 nr. 2.

Første ledd fastsetter at den gjeldende mønsterloven kommer til anvendelse på søknader som er

inngitt før den nye loven trer i kraft, samt for design som er eller blir registrert på grunnlag av søknader som nevnt. Bestemmelsen innebærer således at søknader som er inngitt dagen før ikraftsettingen eller tidligere, skal behandles, nyhetsundersøkes og vurderes etter vilkårene i den gjeldende mønsterloven. Samtlige bestemmelser, så nær som de i mønsterloven kapittel 3, gjelder således for søknadene og registreringene som her nevnt, jf. bemerkningene til tredje ledd nedenfor.

I *annet ledd* foreslås direktivet artikkel 12 nr. 2 gjennomført. Direktivet tillater her at EU- og EØS-landene beholder eventuelle bestemmelser om forbenyttelsesrett for design som ble utnyttet før lovens ikraftsetting, jf. gjeldende mønsterlov § 6, se IML side 64. Patentstyret finner det hensiktsmessig at designhavere som ikke har kunnet angripe en utnyttelse som er tillatt etter mønsterloven § 6 i dag, heller ikke bør gis slik rett ved ikraftsettingen av den nye loven.

Tredje ledd fastsetter at bestemmelsene i utkastet kapittel 4 om designregistreringens gyldighetstid også skal gjelde for søknader og registreringer som nevnt i annet ledd. Bestemmelsen gjelder bare for designregistreringer som fremdeles er i kraft på tidspunktet for lovens ikraftsetting. Bakgrunnen for dette unntaket, er blant annet direktivet artikkel 2, som fastsetter at direktivet gjelder for design registrert ved Patentstyret og søknader om slik registrering.

Til § 61 Endringer i andre lover

De endringer som foreslås gjennomført i bestemmelser i andre lover, er utelukkende redaksjonelle endringer. Dessuten fastslås det her at gjeldende mønsterlov oppheves.

