

NOU

Norges offentlige utredninger **2001:8**

Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

Utredning fra Birger Stuevold Lassen, med bistand av Jostein Sandvik
Avgitt til Justis- og politidepartementet 28. september 2000

Statens forvaltningstjeneste
Informasjonsforvaltning

Oslo 2000

Til Justis- og politidepartementet

Varemerkeutredningen II fremlegger med dette sin innstilling om ny lov om varekjennetegn, og om endringer i lovene om firma, om pant og om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v.

Innstillingens Vedlegg 1 gir en sammenstilling av utkastet til ny norsk lov om varekjennetegn med den danske lov om varemerker. Det har vært forutsetningen at denne sammenstillingen utvides til å omfatte også forslaget til ny svensk lov om varemerker, når dette er fremlagt.

Oslo, 28. september 2000

B. Stuevold Lassen Utvalgets leder
Jostein Sandvik

Kapittel 1

Oppdrag og mandat. Samarbeid med finsk og svensk komité

Med brev av 17. desember 1997 oppnevnte Det kongelige justis- og politidepartementet Birger Stuevold Lassen til - med bistand av Jostein Sandvik, Patentstyret - å delta fra norsk side i et nordisk samarbeid om revisjon av varemerkeretten m.v.

Det heter i brevet:

«Bakgrunnen for at Norge deltar i det nordiske utredningsarbeidet er i første rekke hensynet til den nordiske rettsenheten på området, som bør bevares og om mulig styrkes. Både saklig og tidsmessig følger rammene for Deres oppdrag av den nordiske sammenhengen. Saklig sett er det ønskelig at det utarbeides et utkast til lovendringer eller ny lovgivning i den utstrekning en i det nordiske samarbeidet kommer frem til at lovgivningen bør endres. For øvrig står De fritt til å foreslå endringer i tilgrensede lovgivning i den grad De finner det naturlig. Tidsmessig bør et norsk utkast foreligge omtrent samtidig med at den svenske komitéen legger frem sin utredning. Den svenske komitéen har frist til 1. november 1999, og samme frist settes derfor for Deres oppdrag.

. . . Under arbeidet står De fritt til å forelegge midlertidige utkast for interesserte næringslivsorganisasjoner o.l. . . . Dersom det skulle vise seg å være en hensiktsmessig arbeidsform, er vi åpne for at større eller mindre deler av motivene blir skrevet på dansk eller svensk . . . »

De norske utrederne har valgt å arbeide under betegnelsen *Varemerkeutredningen II*.

I Sverige har utredningsarbeidet vært drevet av en komité med hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin som leder, direktør Birgitta Hermansson, professor Marianne Levin og direktør Bertil Strömberg som medlemmer, og med eksperter fra Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket og Justitiedepartementet. Sekretær var i en innledende fase hovrättsassessorn Dan Sjöstedt, senere patentrådet Per Carlson.

Den finske komité har vært ledet av linjedirektör Sirkka-Liisa Lahtinen. Finsk sekretær har vært Sami Sunila fra Handels- och industriministeriet.

Fra dansk side fulgte under de innledende faser kontorsjef Knud Wallberg arbeidet som observatør. Etter at han i 1999 fratradte sin stilling i det danske Patentdirektoratet, har Danmark ikke deltatt. Den danske varemerkelov er av 1991, med endringer fra 1996, og man har i Danmark på det nåværende tidspunkt ikke til hensikt å gjøre større nye endringer. Fra Island har avdelingsjurist Ásta Valdimarsdóttir fra Einkaleyfastofan deltatt som observatør i den innledende fase. Island har, som Danmark, en ny varemerkelov - fra 1997 - og overveier ikke større endringer.

De svenske og finske komitéer har fått utsettelse med sine frister for levering av innstillingene, noe som har medført at de norske utrederne i perioder har stilt sitt arbeid i bero. De svenske og finske komitéer tar nå sikte på å avgi sine innstillinger ved årsskiftet 2000/2001. Etersom Jostein Sandvik fra 1. oktober og frem til årets utgang vil være stasjonert i Brussel, har de norske

utrederne - i samråd med ledelsen for den svenske og finske komité - valgt å avgi innstilling på et tidligere tidspunkt.

De norske utrederne har deltatt i enkelte av den svenske komiténs møter, og har hatt fellesmøter med den finske komité. For øvrig har de hatt et tett og effektivt samarbeid med den svenske komitéens leder og sekretær, og den finske komitéens sekretær, med en rekke møter i Stockholm, Uppsala, Umeå, Helsingfors og Oslo.

En overordnet målsetting for de svenske og finske komitéer og for Varemerkeutredningen II har vært å bidra til oppnåelse av best mulig harmoniserte nordiske lover på varekjennetegnens område - så vel når det gjelder utformning av de enkelte bestemmelser og lovenes redaksjon, som når det gjelder det materielle innhold. Man ble tidlig enig om at mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende grad av rettsenhet ville være størst hvis man utarbeidet forslag til helt nye lover, selv om disse ikke behøvde å avvike sterkt fra de gjeldende i materiell henseende. Samarbeidet har vært preget av sterk vilje til å oppnå konsensus, og har - så vidt skjønnes for alle deltagernes vedkommende - vært opplevd som meget verdifullt. Det er også klart at hvis det norske lovutkast, og slike lovforslag som ventes fremlagt fra finsk og svensk side, blir lov, vil de tre landene få en mer enhetlig varekjennetegnsgivning enn man har i dag. På endel punkter har imidlertid ulikheter i annen lovgivning i landene - særlig forvaltnings- og prosessrettslig lovgivning - begrenset mulighetene for å gi enhetlige regler.

Arbeidet med lovtekstene tok som utgangspunkt systematikken i den danske varemerkelov, slik denne lyder etter lovendringene i 1998, og den ligger i store trekk til grunn for det norske lovutkastet og de forslag som ventes fremsatt fra finsk og svensk side. Det har imidlertid vært satt som overordnet mål å nå frem til løsninger som har vært antatt å være optimale og felles for de tre landene. Dette har medført at det norske forslaget og de forslag som ventes fremlagt i Finland og Sverige på en del punkter er annerledes enn den danske loven.

Kapittel 2

Nordisk lovsamarbeid

2.1 Det nordiske lovsamarbeidet på kjennetegnensrettsens område 1881 - 2000. En oversikt

Kjennetegnsretten ble tidlig emne for nordisk lovsamarbeid. Allerede i 1881 ble det oppnevnt kommisjoner i Danmark, Norge og Sverige med det oppdrag å utarbeide forslag til «Love angaaende Handelsfirma og Prokura samt angaaende Beskyttelse for Varemærker, saa vidt muligt overensstemmende med de Lovforslag om de samme Æmner, som samtidigt maatte blive udarbejdede af Kommissionerne i de 2 andre Lande». ¹ Kommisjonene avga i 1882 innstillinger med utkast til varemerkelover i svensk og dansk/norsk versjon og med felles motiver i dansk/norsk språkdrakt. Disse fremhevet at lovforslagene ikke frembød andre ulikheter enn «saadanne, som have deres Grund i Uoverensstemmelser i de enkelte Landes konstitutionelle, administrative eller processuelle Ret, eller i Nødvendigheden af at beskytte Retsforhold, som i det ene eller det andet Land ere opstaaede under den nugældende Lovgivning. Med Hensyn til alle andre Dele af de fremlagte Lovforslag har der hersket fuldkommen Samstemning mellem Kommissionsmedlemmerne, saa at Lovtexterne i disse Punkter slutte sig saa nær til hverandre, som Hensynet til de forskjellige Sprog har kunnet tilstede.» ²

Lovforslagene førte frem til norsk og svensk varemerkelov av 1884 og dansk varemerkelov av 1890. Forbilde for lovforslagene var det tyske registreringssystemet, og de tre lovene satte - for alle andre kjennetegn enn navn og firma - registrering i et sentralt varemerkeregister som ufravikelig vilkår for vern.

En finsk forordning fra 1889 om beskyttelse for varemerker knyttet seg nært til disse lovene, og gjorde det skandinaviske fellesskapet nordisk.

På firmarettens område forelå et forslag til forordning med motiver, inngitt til den svenske regjering i 1877. ³ Dette kom til å utgjøre den viktigste basis for arbeidet i en felles dansk-norsk-svensk komité som utarbeidet i det vesentlige enhetlige firmalovutkast for de tre landene. ⁴ Disse utkastene resulterte i svensk lov om firma av 1887, dansk firmalov av 1889 og norsk av 1890. En finsk forordning av 1895 sluttet seg nær til den svenske loven av 1887.

Selv om varemerke- og firmalovene ikke medførte rettslikhet i alle henseender, skapte de en ganske stor grad av nordisk rettsenhet på det kjennetegnensrettslige området. Etter forholdsvis få år begynte imidlertid denne å bli brutt opp igjen.

Allerede før de nordiske varemerkelovene var vedtatt, var det i forbildets hjemland - Tyskland - reist sterk tvil om hensiktsmessigheten av et strengt og

1. Motiver til det af de svensk-norsk-danske Kommitterede udarbejdede Forslag til Lov om Beskyttelse for Varemærker, Kjøbenhavn 1882 (med endret tittelblad, jfr. nedenfor i teksten, Stockholm 1882), s. 1.
2. Motiver . . . 1882 (se note 1) s. 2.
3. Förslag till Förordning angående handelsregister, firma och prokura, uprättadt på föranstaltande af Stockholms Handels- och Sjöfarts-Nämnd år 1877, Stockholm 1877.
4. Jfr. Firmaskydd, S.O.U. 1967: 35 s. 109-110.

eksklusivt registreringssystem. Man fremholdt at varemerkeretten ikke burde oppfattes som en formell særrett, men måtte sees i sammenheng med mer allmenne konkurranserettslige prinsipper. En ny tysk varemerkelov fra 1894 ga plass for tanker om at varemerkeretten skal tjene tro og redelighet i handelsomsetningen, og denne utviklingen ble støttet gjennom loven om illojal konkurranse fra 1896 og gjennom anvendelse av Bürgerliches Gesetzbuchs «Sittenparagrafen».⁵

I Norge slo disse nye tankene tidlig an, og i en innstilling til ny varemerkelov som ble fremlagt i 1904 som del av et revisjonsprosjekt for hele det industrielle rettsvernets område, het det:

«Som et resultat af de sidste aartiers udvikling, praktisk og teoretisk, paa dette omraade kan det fastslaaes, at det er naaet til en stadig almindeligere erkjendelse, at de specielle varemerkelove ikke kan betragtes som et i sig selv afsluttet og afgrænset emne af væsentlig formel natur, men maa sees som et enkelt udslag af et almindeligt retsprincip, hvis fulde anerkjendelse i det praktiske retsliv ikke er udtømt ved en varemerkelov i snevrere forstand.

Det almindelige retsprincip, som det her er tale om, er princippet om retsstridigheden af «concurrance déloyale», om det retsstridige i konkurranse ved utilbørlige eller forkastelige midler.

At de forskjellige lovgivninger sikrer fabrikanter og handlende en eneret til visse varemerker og beskytter denne ret ved straffe- og erstatningsbestemmelser beror i virkeligheten på erkjendelsen af det berettigede i, at det omdømme som en mand har erhvervet for sine varer i vedkommende forretnings- eller kundekreds, bevares for *ham* og ikke uhjemlet kommer *fremmede* varer tilgode . . .»⁶

På denne bakgrunn foreslo man en helt prinsipiell omlegning av norsk varemerkerett. Et mindretallsforslag om å utsette gjennomføringen av det store revisjonsprosjektet «indtil der har været forhandlet med Sverige og Danmark om muligheden av at faa indført i de tre skandinaviske riker ensartede lovbestemmelser»,⁷ fikk ikke tilslutning. Med varemerkeloven av 1910 fikk så Norge bl.a. forbud mot å bruke et varemerke som det var vitterlig kjent at en annen allerede hadde *innarbeidet* for sine varer av samme slag, og regler om at et slikt varemerke kunne frakjennes den som måtte ha fått det registrert for seg. Med dette var den nordiske rettsenheten på varemerkerettens område brutt på sentrale punkter.

Spørsmål om å gjenoppta det nordiske lovsamarbeidet på dette området ble reist igjen i 1920-årene. I 1926 og 1927 ble det etter initiativ av den svenske regjering holdt tre konferanser, der man - på bakgrunn av et utkast til ny svensk varemerkelov - oppnådde enighet om viktige hovedprinsipper for nordisk varemerkelovgivning.⁸ En tilpasning til disse konferanserresultatene

5. Jfr. historikken hos Ragnar Knoph, Åndsretten, Oslo 1936 s. 36-37 og s. 414-415.

6. Patentkommissionens indstilling III, Udkast til lov om varemerker og utilbørlige vare- og forretningsbetegnelser med begrundelse og bilag, Kristiania 1904 s. 20.

7. Se Ot. prp. nr. 6 (1908) s. 4, jfr. s. 39-40.

8. Jfr. Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 9.

skjedde for Norges vedkommende ved en endringslov av 1936 til loven av 1910.⁹

Forhandlingene på de tre konferansene dannet også bakgrunn for den helt nye varemerkelov som Danmark fikk i 1936.¹⁰

Denne loven knyttet seg samtidig i mange henseender nært til den gjeldende loven av 1890, og dermed altså til det fellesnordiske forbildet for den. En endring av stor prinsipiell betydning var imidlertid at man i loven av 1936 brøt med det strenge registreringsprinsippet. Dette var, fant man, ikke forenlig med det vern mot urettmessig konkurranse som rettspraksis hadde etablert med støtte i en lov av 1912 om forbud mot bruk av uriktig varebetegnelse m.v. Denne loven innførte den «lille generalklausul», som ble forsterket i 1918, og som innebar vern for varemerkebrukerne utenfor varemerkelovens rammer. I loven av 1936 tok man konsekvensen av denne utviklingen gjennom en bestemmelse om at den som godtgjorde, at «et oprindeligt af ham anvendt Mærke eller en Efterligning deraf», senere var blitt registrert for en annen for varer av samme eller lignende art, kunne få registreringen opphevet og merket registrert for seg (§ 10 stk. 4). Med forankring i denne regelen om *førstebrukers rett* skjedde det så gjennom rettspraksis gradvis en likestilling mellom registrerte varemerker og varemerker som var *tatt i bruk*.

I Sverige kom det prinsipielle brudd med registreringssystemet gjennom en endring av varemerkeloven i 1934, med en bestemmelse om at varemerke ikke skulle kunne registreres «om det er helt och hållet likt eller lätt kan förväxlas med märke, som redan är här i riket för en annan inarbetat såsom i handeln gällande varukännetecken» (4 § mom. 6). Innarbeidelsen medførte altså at merket ble registreringshindring, slik at andre ikke gjennom registrering kunne stenge den som hadde innarbeidet et merke fra å bruke det. Og var registrering skjedd, kunne den oppheves etter søksmål fra innarbeideren. Men noen *enerett* til det innarbeidede merket fikk innarbeideren ikke, han kunne ikke gripe inn mot andres bruk av det.¹¹

En lignende endring som den i Sverige ble gjennomført i Finland i 1953.¹²

På det femte og det sjette nordiske møte for foreningene for industriell rettsbeskyttelse, i 1946 og 1948, ble det vedtatt henstillinger til de nordiske lands regjeringer om å oppta offisielt samarbeid for i størst mulig utstrekning å komme frem til felles materiellrettslige regler innen varemerke- og firmaretten. Dette ledet til at det i 1949-50 i Danmark, Norge og Sverige ble nedsatt lovkomitéer med oppdrag å innlede samarbeid om revisjon av varemerke- og firmalovgivning, og fra finsk side ble oppnevnt to delegerte til å delta i dette arbeidet. Komitéene konsentrerte seg i første omgang om varemerkelovgivningen og avga innstillinger om dette emnet i 1958.¹³

Den nordiske rettslikhet man hadde gjort seg håp om, oppnåddes ikke gjennom dette arbeidet. Man hadde, fremholdt den danske komitéen, «bestræbt sig for at bringe de enkelte landes udkast til en ny varemærkelov i

9. Jfr. Ot. prp. nr. 32 (1934).

10. Jfr. Betænkning nr. 199/1958 vedrørende en ny dansk lov om varemærker s. 22.

11. Jfr. SOU 1958: 10 s. 53.

12. Jfr. SOU 1958: 10 s. 56.

13. Betænkning nr. 199/1958 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958, S.O.U. 1958: 10.

så nær overensstemmelse med hinanden som muligt». Lovutkastene viste «i betydeligt omfang overensstemmelse»: ¹⁴

«De er saaledes alle opbygget efter et fælles system, der medfører, at tilsvarende materielle regler i hvert af lovudkastene i alt væsentligt findes på samme plads. I vidt omfang er også lovudkastenes regler af samme saglige indhold og tillige ensartet formuleret. Imidlertid har det af flere grunde ikke været muligt at gennemføre fuld overensstemmelse i alle enkeltheder. På nogle punkter har således nationale forskelligheder på processens og administrationens område nødvendiggjort afvigelser såvel med hensyn til visse retsreglers materielle indhold som med hensyn til den systematiske placering. I visse henseender har også ulighed inden for den varemærkeretten nærliggende konkurreret foranlediget forskelligheder i forslagene. I andre tilfælde har det vist sig ugørligt sprogligt at finde helt enslydende formulering af en eller anden retsregel, hvorfor man har været nødsaget til at vælge en afvigende formulering, uanset at ingen saglig forskel er tilsigtet.

De berørte forskelligheder mellem lovudkastene, der står i forbindelse med forskelligheder inden for retsområder, som ikke nu har været genstand for behandling, eller med sproglige vanskeligheder, har ikke kunnet undgås. Ej heller har det været muligt helt at undgå saglige forskelligheder i andre henseender, ogsaa i spørgsmaal om de rent varemærkeretlige regler. I de tilfælde, hvor sådanne afvigelser findes, har de deres forklaring i historiske forskelligheder inden for retsudviklingen og retspraksis i de pågældende lande samt i forskelligheder i henseende til næringslivets struktur og indretning i de enkelte lande.

Trods disse nationale forskelligheder er der i vidt omfang opnået overensstemmelse i opbygningen, i det saglige indhold og i formuleringen . . .»

Det kan nok likevel være delte meninger om hvorvidt det var god nok dekning for fortsettelsen på denne uttalelsen: «Såfremt de forskjellige landes lovudkast bliver ophøjet til lov i den foreliggende skikkelse, vil derved i hovedtræk være genvundet den tidligere herskende nordiske retsenhed inden for varemærkeretten . . .»

Alle de fire landene fikk nye varemerkelover, Danmark i 1959, Sverige i 1960, Norge i 1961 og Finland i 1964, og i alle landene var lovene i det vesentlige i samsvar med komitéenes utkast. Men det var atskillige divergenser, og særlig den danske loven skilte seg fra de øvrige på sentrale punkter.

Allerede i selve utgangspunktet - ved fastleggelsen av hva som kan være varemerke, og hva som kan registreres som varemerke - var det ulikhet. I Danmark lot man varemerkebegrepet omfatte også firma og personnavn som ble brukt som kjennetegn for varer og tjenester, og slike kjennetegn kunne også registreres som varemerker. I Finland, Norge og Sverige regnet man firma og personnavn som en egen gruppe - «naturlige varekjennetegn». Slike var etter svensk oppfatning ikke varemerker, og kunne heller ikke bli det gjennom registrering. Etter norsk og finsk oppfatning var de ikke varemerker i og for seg, men de *kunne bli det* gjennom registrering i Varemerkeregisteret. I de nye lovene beholdt Danmark og Sverige sine systemer, mens Finland og Norge bøyde av og fulgte Sverige. Finsk, norsk og svensk lov satte forbud mot å reg-

14. Betænkning nr. 199/1958 s. 15.

istrere navn og firma som varemerker - det vil da si å registrere dem *alene*, som elementer i sammensatte merker kunne de komme inn i registeret i alle tre land.¹⁵

Det lyktes heller ikke å nå frem til en felles løsning på et annet og enn mer sentralt punkt: Hvordan varemerkerett oppnås. Alle de fire landene lovfestet et tosporet system, slik at varemerkevern kunne oppnås ved registrering *eller* bruk, og vernets innhold og utstrekning var i alt vesentlig det samme uansett hvilket grunnlag det hvilte på. Men mens man i Finland, Norge og Sverige krevde at bruken skulle ha resultert i *innarbeidelse* - i at merket var blitt allment kjent i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn - opprettholdt den danske loven Danmarks ordning med at det var tilstrekkelig at merket var *tatt i bruk* som varemerke. Etter dansk rett kan det i prinsippet erverves varemerkerett på én dag, hvis merkede varer legges ut i butikkene og samtidig annonseres i dagspressen.¹⁶

Også på endel mindre vesentlige punkter var det divergenser mellom de nye varemerkelovene. Man nådde ikke en slik grad av rettsenhet, som man hadde fått til gjennom det samtidig pågående nordiske lovsamarbeidet innenfor opphavsretten. Og dermed er det også sagt, at man kom vesentlig kortere i retning av nordisk rettsenhet, enn man åtte - ti år senere nådde på patent- og mønsterrettens områder.¹⁷

Til tross for ulikhetene besto likevel også på varemerkerettens område et grunnleggende nordisk fellesskap. Og divergensene mellom tre av lovene - den finske, den norske og den svenske - hadde i de fleste henseender begrenset praktisk betydning.

I 1991 vedtok så Danmark en helt ny varemerkelov, som på flere punkter brøt klart med de tilvante nordiske løsningene. Bakgrunnen for dette var EØF-direktivet av desember 1988 om harmonisering av reglene om registrerte varemerker og om søknader om varemerkeregistrering, som forpliktet Danmark som medlem av Fellesskapet. I en kort periode var det nå en til dels ganske stor rettsulikhet mellom Danmark og de tre andre landene for varemerkerettens vedkommende. Så kom EØS-avtalen, som forpliktet også Finland,

15. Premissene for denne løsningen var imidlertid ikke de samme i de tre landene, og det medførte at de likelydende lovbestemmelsene fikk et delvis ulikt materielt innhold. I Sverige var holdningen at slike kjennetegn falt utenfor selve varemerkebegrepet, i Finland og Norge anså man at de i og for seg kunne være varemerker, men altså ikke kunne registreres som sådanne. Etter Pariskonvensjonens art. 6 *quinquies* skal et varemerke som er lovlig registrert i sitt hjemland normalt kunne kreves registrert i samme skikkelse - *telle quelle* - i andre Parisunionsland. I Finland og Norge så man det da slik at firma eller navn som var lovlig registrert som varemerke i hjemlandet, hadde krav på finsk og norsk registrering *telle quelle*, mens Sverige nektet svensk registrering fordi bare «varemerker» hadde krav på registrering *telle quelle*, og navn og firma var altså ikke omfattet av begrepet «varemerke» - se nærmere Birger Stuevold Lassen i TfR 1977 s. 330, på s. 341 flg.

16. Se Koktvedgaard og Wallberg, Varemerkeloven & fællesmerkeloven, 2. udg., København 1998 s. 11.

17. En direkte sammenligning her er imidlertid ikke rettfærdig. På patentrettens område var det et overordnet mål at patentmyndigheten i hvert enkelt av landene skulle kunne utfærdige *nordiske patenter*, med gyldighet og virkning også i de andre landene. Skulle dette bli en realitet, *måtte* man etablere full rettslikhet i svært mange henseender (jfr. NU 1963:6 s. 11). Og mønsterlovgivningen falt det i alle landene umiddelbart naturlig å forme etter modell av den nye, i fellesskap utmeislete og enhetlige patentlovgivningen.

Norge og Sverige til harmonisering i samsvar med direktivet, og dette skjedde gjennom lovendringer som trådte i kraft i årene 1993-94.

Gjennomføringen av direktivet i alle de fire landene brakte atter deres varemerkerett på linje, i mange vesentlige henseender. Direktivet gjelder riktignok, som nevnt, bare registreringssøknader og registrerte varemerker, og det binder heller ikke i alle spørsmål om slike søknader og registreringer. Det har imidlertid hatt betydning også utenfor denne sektoren, idet alle de nordiske landene har ønsket å ha mest mulig like regler for de varemerker som vernes på annet grunnlag enn registrering og for de registrerte merkene. Rimelig nok har man, f.eks., i alle de fire landene valgt å la direktivets definisjon av varemerkebegrepet gjelde også varemerker som vernes på annet grunnlag enn registrering.

Det spillerom direktivet gir, har imidlertid på den annen side gitt plass for at sentrale ulikheter har kunnet bestå. Uregistrerte varemerker vinner således i Danmark fortsatt vern ved å bli *tatt i bruk*, mens de i Finland, Norge og Sverige får beskyttelse først når de er *innarbeidet*. Det er også variasjoner i måten harmoniseringen etter direktivet er skjedd på.

Som følge av landenes tilslutning til «Madridprotokollen av 1989» har et system for internasjonal registrering av varemerker fått anvendelse for de nordiske land, og for Danmark, Finland og Sverige er en fellesskapsrettslig varemerkeordning blitt gjeldende. Dette har gitt grunn til overveielser om disse systemene i større utstrekning enn hittil bør påvirke de nasjonale varemerkerettsordningene.

Det har dessuten gjennom de år som er gått siden de nordiske varemerkelovene ble til, skjedd en til dels betydelig utvikling og endring med hensyn til kjennetegnenes funksjon og med hensyn til handels- og distribusjonsformer. Denne utviklingen har medført at kjennetegnsretten har fått en helt annen betydning enn tidligere.

På denne bakgrunn ble det i Sverige i 1997 nedsatt en komité for å «göra en samlad översyn» av den varemerkerettslige lovgivningen, og samtidig se over visse andre kjennetegnsrettslige spørsmål med tilknytning til varemerkeretten. Komitéen ble pålagt å utføre sitt oppdrag i samarbeid med lignende utredninger i de øvrige nordiske land. En finsk komité ble nedsatt i 1997, og norske utredere oppnevnt samme år.

Nordiske drøftelser om ny lovgivning på *firmarettens* område ble tatt opp i 1960, og en svensk utredning med lovforslag kom i 1967, en finsk i 1969, en norsk samme år og en dansk i 1971. Nye lover kom i Sverige i 1974, i Finland 1979 og i Norge 1985. I Danmark gjelder fortsatt loven av 1889 med enkelte endringer, kunngjort på ny som lovbek. 24. juni 1986.

Det synes å være ganske store divergenser mellom de nordiske firmaordningene, men rettsområdet kan være vanskelig å få oversikt over, idet ikke bare den egentlige firmalovgivning, men også navnelovgivning, selskaps- og foreningslovgivning m.v. kan komme inn i bildet.

Hovedregelen etter finsk og svensk firmarett er at enerett til firma erverves ved registrering eller innarbeidelse. I Finland gir firmavern i kraft av registrering vern i hele landet, mens vern i kraft av innarbeidelse gjelder bare innenfor det geografiske området der firmaet er innarbeidet. I Sverige er regelen med hensyn til innarbeidelse her den samme som i Finland, mens reg-

istrering normalt må skje i länets handelsregister og gir vern innenfor det området registreringen er skjedd for. Vern for sekundære forretningskjennetegn kan i begge land bare erverves ved innarbeidelse, som da gir vern innenfor det geografiske område der innarbeidelse foreligger.

I Norge erverves enerett til firma prinsipalt ved *ibruktagelse*, men kan også oppnås gjennom registrering, dersom ibruktagelse skjer innen ett år fra den dag da firmaet ble meldt til Foretaksregisteret. Dette føres sentralt, men vernet er så vel for registrerte som for bare ibruktatte firma begrenset til å gjelde overfor virksomhet av samme slag innenfor det geografiske området der firmaet er i bruk eller kan ventes tatt i bruk. Sekundære forretningskjennetegn vernes også etter norsk rett bare dersom de er innarbeidet, og bare mot bruk for virksomhet av samme eller lignende slag innenfor det geografiske område der innarbeidelse foreligger.

I Danmark er etter rettspraksis et firma beskyttet når det er tatt i bruk. Det har vært antatt at vernet i utgangspunktet er begrenset til de tilfelle der det gjelder bruk innenfor samme geografiske område og samme bransje, men det foreligger nå en høyesterettsdom (UfR 1999 s. 1406) som legger til grunn at *aksjeselskapslovens* bestemmelser om at firma skal skille seg tydelig fra hverandre ikke er begrenset til situasjoner der de arbeider i samme bransje. Mens handelsregistrene føres lokalt i de enkelte kjøbsteder, er aksjeselskapsregisteret et sentralt register, og lovens skilnadskrav innebærer således at heller ikke noen geografisk begrensning gjelder for aksjeselskapenes firmavern etter aksjeselskapsloven.

2.2 Reell og tilsynelatende rettsenhet

Når man tilstreber enhetlig nordisk lovgivning på et rettsområde, vil det normalt være ut fra et ønske om å oppnå - iallfall en betydelig grad av - *materiell rettslikhet*.

Man ønsker at innbyggerne i det ene land skal kunne regne med at den rettsposisjon de blir tilstått i nabolandene, skal være mest mulig den samme som de har hjemme. Dette vil gi en forutberegnelighet som er viktig, ikke minst i forretningsforhold, det vil gi trygghet og det vil spare tid og utgifter. Videre kan det gi andre fordeler, som at rettspraksis og rettslitteratur fra de andre landene kan nyttiggjøres til berikelse av det nasjonale rettskildet bildet. Og i våre dager, med et langt videre regionalt samarbeid om etablering av ensartede rettsregler, er det ikke minst viktig at man gjennom det nordiske lovsamarbeidet kan skape fundamenter for felles opptreden i forhandlinger m.v., når slike ensartede regelsett skal hamres ut.

Også andre motiver kan nok tenkes å kunne virke med, f.eks. at det er blitt ført frem som en politisk flaggsak å få like nordiske regler på et rettsområde. Politiske krav kan til tider bli ansett oppfylt når de for et mere overflatisk blikk synes å være oppfylt. Det kan derfor være en risiko for at krav om nordisk rettsenhet oppfattes som imøtekommet når *lovene er enslydende*, uten at det blir grundig vurdert om de enslydende tekstene virkelig er bærere av det samme betydningsinnhold. Det lar seg kanskje ikke peke på noe tilfelle hvor en slik risiko har realisert seg i et virkelig betydningsfullt spørsmål, men den bør heller ikke bagatelliseres. Allerede det forhold at lovkomitéene får i oppdrag

å forberede en felles nordisk lovgivning, kan lett virke som et press i retning av å utforme mest mulig enslydende lovtekster. Lykkes man så med det, er det nok en nærliggende risiko at man slår seg til ro med resultatet, uten noen dyperegående vurdering av om de enslydende tekstene vil gi samme materielle regel i alle landene.¹⁸

Og selv om det ikke har foreligget noen følelse av slikt press, synes det klart at den rettsenhet som oppnås gjennom lovsamarbeid over landegrensene kan være mindre reell enn lovtekstene gir inntrykk av. Man vil gjerne - før eller senere - møte divergenser som ikke er skapt gjennom ulik rettsanvendelse i landenes domstoler, men som har vært der hele tiden, skjult av like lydende lovtekster. Ulikheter i den eldre rett som den enhetlige lovgivningen avløser, kan gi ulike utgangspunkter for lesningen av en bestemmelse. Ulikheter i alminnelige rettstradisjoner og i en innarbeidet fortolkningsstil kan medføre at teksten blir ulikt oppfattet og dermed ulikt anvendt. Innflytelse fra beslektet eller tilgrensende lovgivning, som ikke er nordisk enhetlig, kan gi tolkningsmomenter som varierer fra land til land.

Videre gjelder det - formentlig for all lovgivning, men iallfall ikke minst for kjennetegnsrettslig lovgivning - at den ikke kan leses og anvendes løsrevet fra det miljø den lever i. Og det er nok slik, at på kjennetegnsrettens område har selve *grunnholdningene* ikke vært ens i de nordiske land.

I Danmark og Norge har man fra ganske langt tilbake hatt en konkurranselovgivning som gjennom generalklausuler har rammet all slags illojal fremferd i konkurranskampen. Den illojale konkurranse, den lumpne eller tarvelige opptreden som er i strid med god forretningsskikk, har vært erklært ulovlig, uten at det har vært nødvendig å binde den skyldige til nærmere bestemte, i lovtekst beskrevne uakseptable handlinger.

I Sverige har man nok på en annen måte krevd presis, skreven lov, som vilkår for å gripe inn overfor uheldige innslag i konkurranskampen.

På denne måten kunne varemerkeloven i Sverige komme til å fremtre som en relativt formelt avgrenset lov om bestemt angitte rettigheter - en nokså rendyrket *enerettslov* i tradisjonell forstand, som sto for seg selv i det markedsføringsrettslige landskapet. I Danmark og Norge ble varemerkelovgivningen på en helt annen måte oppfattet som lover som inneholder presiserte utslag av generelle rettsprinsipper om at tarvelighet i konkurransen ikke skal tåles.

Trolig er disse ulikhetene i grunnholdninger avdempet gjennom de senere år, ikke minst som følge av utviklingen innenfor svensk markedsføringsrett. Likevel kan det nok være grunn til å regne med, at de fortsatt består i slik grad at danske og norske domstoler på en annen måte enn svenske, føler seg berettiget til en relativt fri og formålsrettet tolkning av varemerkerettslige lovbestemmelser, der en mer ordbunden tolkning ikke ville fremme kampen mot illojal konkurranse.

Blant annet av denne grunn bør man nok også fremtidig - iallfall innenfor en nær fremtid - regne med at likelydende lovbestemmelser på varemerkerettens område ikke nødvendigvis gir full rettsenhet. Kanskje vil det også være merkbare ulikheter mellom finske og svenske holdninger. Det kan synes som

18. Et eksempel på en slik situasjon ga nok *telle quelle*-regelen i finsk, norsk og svensk varemerkelov før gjennomføringen av varemerkedirektivet, se note 15 foran under 2.1.

om man i Finland har stått i en mellomstilling mellom den svenske og den dansk-norske grunnoppfatningen av kjennetegnsrettens karakter.

2.3 Ambisjoner, forhåpninger og realistiske målsettinger

Fremstillingen foran vil ha vist at man ikke fortrøstningsfullt kan gå inn i et nordisk samarbeid om ny kjennetegnsrettslig lovgivning med ambisjoner om å oppnå materielt identiske regler. Og den vil ha vist at triumfer i form av enslydende paragrafer ikke nødvendigvis innebærer ensartede løsninger.

Der hvor vi i dag *har* like regler i nordisk varemerkerett, møter man ofte krav - særlig fra registreringssøkere og deres fullmektiger - om at reglene også skal *anvendes* likt. Og da mener man ikke bare at normene skal oppfattes og anvendes med de samme utgangspunkter og etter de samme linjer, men at det enkelte varemerke skal være sikret nøyaktig samme skjebne, uansett hvilket land det søkes registrert i. Slike krav kan man åpenbart ikke ta sikte på å oppfylle. Det ville i sin ytterste konsekvens innebære at enhver upåklaget avgjørelse i første instans av ett lands registreringsmyndighet skulle behandles som bindende presedens for registreringsmyndighetene i de øvrige landene.

Heller ikke bør det være en målsetting å oppnå enhetlige løsninger av ethvert detaljspørsmål. Slik enhetlighet - som altså under enhver omstendighet neppe ville kunne oppnås - ville likevel ha bare en nokså kosmetisk verdi. Og for brukerne - næringslivet - er det trolig av nokså underordnet betydning om endel bagatellspørsmål som kan oppstå en gang i blant løses ulikt i de forskjellige nordiske land, hvis man kan regne med at *hovedlinjene* er ens. Det viktige er at de materielle hovedreglene samsvarer godt, og at *normene* for de vurderinger som skal foretas og det skjønn som skal utøves faller sammen. Ulike resultater i enkeltsaker er et fenomen man må leve med, og som i og for seg ikke uten videre kan hevdes å skyldes manglende rettsenhet.

Viktig er det videre, at *begrepsbetegnelser* dekker tilnærmet samme innhold - det er f.eks. en vesentlig vinning når man nå er nådd frem til at nøkkelbegrepet *varemerke* er definert likt i alle de nordiske land, og med plikt for alle landene til å tilpasse seg de européiske presiseringer av det som måtte komme.

Praktisk betydning har det også, at nabolandenes lovgivning er til å finne frem i for brukerne. En felles *redaksjon* av lovene har derfor betydning langt ut over den kosmetiske effekt en felles systematikk gir.

Det bør ellers ikke glemmes, at det ikke er nok å *oppnå* en betydelig grad av rettslikhet. Skal den ha verdi, må den også *bevares*. Og dette er bare delvis en oppgave som lovgiveren kan løse. I mange henseender er det i vel så stor grad en oppgave for de *rettsanvendende* organer - domstolene og registreringsmyndighetene. Når lovgiveren har tilstrebet nordisk rettsenhet, må rettsenhetstanken også veie tungt som tolkningsmoment. Skal dette få realitet, er den gode viljen i seg selv ofte ikke nok. Opprettholdelse av en etablert rettsenhet vil i stor grad være et spørsmål om *informasjon* til de rettsanvendende organer, om hvordan de tilsvarende organer i nabolandene leser og anvender loven.

Kapittel 3

Utviklingslinjer

3.1 Utvecklingslinjer inom handeln och näringslivet sedan införandet av varumärkeslagen¹⁹

Sedan varumärkeslagen infördes har utviklingen inom handel och næringsliv, særskilt vad det gäller snabbrørlige konsumentprodukter, kærnetechnats av en økande globalisering og samtidig av en økande koncentration både inom producent- og distributionsledet. Dessutom har marknadsföringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad øket i mycket hög grad, vilket har lett till ændringer i företagens sätt att använda sina varumærken. Koncentrationen inom distributionsledet og framväxandet av nya distributionsformer har också lett till framväxten av starka varumærken, som betecknar själva detaljstrørelsen, men också till produktvarumærken kontrollerade av detaljhandeln, s.k. own brands eller private labels.

Under 1900-talet har produktutvecklingstakten ständigt øket og livscykeln för enskilda produkter förkortats. Kravet på att finansiera og erhålla en rimlig förräntning på investeringar i forskning og utvikling og i nya maskiner har lett till krav på økade volymer för att kunna slå ut kostnaderna på fler enheter, hvilket i sin tur lett till behov för företagen att etablera sina produkter på nya marknader, eftersom hemmamarknaden varit för liten för att kunna finansiera fortsatt utvikling. Transnationella företag har alltså etablerat sig i Sverige, ofta med aggressiva marknadsföringsmetoder og ofta med produkter som bättre tillfredsställer konsumenternas verkliga eller upplevda behov. Samtidig har svenska företag, både storføretag og små og mellomstore företag, etablerat sig og sina produkter i andra länder.

Konkurrencen från nya konkurrenter med stora utviklings- og marknadsföringsressurser har tvungen andra aktører på marknaden till fortgående förnyelse av produktsortimentet. Den tillgängliga tiden för utvikling av nya eller förbättrade produkter og för att ta nyutvecklingarna till marknaden har därför blivit kortare, hvilket bl. a. lett till ett behov av att snabbare kunna skydda varumærket för den nya produkten. Konkurrencen från transnationella företag har också i stor utsträckning lett till att företag slagits ut, eftersom de inte haft resurser att följa med i produktutvecklingstakten eller att möta konkurrenternas marknadsföring. I viss utsträckning sker säkert transnationell marknadsföring inom regioner bestående av områden i flera länder, men för att maximalt kunna utnyttja nedlagda kostnader för TV-reklam måste produkten finnas tillgänglig i hela det område som täcks av de TV-kanaler som utnyttjas. Om effektiv marknadsföring kräver reklam i kanaler med nationell täckning, bör produkten alltså distribueras nationellt. I sådana fall blir regionerna alltså större enheter bestående av flera stater, t.ex. Tyskland og Østerrike.

Etablering av en ny produkt eller av en produkt på en ny marknad kräver omfattande marknadsföringsåtgärder i syfte att bibringa konsumenterna

19. Utarbeidet på oppdrag av den svenske varemerkelovkomiteén av dens medlemmer direktør Birgitta Hermansson og direktør Bertil Strömberg.

kännedom om produkten, få dem att pröva den och förvandla dem till trogna kunder och på så sätt uppnå tillräckliga volymer för att motivera investeringar i tillverknings-, försäljnings- och distributionsapparat. Nya aktörers intensiva marknadsföring för sina produkter leder till att de etablerade företagen ökar sina marknadsföringsinsatser för att inte riskera att deras reklam drunknar i det allmänna reklambruset. Som exempel kan nämnas att Procter & Gambles introduktion av dambindan Always på den tyska marknaden ledde till en fördubbling eller tredubbling av de totala marknadsföringskostnaderna för dambindor i Tyskland. Ökningen berodde inte bara på Procter & Gambles reklamkampanj som under första året kostade mer än den totala försäljningsintäkten för produkten, utan på att andra företag ökade sina reklaminsatser för att försöka försvara marknadsandelarna. (Enligt vissa bedömare krävs för att bibehålla marknadsandelen att share of voice, dvs produktens andel av marknads totala reklamkostnader, är lika hög som marknadsandelen.)

Utslagningen av lokala konkurrenter har inte nödvändigtvis lett till minskad konkurrens på marknaden. Även om endast ett fåtal aktörer finns kvar på den lokala marknaden, leder kravet på stora volymer till en intensiv kamp om marknadsandelar. Dessutom föreligger alltid hotet om att internationella företag som ännu inte etablerat sig på den lokala marknaden kommer att etablera sig, om konkurrensen på marknaden inte är effektiv. Till detta kommer konkurrens från detaljhandelns own brands.

I syfte att öka produktiviteten i produktionen och minska lagerhållningskostnaderna strävar företagen efter att minska sina produktsortiment, vilket kan möjliggöra längre produktionsserier och också mindre lager. Detta har lett till att produkter i allt högre utsträckning tillverkas och förpackas enligt en enhetlig internationell standard och i enhetliga internationella förpackningar. För att förpackningarna skall kunna förenhetligas, krävs det naturligtvis att varumärket är detsamma i alla länder där produkten säljs. En sådan unitary branding förutsätter emellertid att samma varumärke kan skyddas i alla länder där varan kan komma att säljas.

Ytterligare ett skäl till användningen av internationellt enhetliga varumärken är internationaliseringen av media. Annonsering riktad mot den tyska marknaden får effekt också i Österrike och Schweiz, där tyska TV- och radioprogram tas emot och där tyska tidningar säljs. Samma gäller naturligtvis mellan Frankrike och Italien och andra länder. Därtill kommer internationella TV-kanaler som direkt riktar sig till ett flertal länder, som t.ex. MTV. Detta leder inte bara till att ett enhetligt varumärke används i alla berörda länder, utan också till att själva marknadsföringen förenhetligas. Tendensen till sådana unitary brands och unitary marketing kommer att förstärkas i takt med medias internationalisering och framväxten av nya, helt internationella, media som internet. I sammanhanget kan nämnas att ett marknadsföringsintensivt företag som Procter & Gamble uppgivit att de tror att 80% av deras marknadsföringskostnader i framtiden kommer att riktas mot internet. För att unitary marketing skall kunna genomföras, krävs emellertid att de ingående elementen, inte bara varumärket, kan användas i alla länder. Det föreligger alltså ett behov dels av harmonisering av marknadsföringslagstiftningen i olika

länder för att undanröja lagliga hinder mot unitary marketing, dels av lagliga möjligheter att ingripa mot att en konkurrent i ett land föregriper användningen av ingående element genom att själv använda dem eller genom att skaffa sig varumärkesrätt till dem. Ett visst skydd mot sådana åtgärder som föregriper användningen finns inom det marknadsrättsliga systemet. Så innehåller t.ex. Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam en bestämmelse som förbjuder efterbildning av reklam, som används utomlands, i syfte att föregripa att reklamen introduceras på den lokala marknaden. Ändringarna av varumärkeslagen för att anpassa den till EGs harmoniseringsdirektiv, bl.a. att kravet på särskilt hög särskiljningsförmåga för utstyrmärken tagits bort, har också lett till bättre möjligheter att skydda andra element i marknadsföringen än rena ord- och figurmärken.

Unitary branding innebär inte alltid standardisering av produktkvaliteten. Ett företag kan, för att introducera sin produkt och sitt internationella märke på en marknad med låg inkomst per capita, välja att sälja produkten i en annan, billigare, utformning på denna marknad. En sådan strategi förutsetter emellertid att sannolikheten för att dessa produkter med en billigare utformning inte flyter tillbaka till marknader där konsumenterna vant sig vid en annan och i dessa konsumenters ögon bättre kvalitet, är liten. Ett sådant tillbakaflytande, vanligen kallat parallellimport, kan undvikas om kostnaderna för att exportera produkten till marknader där produkter med den högre kvaliteten säljs är högre än skillnaden i pris mellan de olika marknaderna eller om märkesinnehavaren kan utnyttja sin varumärkesrätt för att förhindra import av produkterna med en billigare utformning.

En annan tendens i utvecklingen under 1900-talets senare del är koncentrationen inom distributionsledet och det faktum att dagligvaruhandeln övertagit distributionen av många produkter som tidigare såldes endast genom fackhandel. De kostnads fördelar som kan nås genom centraliserade inköp, lagerhållning och distribution, har lett till framväxten av stora kedjor inom dagligvaruhandeln, ofta med stora butiksenheter. Även dessa kedjor internationaliseras i ökande takt och har till stor del slagit ut enskilda mindre butiker. Kraven på rationell lagerhållning och kraven på att öka omsättningen per kvadratmeter butiksyta har lett till en tendens hos dessa stora kedjor att begränsa sitt sortiment för varje produktkategori. Målet för många detaljhandlare är att för varje produktkategori endast ha två national brands, dvs produkter märkta med producenternas varumärken och marknadsförda i TV och andra media, och ett own brand, dvs butikskedjans eget varumärke. För att en vara som säljs under producentens varumärke skall accepteras inom sortimentet krävs alltså att producenten kan dokumentera antingen en ledande marknadsposition för produkten och fortsatt marknadsföringsstöd eller lova omfattande marknadsföringsåtgärder som kan förväntas leda till en ledande marknadsposition på kort tid. Är produkten en av flera varianter av samma vara tillverkade av samma producent kan detaljhandeln också ofta kräva att en annan variant stryks ur sortimentet.

Oavsett om koncentrationen inom detaljhandeln påverkar priskonkurrensen, kan konstateras att konkurrensen genom marknadsföringsåtgärder ökat och att det föreligger en tendens för kedjorna att profilera sig. Genom

denna marknadsföring och profilering har skapats starka varumärken för själva kedjan med krav på skydd för varor inom hela det sortiment som säljs.

Som antytts har framväxten av stora dominerande detaljhandelskedjor också lett till möjligheten för dessa att sälja own brands. Dessa own brands stöds inte av marknadsföring från producentens sida och kan därför säljas till kedjan för lägrepris. Kedjans marknadsföring av own brands sker huvudsakligen inom ramen för marknadsföring för själva kedjan eller den enskilda butiken i form av s.k. veckoannonsering eller flygblad. Detaljistens marginal för own labels är därför högre än för märkesvaror. Karakteristiskt för own labels är att de normalt inte leder produktutvecklingen men däremot är så kallade fast followers som snabbt kan kopiera nya produktkarakteristika som lanseras av märkesvaruproducenterna. Ett internationellt fenomen, som hittills endast fått begränsat genomslag i Sverige, är att own labels ofta utformas för att likna den ledande produkten på marknaden, t.ex. genom att förpackningen ges en liknande utformning. Vissa möjligheter att ingripa mot sådana så kallade look-alikes finns enligt marknadsföringslagen men kravet på förväxlingsrisk ställs tämligen högt. Bland internationella företag tycks många anse att det svenska skyddet mot produktefterbildningar och renommésnyltning är otillräckligt, även om möjligheterna att genom registrering skydda varans förpackning ökat väsentligt genom 1992 års ändringar av varumärkeslagen.

Ovanstående resonemang avser huvudsakligen produkter och tjänster avsedda för och marknadsföring riktad till enskilda konsumenter. Marknadsföring av produkter och tjänster avsedda för professionella förbrukare skiljer sig i vissa avseenden från marknadsföring av snabbbrörliga konsumentprodukter. En avgörande skillnad är att antalet potentiella kunder är avsevärt mindre än när det gäller konsumentvaror eller -tjänster. Förutsättningarna att nå adressater som kan tänkas intressera sig för produkten eller tjänsten utan att använda media som riktar sig till hela befolkningen är därför stora. I många fall kan en producent nå sina kunder genom fackpress, som ibland kan ha ett regionalt spridningsområde. Han kan till och med i en del fall bygga upp en marknadsförings- och distributions-organisation som personligen besöker alla potentiella kunder inom ett visst område.

En tendens i marknadsföringen av varor och tjänster till professionella förbrukare, business to business eller B2B, är att producenterna försöker marknadsföra inte endast en produkt eller en tjänst, utan ett system av produkter och tjänster. Producenterna strävar efter att erbjuda ett mervärde utöver den grundläggande produkten eller funktionen. Detta mervärde kan ta sig olika uttryck beroende på arten av den vara eller tjänst som erbjuds. En leverantör av insatsvaror kan försöka förädla varan eller förbättra dess kvalitet och på så sätt minska kundens förädlingskostnader. Det kan t.ex. gälla precisionsgjutna metallkomponentar, som kräver mindre bearbetning, eller höghållfast stål som tillåter klenare dimensioner och därmed mindre materialförbrukning. Ett annat sätt att erbjuda ett mervärde kan vara att förbättra logistiken, t.ex. genom leveranser just in time och eller genom elektroniska system för beställning, avrop och orderbekräftelse. Särskilt när det gäller tillverkning och försäljning av komponenter till verkstadsindustrin, tycks förhållandet mellan kund och underleverantör alltmer utvecklas till ett intimt samarbete, där leverantören inte bara tillverkar enligt kundens specifikation eller anvisningar, utan

själv utvecklar avancerade komponenter som motsvarar kundens önskemål om funktion snarare än om detaljerad utformning. Företag som säljer förbrukningsprodukter till professionella förbrukare inom hotell-, restaurang- och cateringsektorn (horeca) kan erbjuda ett mervärde genom att tillhandahålla produkter och dispensers med tilltalande design och ett designmässigt sammanhållet sortiment. I samtliga fall kan produkterna kompletteras av utbildnings- och kontrollsystem för att se till att rätt produkt används vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Det säger sig självt att behovet av varumärken blir olika beroende på vilken produkt eller tjänst som tillhandahålls. Kvaliteten på vissa tjänster och kundens val av leverantör av dessa tjänster är uteslutande eller nästan uteslutande beroende på företagets organisation, personal eller tillverkningsresurser. Detta gäller t.ex. advokat-, revisors- och andra konsulttjänster, men också en underleverantörs leverans av komponenter enligt kundens specifikation. Leverantören har då snarare behov av skydd för ett näringskännetecken som kännetecknar hans företag som sådant, än av ett varumärke som kännetecknar de olika tjänster han erbjuder. När det gäller konkreta produkter eller tjänster som utvecklats självständigt av leverantören och som innehåller ett mervärde har han emellertid ett behov av ett varukännetecken för att känneteckna just denna produkt eller tjänst, och skilja den från varor eller tjänster av standardkaraktär. Man kan därför anta att behovet av skydd för näringskännetecken kommer att bestå och t.om. öka för renodlade tjänsteföretag, men att också företag som levererar varor och tjänster till professionella förbrukare kommer att använda varumärken för att beteckna de av deras produkter som de anser erbjuder förbrukarna ett mervärde.

3.2 Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling²⁰

Varumärken och andra kännetecken har länge spelat en viktig roll, men de har väsentligt accelererat i ekonomisk och kulturell betydelse under senare år. Det är nu drygt 40 år sedan 1960 års varumärkeslag trädde i kraft (SFS 644) och det låter inte som så förfärligt länge sedan. Men det är på en klart annorlunda marknad och i en annan världsbild som en känneteckensrätt av det 21 århundradet skall fungera. I det nästan övermäktiga informationsflödet blir det än viktigare för konsumenter att effektivt kunna orientera sig bland varor och tjänster och för företag att kunna identifiera sig och stå ut ur det kraftiga bruset från omvärlden.

Etableringen på marknaden har fått allt större betydelse i våra dagar när trängseln är stor, budskapen är många, ljudnivån är hög och tillgången till information är i det närmaste obegränsad. Eftersom varumärket i mångt och mycket kan ses som företagets upparbetade värde i form av en image, är det också viktigt att skydda sådana uttryck för reklamvärde och goodwill. I dagens samhälle är kännetecken inte sällan att se som en självständig tillgång.²¹ Den

20. Utarbetat på uppdrag av den svenske varemerkelovkomiteen av dens medlem professor Marianne Levin.

21. Se Levin, Noveller i varumärkesrätt (1991) s. 9, 221 ff.

kommer att bli ökande bl.a. med ökande nätverkshandel, ²²för vem köper obesedda varor av okänt ursprung eller av en okänd avsändare?

Det är lagstiftarens utgångspunkt att allt som fungerar som kännetecken också skall kunna skyddas som sådant, antingen genom registrering eller inarbetning. Varumärkesrätten skall med ensamrätt skydda sådana kännetecken och individualiseringsmedel som det finns både privata och samhällseliga behov av att skydda. Endera räcker inte, även om vad som uppfattas som sådana kan variera över tid. Men ensamrätten har sina gränser och den får inte skapa produktionsmonopol. Var den mer precisa gränsen för ensamrätten och skyddsobjekt skall dras avgörs i interaktion mellan lagstiftare, domstolar och omvärld i en ständig omvandlingsprocess. Nya gränser uppkommer på detta sätt och nya företeelser dras in i den skyddsbara sfären.

Rättsområdet är som bekant högst trendkänsligt och interagerar snabbt med övriga samhällsvärderingar. Det känns också som om vi för närvarande befann oss i ett systemskifte med åtskilliga nya rambetingelser som rätt och marknad ännu inte smält, ett systemskifte som ännu är ofullgånget. Mycket står därför ännu öppet. Kanske är detta i sig ett nytt slags permanent tillstånd i den nya världsbilden eller kommer det sena 1900-talets innovationer att sätta sig i en ny jämvikt. Bland aktuella tendenser som återspeglas i varumärkesrätten märks i varje fall bl.a. följande:

Investeringskydd. Att ekonomi spelar en stor roll för varumärken är givet, eftersom de utgör ett instrument vid marknadsföring och annan försäljning. Men de ekonomiska aspekterna accentueras för närvarande. Pengar styr hårt och trenden är ekonomistisk. Det tar sig bl.a. uttryck i en ökad villighet att acceptera att investeringar som sådana utlöser skyddsbehov. ²³Synbara effekter på det varumärkesrättsliga området är ett utvidgat skydd för den som investerar mer. En sådan effekt är påtaglig i t.ex. EG-domstolens återkommande uttalanden om att vid helhetsbedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga och känneteckenskvaliteter skall hänsyn tas till hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra varan. ²⁴Synpunkten har även kommit till uttryck bl.a. i det utvidgade skyddet för s.k. väl ansedda och väl kända märken enligt EG-rätten ²⁵samt enligt TRIPs-avtalet. ²⁶

Ses immaterialrätten som ett investeringskydd följer naturligt ett utvidgat skydd för välkända och väl ansedda märken, som svarar mot ett fristående skyddsbehov för reklamfunktionen, när märken fått en sådan goodwill eller

22. Sverige är ett av de fyra länder i Europa där sådan handel sannolikt kommer att bli betydande inom några år. De övriga är Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, se DG XV Commercial Communication, September 1998 s. 4 ff.

23. Ett uppenbart exempel är naturligtvis det skydd *sui generis* för sammanställningar som följer av artikel 7 direktiv 96/9/EG, jfr 49 § upphovsrättslagen (1960:729), (no. § 43).

24. Se t.ex. EG-domstolens avgörande av den 29.9.1998 i mål C-39/97 (Canon) nr. 17 och av den 22.6.1999 i mål C-342/97 (Lloyd) med åberopande av det tionde övervägandet till harmoniseringsdirektivet 89/104/EG. Där uttalas att grundförutsättningen för skydd är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt notorietet på marknaden och associationsskapande samt likhet mellan märken och varor eller tjänster. Som i så många andra sammanhang framhålls alltså vikten av en helhetsbedömning.

25. Se artikel 4.4a) och 5.2 direktiv 89/104/EG och artikel 8.5 förordning 94/40.

26. Se artikel 16.3 Avtalet om Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods från december 1993 och som trädde i kraft den 1.1.1996.

«egenvärde» att de kan omsättas som något självständigt, frikopplade från de ursprungliga varor de förknippats med.²⁷ Det är därför naturligt att den moderna och handelsinriktade EG-rätten - under vissa förutsättningar - skyddar också andra värden som kan vara knutna till ett väl ansett varumärke än den rena varu- eller ursprungsförväxlingen. Ett märkes reklamfunktion har ansetts böra åtnjuta ett starkt och självständigt skydd i sig, som är frikopplat från förväxlingsläran. Det ligger i tiden att skydda investeringar i varumärken mot urvattning och otillbörligt utnyttjande av annan och urvattningsskyddet har vunnit erkännande både i USA och enligt EG-reglerna.

Internationalitet. Globala hänsyn och beroenden präglar immaterialrättsområdet och inte minst känneteckensrätten. Så har det visserligen alltid varit. Men det gäller idag mer än någonsin. Att varumärkesskyddet har en delvis internationell karaktär framgår redan av den grundläggande rättsakten på området, Pariskonventionen.²⁸ Sedan WTOs tillkomst²⁹ och USAs dominerande roll i de internationella sammanhangen ställs det nya krav på regelefterlevnad på det internationella planet, ibland under hot om s.k. panelförfarande. Pariskonventionen är utvidgad genom TRIPSS-avtalet.³⁰ Madridsystemet för internationell registrering av varumärken³¹

och EG-varumärket underlättar den internationella marknadsföringen. Men det naturliga deltagandet i internationella överenskommelser har också ställt nya krav på nationell lagstiftning.³²

Den nya internationaliteten gör att utländska förhållanden återverkar både direkt och indirekt. Allt fler produkter marknadsförs både hemma och borta och allt fler tvister uppstår om samma eller liknande saker i flera länder. Nationella uppfattningar formas alltmer också av andra länders attityder till de varumärkesrättsliga förhållandena och det är oundvikligt med anpassning och samspel. Det sker ett slags «kall harmonisering». Därtill kommer att varumärkesanvändningen på Internet naturligtvis är gränslös (och ibland laglös),³³ vilket skapar särskilda lagvals- och jurisdiktionsproblem, som kräver effektivare lösningar än dagens och ytterligare ökar harmoniseringstrycket.³⁴

Teknikutveckling. Den tekniska utvecklingen, som delvis har varit dramatisk under 1900-talets senare hälft, omformar tänkande, uppfattningar och

27. Jfr för USA Trademark Dilution Act (1996) 15 USC § 1125(c) och generellt i aktuell praxis verkar specialitetsprincipen att spela en allt mer underordnad roll.

28. Se artikel 6 Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd.

29. World Trade Organisation, som ersatt GATT, med säte i Genève, och som administrerar bl.a. TRIPSS-avtalet tillsammans med det 20-tal handelsavtal som blev resultatet av den s.k. Uruguay-rundan 1985-1993.

30. Se artikel 6 *bis* Pariskonventionen jfrd med artikel 16.3 TRIPSS.

31. Madridarrangemanget för internationell registrering av varumärken från 1891 med Protokoll från 1989.

32. T.ex. i form av inträngsundersökning i immaterialrätten och andra anpassande lagändringar.

33. Jfr de nya tvistlösningssystem som utvecklats i samarbete med ICANN för lösning av tvister mellan domännamn och välkända varumärken i World Intellectual Property Organization (WIPO) m.fl.

34. Se t.ex. diskussionerna i WIPO, SCT/4/6 (September 19, 2000) SCT/5/5 (September 15, 2000) och SCT/5/2 (June 19, 2000) www.wipo.org/sct/index-5.htm och inom Haagkonferensen för internationell privaträtt om bl.a. en utvidgning av artikel 12 till att även omfatta immaterialrätt, se härtill AIPPI Q153: www.aippi.org.

beteenden. Det är till att börja med uppenbart att den elektroniska informationen ställer nya och delvis andra krav på kännetecknen. En modern varumärkesrätt måste svara mot e-handelns krav med allt det nya som det innebär.

Det är vidare en effekt av tekniken att vi har ett betydande inslag av *konvergens*, som i immaterialrätten tar sig uttryck i en sammansmältning av och en överlappning mellan skilda skyddsformer. Det får bl.a. betydelse för uppfattningen av vad som är ett märke och vad som kan utgöra och vad som faktiskt utgör kännetecknen på marknaden. Slutligen är det en effekt av tekniken att varumärkeskvaliteter idag kommuniceras i ljud, musik, färg, rörelse m.m., som ger helt andra känsloupplevelser än ett «platt märke».

Med de utvidgade möjligheterna till utstyrselskydd har varumärkesrätten på ett nytt sätt öppnat för överlappande skydd: varumärkesrätt, upphovsrätt, mönsterrätt, marknadsrätt - ja t.o.m. patent har fått nya och kanske oväntade överlappningsområden. Men detta är givetvis inte endast en effekt av nya varumärkesrättsliga ställningstaganden till marknadens behov av känneteckensskydd. Det är också resultat av generellt öppnade gränser och sänkta trösklar inom hela det immaterialrättsliga systemet (och av stark lobbying). En gemensam förklaring är viljan att i högre grad se till önskan att skydda nedlagda investeringar än till traditionella legala avgränsningar samt allmänt mindre doktrinär syn på dessa bland dem som agerar i de nya, kameleontiska mediernas värld. Det gäller inte minst de nya marknadsförarna.

Sådana nya egenskaper hos rättssystemet är inte alltid av godo. Det uppstår prioriterings- eller dominansproblem. Om varukännetecknen består av så gott som varje form och uttryck, och det skyddsbara området inom alla immaterialrätter väsentligt har töjts ut i alla riktningar, så är det inte ovanligt att det som söks skydd för består av skilda element som kan åtnjuta ett överlappande skydd mellan de olika immaterialrätterna. Då uppstår bl.a. fråga om vilken lag som skall ha företräde. Det gäller särskilt om skilda lagar ger olika långtgående kontrollmöjligheter för rättsinnehavaren. Den frågan har i ett enskilt fall diskuterats av EG-domstolen.³⁵ Men problemet är inte löst därmed.

Lobbyism. Skilda intressegruppers intensiva påverkan är säkert stark på många politiskt laddade och ekonomiskt betydelsefulla områden. Men intressegruppernas starka inverkan på immaterialrättslig lagstiftning och praxis kan ses som ett ökande och särskilt allvarligt problem. Den skapar skevheter i det system som måste vara väl balanserat mellan ensamrätt och fri konkurrens och innefattar klara risker för ensamrättssystemet. Sådana skevheter gör också lätt att domstolar, särskilt naturligtvis sådana av EG-domstolens dignitet, men också andra, söker skapa «rättvisa» i efterhand. Det leder till oanade effekter. Det riskerar att skapa oförutsebarhet i det enskilda fallet och generellt att ensamrätter i högre grad bedöms utifrån *ad hoc*.³⁶ I ett sådant system blir större vikt lagd vid subjektiva rekvisit.

Individualisering Tekniken öppnar möjligheter för skraddarsydda lösningar och direkta, individualiserade meddelanden och uttrycksmedel, som kan utnyttjas i bl.a. varumärkesrättsliga sammanhang. Avtal kan slutas elektroniskt och utan mellanhänder. E-handeln förutsätter och utnyttjar ett nytt slags

35. EG-domstolens avgörande av den 4.11.1997 i mål C-337/95 (Dior).

36. Jfr här till EG-domstolens avgörande av den 4.5.1999 i mål C-108/97 (Chiemsee).

märkesmedvetande på flera plan. Och s.k. Internet branding blir till en egen varumärkeskultur med delvis nya förutsättningar. Man kan också iaktta hur nya konflikter uppstår mellan privat och kollektivt och mellan immaterialrätten och den privata rättssfären. Det finns säkert allt fler som efterlyser en «mottagarfrihet».

Imageskapande är idag en väsentlig del av modern marknadsföringsteknik, där varu- och näringskännetecken står för livsstilar, personens egenskaper och grupptillhörighet. Men innan detta uppnått har innehavaren ofta investerat ansevärliga belopp. Många meddelanden konkurrerar och allt fler medier måste användas för att nå ut och få genomslag. Det har blivit allt dyrare att föra ut nya kännetecken på (de allt större) marknaderna, att bygga upp dem och att hålla deras goodwill vid liv.³⁷ Men för dem som lyckas blir belöningen desto större.

Genom att känslor och upplevelser utnyttjas i marknadsföringen och i varumärkesbyggandet, kommer också de uttrycksmedel en modern varumärkesrätt utnyttjar att medvetet präglas av personliga fördomar, minnen och mål samt utgöra en del i individualiseringen av varor och tjänster. Sådant har den moderna medietekniken möjliggjort på ett oerhört effektivt sätt. Tänk bara på hur musiken i en skräckfilm används och hur känslöstämningar lätt och effektivt numera kan adderas inom ett väl genomtänkt marknadsföringskoncept.

Mot ett case law-system. Individualisering kan också i allt större utsträckning sägas präglade rättsområdet i domstolarnas aktuella sätt att hantera rättstvister. Den rådande tendensen till utvidgade och överlappande rättigheter medför som sagt att det allt mer kommer an på domstolarna att göra individualiserade bedömningar av ett nytt slag och att balansera intressen. EG-domstolens praxis blir tongivande och som ett utflöde av EG-rätten har över huvud taget tillkommit att domstolarnas rättsskapande roll ökar. Med den bilden kan man kanske också fråga sig om det är ensamrätter vi har - annat än en grundläggande kärnrättighet - och allt kringskydd snarare blir en bedömning av illojal konkurrens eller en rimlig avvägning av skilda intressen i det enskilda fallet. Så kanske det också bör vara, men i så fall krävs en ny medvetenhet.

Goodwillskydd. Varumärkens egentliga betydelse ligger i deras symbolfunktion och förmåga att utgöra en kommunikationskod.³⁸ Genom användningen av symbolen/symbolerna skapas en förbindelselänk mellan näringsidkarens företag och hans kundkrets. Det är den länken som skyddas. Men alla andra har rätt att dra till sig kundkretsen. Det ligger i den fria konkurrensens natur att andra måste ha rätt att lojalt konkurrera med att erbjuda bättre och billigare varor. Goodwill i företagsekonomisk mening har traditionellt inte ansetts skyddad enligt varumärkesrätten. Det som däremot skyddats är det värde som ligger i varumärket och dess utveckling på marknaden.

Det som dock så påtagligt tillkommit i våra dagars informationssamhälle med en mycket stor mängd skilda medier som kan användas vid marknadsföringen av varor, tjänster och företag är att vid den moderna marknadsföringen fungerar varumärken ofta som en bärare av företagets (produktens eller tjänstens) totala goodwillvärde och relationer på marknaden. Man skulle

37. Jfr härtill Ugglå i NIR 1988 s. 523.

38. Se vidare Koktvedgaard, Levin, Immaterialrätt 6 uppl. (2000) s. 318 f.

därmed kunna säga att det finns en ny och sammanfallande relation mellan det företagsekonomiska goodwillbegreppet och det varumärkesrättsliga,³⁹ men också att de känslor och associationer som ett märke ger skall respekteras i det varumärkesrättsliga sammanhanget. Särskilt för väl ansedda märken blir sådant naturligt att uppmärksamma vid den helhetsbedömning som alltid skall göras.⁴⁰ Men det innebär också indirekt att varumärkesrättens specialiseringsprincip framstår som allt mindre väsentlig och i varje fall bör uppfattas både vidare och snävare än vad som hittills varit fallet. Den passar också illa i många sammanhang, inte minst på Internet.

Indirekt konkurrensbegränsning. Om ett tecken enligt modernt marknadsföringsmanér är laddat med allehanda «kvaliteter» och utvecklas till ett märke med högt anseende, får det något av en monopolkaraktär på marknaden. En etablerad image är mycket värd i den särskilda kommersiella miljö där det förekommer. I det moderna varumärkeslivet kan det därför mycket väl vara så att en märkesförsedd vara uppfattas som bättre, värdefullare och läckrare än en annan identisk utan märket. Varor försedda med märket framstår som icke substituerbara. Det förhållandet utgör också en del av förklaringen till att parallellimport framstår som intressant. Det är inte bara varorna man vill ha, utan varorna med just det rätta märket. Det säljer i sig. Men varumärkesrätten innefattar idag inga inskränkningar mot sådana ibland överdrivna marknadseffekter.

Allt kan utgöra kännetecknen. Idag skulle man därför kunna säga att varumärken är alla kommersiella, identifierande, kommunicerande «skiljetecken», som har en latent ursprungsangivelsefunktion. Men dessa nödvändiga funktionella egenskaper är sannolikt den enda avgränsning som idag gäller. Om ett varumärke i juridisk mening utgörs av allt som kan kommunicera identifierande skillnader i ett kommersiellt sammanhang, så är det också lätt att inse att det finns en oändlig reservoar att ösa ur när det gäller vadsom kan utgöra skyddsbara kännetecknen. Av aktuell praxis framgår att inte bara allt kan utgöra varukännetecknen, utan det mesta kan också registreras som varumärke enligt nationell eller europeisk rätt.⁴¹ Det kan vara ljud, ljus, form, lukt, synintryck, färger och kombinationer osv., dvs. allt som kan uppfattas med de mänskliga sinnen. Det är uppenbart att hela detta spektrum av särskiljande, identifierande och kommunicerande möjligheter också utnyttjas av dagens märkesbyggare.

39. Jfr Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965 s. 164 ff. om den tidigare påtagliga diskrepansen.

40. Se 13 § första stycket VML och vidare Koktvedgaard/Levin a.a. s. 347.

41. För exempel se t.ex. betr. *bokstavskombinationer*: Patentbesvärsträtten (PBR) 15.1.1998 mål nr 97-098, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 122 (RSL), RÅ 1999 ref. 20 (L 10, L 11 och L 12); betr. *slagord*: «Office for Harmonization of the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) Second Board of appeal 11.2.1999 i sak R 73/1998-2 (Beauty isn't about looking young but looking good; betr. *siffor*: PBR 29.3.1996 i mål nr 94-110 («57»); betr. *associationsskapande*: PBR 23.4.1999 i mål nr 96-316 (Tulosba Adkov); betr. *dofter*: OHIM Appl. No 000428870, 11.12.1996, publ. 25.4.2000 (The smell of fresh cut green grass); betr. *ljud*: PBR 17.12.1998 mål nr 95-491 (Glassmelodi); beträffande *färg*: OHIM First Board of appeal 25.1.2000 i sak R 136/1999 (färgkombination, jfr även OHIM Second Board of appeal 19.4.2000 i sak R 282/1999-2 (orange färg) betr. *form*: OHIM Appl. No. 00107029 (LEGO-kloss) samt OHIM First Board of appeal 4.8.1999 i sak R 139/1999-1 (flaska) och OHIM Third Board of appeal 29.5.2000 i sak R 608/1999-3 (karlsong).

Lagstiftarens utgangspunkt att allt som kan fungera särskiljande också kan utgöra kännetecken har med tiden blivit allt mer komplex. Moderna varumärken består inte bara av text och bild. Det kan handla om ljud, dofter, färger, produktformer och inte sällan är det hela koncept som förmedlas i ett kompliserat byggande av relationer till en kundkrets. Genom bl.a. dagens digitala medieteknik har varumärken många dimensioner, synliga, hörbara, taktila, upplevda.

Konvergensens mellan medier gör att vi kopplar samman vad som framförs på skilda sätt och i olika medieformer till en helhetsbild som uppenbarar sig för mottagaren oavsett om mediebildens för ögonblicket är av det ena eller andra slaget, dimensionen eller färgen osv. Det spelar sällan roll i vilken skepnad ett visst kännetecken framträder i stunden. Sådana mångdimensionella känslö- och minnesbetonade upplevelser gäller förstas i första hand de mest kända och väl ansedda kännetecknen. Men de är också definitionsmässigt alltför fler. Det gör att den tveksamhet man idag kan känna för varumärkesrättens specialitetsprincip i praktiken neutraliseras.

Helhetsbedömning. En fråga som juristen naturligtvis ställer sig är om allt detta som reellt uppfattas som ett särskiljande tecken på marknaden också kan åtnjuta lagstiftningens skydd på ett tillfredsställande och rättvisande sätt. Det vi har som inre bild eller association av märket är väl just alla dessa sinnen som präglats. Genom sofistikerade påverkansmetoder har vi kommit att betingas som Pavlovs hundar som dräglar vid blotta tanken . . . Medvetet och vetenskapligt inprogrammerad i oss är märkets skilda element, både sådant som är registrerbart och sådant som inte direkt är registrerbart. Hur kan lagstiftaren beakta alla dessa element och ta hänsyn till sådana faktiska skyddsvärden? Den frågan är lättare att ställa än att besvara i form av konkreta lagregler. Men åtminstone vid domstolarnas helhetsbedömning borde t.ex. också en medvetet uppbyggd «betingning» kunna spela roll.

Med utgångspunkten att i princip allt kan utgöra kännetecken och också skyddas som sådana blir den varumärkesrättsliga helhetsbedömningen helt avgörande. Men det är också viktigt att rättshavare inte spänner bågen för högt. Ett missbruk av dagens välutvecklade skyddsmöjligheter riskerar på ett nytt sätt att pulverisera ensamrättssystemet med dagens generösa skyddsmöjligheter. Ett starkt skydd förutsätter att skydd söks och utnyttjas där det finns reell grund, men också att rättshavare avstår från att hävda enbart formella känneteckenskrockar som i grunden är ointressanta för märkets värden och reella funktion.

Kapittel 4

Forespørsel fra Varemerkeutredningen II til interesserte organisasjoner og institusjoner

Med brev av 9. juni 1998 henvendte Varemerkeutredningen II seg til endel interesserte organisasjoner og institusjoner m.v. med anmodning om synspunkter på et par spørsmål som fremsto som sentrale i utredningen. Brevet ble sendt til Foretaksregisteret, Regjeringsadvokaten, Statens veiledningsskontor for oppfinnere, Borgarting lagmannsrett, Oslo byrett, Den Norske Advokatforening, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Legemiddelindustriforeningen, Norsk Bedriftsforbund, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører, Norsk Oppfinnerforening, Norske Patentingeniørers Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Håmsø patentbyrå, Patentkontoret Curo, Actio Lassen v/ Egil Lassen, direktør Jørgen Smith, Patentstyret, fungerende avdelingsdirektør Kathrine Berg, Patentstyret, seksjonssjef Debbie Rønning, Patentstyret, Fagbibliotekarforeningen i Patentstyret, Patentstyrets etatsgruppe av Statsansattes landsforening og Patentstyrets juristgruppe. Gjenparter til orientering ble sendt til Justisdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og de øvrige nordiske varemerkelovkomitéer, samt Danmarks og Islands observatører.

Brevet var sålydende:

« . . .Varemerkeutredningen II har følt behov for å høre synspunkter fra interesserte institusjoner og organisasjoner om enkelte av de mer sentrale spørsmål som det er naturlig å overveie i forbindelse med en ny revisjon av lovgivningen om varekjennetegn m.v. I denne omgang vil man være takknemlig for å få adressatenes vurderinger innenfor to emneområder, 1) Systemet med gransking og forprøving for så vidt angår relative registreringshindere, og 2) Firma som kjennetegn for varer, tjenester og virksomheter.

1) Systemet med gransking og forprøving for så vidt angår relative registreringshindere

Den såkalte hinderkatalogen i varemerkelovens § 14 angir en rekke forhold som kan være til hinder for registrering av et varemerke. Disse bestemmelsene tar dels sikte på å vareta offentlige interesser, dels skal de stenge for varemerker som ikke kan brukes uten at andres private rettigheter blir krenket. Registreringshindere av denne siste typen kan ryddes av veien gjennom samtykke fra innehaveren av den eldre rett. De betegnes derfor som relative registreringshindere.

Det er viktig å ha i minne at reglene i § 14 ikke bare har betydning som registreringshindere i egentlig forstand - altså som sperrer som registreringsmyndigheten håndterer for å hindre visse varemerker i å komme inn i Varemerkeregisteret. Registreringshindrene i § 14 fungerer også som ugyldighetsgrunner, vml. § 25 bestemmer at hvis et varemerke er registrert «i strid med denne lov», kan registreringen kjennes ugyldig ved dom.

Bestemmelsen i vml. § 14 er sålydende:

«Et varemerke kan ikke registreres dersom det:

1. strider mot lov eller den offentlige orden eller er egnet til å vekke forargelse,
2. er egnet til å villed,

3. uten samtykke av vedkommende myndighet inneholder offentlige våpen, flagg eller andre offentlige emblemer eller merker, derunder de offisielle innen- eller utenlandske kontroll- eller garantimerker eller -stempler som er fastsatt for varer av samme eller lignende slag som dem merket søkes registrert for, eller våpen, flagg eller andre emblemer, forkortelser eller benevnelser tilhørende mellomstatlige organisasjoner eller internasjonalt merke, segl eller kjennetegn når uhjemlet bruk av det er forbudt ved lov. Merket kan heller ikke registreres hvis det inneholder noe som kan forveksles med slike emblemer eller merker m v som her er nevnt. Utenlandske emblemer eller merker m v, med unntak av statsflagg, hindrer likevel ikke registrering før de er kunngjort i den tidende som utgis av Patentstyret,
4. inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens firma eller som en annen persons navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden,
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 mønster,
6. er egnet til å forveksles med en annens navn eller firma eller med varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad, eller som var innarbeidet for en annen da søknaden om registrering ble inngitt,
7. er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt, eller
8. er egnet til å forveksles med et internasjonalt registrert varemerke, såfremt denne registreringen har virkning i Norge etter § 53 fra en tidligere dag enn den dag søknaden ble inngitt.

I tilfeller som nevnt i første ledd nr 4 til 8 kan registrering likevel skje når innehaveren av den eldre rett samtykker, og det ikke foreligger annen registreringshindring.

For vin og brennevin kan det ikke registreres varemerker som består av eller inneholder geografiske vin- eller brennevinsbetegnelser med mindre varen har den geografiske opprinnelsen som betegnelsen utpeker.»

Relative registreringshindere er, som det fremgår av bestemmelsens annet ledd, slike hindere som er nevnt i første ledds nr. 4-8.

Tradisjonelt har registreringsmyndighetene i de nordiske land, og bl.a. i Storbritannia, USA, Spania, Portugal og Irland, ex officio gransket varemerkesøknader også i forhold til relative registreringshindere, og har prøvet merkenes registrerbarhet i forhold til slike hindere.

Den nyetablerte ordningen med EU-varemerker har et system der det granskes etter relative registreringshindere i det egne register, men det skjer ingen forprøving, dvs. registreringsmyndigheten anv-

ender ikke granskingsresultatene. De meddeles til søkeren, som så kan vurdere om han vil opprettholde søknaden, og innehaverne av de mulige hindrende rettighetene, som så kan vurdere om de vil aksjonere mot registreringen. En slik ordning er nå foreslått innført i Danmark. I Sverige ble det på «Varumärkesdagen» (22. januar 1998) gitt følgende signal til Justitiedepartementet: «Behovet av att förprövningen av varumärkesansökningarna vad gäller relative hinder (bl a förväxlingsbara märken) behålls.» Svenska Patentombudsforeningen har i en uttalelse av 7. mai 1998 til den svenske varemerkelovkomiteen gitt uttrykk for at «officialprövningen av såväl absoluta som relative hinder bör bibehållas, särskilt med hänsyn till de små och medelstora företagens särskilda behov och begränsade resurser». Det kan således være realistisk å regne med at man, uansett hvilken ordning som blir valgt i Norge, går mot en situasjon der man ikke har en enhetlig nordisk løsning.

I Norge er omfanget av den granskning som skal skje ikke regulert i lov eller forskrift. Praksis i dag er at Patentstyret undersøker om det foreligger registreringshinder i form av eldre varemerkeregistreringer, men det granskes ikke regelmessig etter hindringer som registrerte firma, innarbeidede kjennetegnsrettigheter, navn, åndsverkreteigheter m.v., eller kjennetegn som bare er tatt i bruk. Den manglende granskning for så vidt gjelder tidligere registrerte firma har vært skarpt kritisert, og hevdes å medføre betydelige problemer for norsk næringsliv, jfr. Anna Elisabeth Nordbø i Lov og Rett 1995 s. 203 flg. Endel relative registreringshindere finnes ved at de fremkommer i det granskingsmateriale som gjennomgås ved leting etter absolutte registreringshindere, leksika, ordbøker o.l. Ellers blir Patentstyret i praksis ikke oppmerksom på slike hindere med mindre det inngis innsigelse - eller i noen tilfelle - uformell protest.

Der hvor Patentstyret ved sin granskning finner relative registreringshindere, blir disse ex officio motholdt, dvs. anført overfor søkeren som registreringshindere. Innehaveren av den eldre retten trekkes ikke inn i saksbehandlingen, og vil oftest være uvitende om det som foregår. Dersom registrering nektes, vil han heller ikke senere bli informert. Hvis derimot Patentstyret finner at den anførte eldre rettigheten likevel ikke er hindrende, vil det søkte merket bli registrert og registreringen kunngjort, slik at innehaveren av den eldre rettigheten kan gjøre innsigelse mot registreringen.

En slik ordning innebærer åpenbare fordeler for innehaveren av et registrert varemerke. For ham betyr forprøvingen at Patentstyret i stor utstrekning overtar forsvaret av hans merke, ved å tilbakevise alle forsøk på å få registrert varemerker som er egnet til å forveksles med det, uten omkostning for ham. Dette har en ganske stor praktisk betydning, idet det er en forholdsvis stor andel av avslagene på registreringssøknader som skyldes forprøvingen. Særlig for de mindre virksomheter må dette antas å kunne være viktig.

På den annen side må det pekes på at de fleste varemerker er registrert for et bredere varespekter enn registreringshaveren har noen aktuell og reell interesse av. Patentstyrets forprøving kommer derfor til å innebære et forsvar på embets vegne også for registreringer som innehaveren har mistet interessen for, og som han har tenkt å la gå ut. Den vil også - i alle fall i første runde - innebære at Patentstyret forsvarer rettigheter som kan kreves slettet på bakgrunn av manglende oppfyllelse av «bruksplikt»en (vml. § 25a).

En annen ulempe ved forprøvingen som ofte fremheves, er at den forsinker og fordyrer registreringsprosessen. Og det er klart, at

graden av forsinkelse og fordyrelse i betydelig grad vil være proporsjonal med granskingens grundighet. Dette gir den noe problematiske situasjon at ikke bare fordelene ved granskingen, men også ulempene ved den, forsterkes når man øker dens kvalitet.

Når det gjelder forsinkelseeffekten bør det imidlertid minnes om at det kan finnes andre remedier mot den, enn å oppgi forprøvingen. Det er allerede satt inn effektiviserings-tiltak som har gitt god virkning. Det dreier seg dels om omlegging av registreringsprosedyren, om rasjonaliseringstiltak og om økt bemanning. Man kan også overveie en ordning som i tysk rett er kalt Eil Eintragung, og som innebærer at man mot en betaling av en tilleggsavgift kan få behandlet sin søknad utenom køen.

Et praktisk viktig poeng er at dersom det ikke skjer gransking i Patentstyret, vil det i betydelig utstrekning være nødvendig for søkerne selv å foreta eller la foreta en forhånds-gransking og en vurdering. Det vil i mange tilfelle bety at disse oppgavene overføres til personer med mer begrenset erfaring, både når det gjelder det rent letemessige og det vurderingsmessige. Dette er forhold som vil kunne gi seg noe ulikt utslag for de store og de små virksomheter. For de sistnevntes vedkommende bør man nok regne med at en opphevelse av Patentstyrets forprøving vil medføre en fordyrelse eller/og øket risiko.

For så vidt man vil legge vekt på at Patentstyrets gransking har begrenset verdi fordi den ikke omfatter f.eks. innarbeidede varemerker som ikke er registrert, og firma som bare er tatt i bruk, kan det nevnes at man her kan overveie andre tiltak. Man kan overveie om ikke forprøvingen bør gjøres mer betryggende ved å innføre en viss begrensning av vernet for de innarbeidede kjennetegn. Man kunne f.eks. vurdere en løsning der lokalt innarbeidede varemerker nok er registreringshindere, som kan gjøres gjeldende ved innsigelse, men ikke er ugyldighetsgrunn for en foretatt registrering, når innsigelsesperioden er utløpt uten at innsigelse på grunnlag av det innarbeidede merket er inngitt.

2) *Firma som kjennetegn for varer, tjenester og virksomheter*

Slektskapet mellom det firmarettslige og det varemerkerettslige kjennetegnsvern er svært nært. Gjennom de siste hundre års utvikling i lovgivning og omsetningsliv er varemerkebruk og firmabruk kommet til å bli delvis sammenfallende begreper, samtidig som det samme kjennetegn kan være både firma og varekjennetegn. Selv om man stadig nok oftest kan avgjøre om en bestemt bruk av et kjennetegn er av den ene eller den andre art, må det konstateres at det grunnleggende skillet mellom firma og varekjennetegn er brutt sammen, slik at det i mange tilfelle er vanskelig eller endog umulig å holde klart om kjennetegnene i den foreliggende situasjonen opptrer som det ene eller det annet.

Det er da åpenbart hensiktsmessig at firmalovens og varemerkelovens regler utformes slik, og praktiseres slik, at det ikke oppstår unødig avvik der hvor det ikke bare er slik at problemene er de samme, men også slik at *løsningsprinsippene* må bli de samme. Og når det i realiteten kan være umulig å foreta et utvilsomt riktig *lovvalg*, slik at varemerkeloven anvendes på varekjennetegnbruk, og firmaloven på forretningsnavnebruk, blir det viktig å utforme reglene slik at lovvalgets betydning i slike tilfelle reduseres mest mulig. Vesentlige skritt i denne retning ble tatt ved endringene i varemerke- og firmalovene i 1995. Man vek imidlertid tilbake for tanken om en fullstendig gjennomprøving av firmalovens regler og en eventuell sammensmelting av varemerkeloven og firmaloven.

Begrunnelsen for dette var dels at man på firmaområdet ikke har en slik grad av rettsenhet som man har på varemerkeområdet. Det syntes derfor vanskelig å smelte de to lovene sammen uten at man iallfall ytre sett ville bryte opp et nordisk rettsfellesskap på varemerkerettens område. Fra denne synsvinkelen sto det som mere ønskelig om man først kunne søke seg frem mot en større grad av nordisk rettsenhet på firmarettens område, for eventuelt så - i forbindelse med eller i fortsettelse av dette - å drøfte sammenslåingsspørsmålet på et nordisk plan. Det ble også pekt på at man var i en situasjon der kjennetegnretten var gjenstand for sterk oppmerksomhet innenfor EU-systemet. Det var uvisst hvilke krav som ville bli stilt til EU-landenes firmarett. Dette skapte usikkerhet, som ga grunn til å avvende utviklingen.

I store trekk er nok denne situasjonen uendret. En viss avklaring kan sies å foreligge i og med at den svenske varemerkelovkomitéens direktiv pålegger komitéen å undersøke og overveie de samordningsbehov mellom fimalov og varemerkelov som finnes, men ikke åpner for sammensmelting av de to lovene. Det er således ikke rom for enhetlige nordiske forslag om en sammensmelting på det nåværende tidspunkt. Det kan derfor synes mest hensiktsmessig at man også i Norge i denne omgang nøyer seg med å vurdere muligheten for en ytterligere forbedret samordning mellom de to lovene.

Et problem som da tiltrekker seg oppmerksomheten, er *firmavernet* og den varemerkerettslige bruksplikten.

Etter vml. § 25a kan retten til et registrert varemerke tapes, dersom varemerket er ute av reell bruk i fem år i sammenheng. Er varemerket registrert for et større antall vareslag, vil det - iallfall i prinsippet - måtte brukes for alle disse vareslag, for at bruksplikten etter § 25a skal anses oppfylt; registreringen vil kunne slettes for de vareslag som merket ikke har vært brukt for.

Etter fimal. § 3-1 annet ledd opphører rett til firma fra den dag faktisk bruk av firmaet opphører.

Fimalovens regel kan her ved første øyekast synes vesentlig strengere enn varemerkelovens, men i virkeligheten er nok forholdet det motsatte. Et firma kan være registrert med en ganske vidtfavnende angivelse av virksomhetens art, f.eks. «Produksjon og omsetning av bygningsartikler». Når dette firmaet innen ett år fra registreringen tas i bruk for en virksomhet som produserer eller omsetter bygningsartikler, vil firmaet etter fimal. § 3-1 annet ledd miste sitt vern først når det ikke er i bruk for slik virksomhet. Vernet består m.a.o. så lenge foretaket driver f.eks. salg av teglstein, og vil omfatte omsetning av bygningsartikler av andre slag, som f.eks. spiker, parkettplank, takpapp etc. Firmaets *varemerkeregistrering* for «bygningsartikler» vil imidlertid kunne kreves slettet etter vml. § 25a for slike bygningsartikler som kjennetegnet ikke har vært brukt for. Men denne slettelsen vil ha liten reell effekt; så lenge virksomheten beholder sitt firmarettslige vern, vil den kunne gripe inn mot andres bruk av kjennetegnet for enhver art av bygningsartikler.

Det er grunn til å overveie om dette er en tilfredstillende ordning, og det bør formentlig også overveies om den ikke innebærer en omgåelse av Varemerkedirektivets regler om bruksplikt.

Foran under 1 er nevnt at Patentstyret ikke gransker mot Foretaksregisteret. Dette på sin side gransker ikke mot Varemerkeregisteret. Som nevnt har det vært reist kritikk mot dette forholdet, som hevdes å skape betydelige problemer for næringslivet.

En omlegning av praksis slik at Foretaksregisteret og Patentstyret gransker mot både Foretaksregisteret og Varemerkeregisteret må an-

tas å gi brukerne høyere grad av sikkerhet med hensyn til den enerett som blir meddelt, men må samtidig antas å medføre en noe lengre saksbehandlingstid. Omlegningen vil ikke kreve lovendring.

Dersom man vil opphøre med forprøving av relative registreringshindringer i Patentstyret, kan man tenke seg at Patentstyret gransker mot begge de to registre og sender granskingsrapport til søkeren, og melding til innehaverne av eldre rettigheter, for så vel firma som varemerker.

Patentstyrets og Foretaksregisterets praksis er ulik når det gjelder vurderingen av om det kjennetegn som søkes registrert har det særpreg som kreves. Foretaksregisteret registrerer firma som ville ha blitt nektet registrert som varemerker fordi de mangler særpreg (distinktiv evne) eller fordi det antas å foreligge et friholdelsesbehov for ordet. Hvis Patentstyret mottar innsigelse mot registrering av et varemerke, basert på forvekselbarhet med et registrert firma, er det praksis ikke å ta innsigelsen til følge med mindre man finner at firmaet oppfyller kravene til særpreg (distinktivitet) i vml. § 13.

Det er ønskelig å etablere en ordning her, f.eks. slik at man får samme distinktivitetsvurdering etter begge lover. Dersom man velger denne løsningen, bør det klargjøres gjennom en endret avfatning av firmalovens § 2-1. Vil man ikke velge denne løsningen, synes det ønskelig å skape et klarere lovgrunnlag for den nevnte praksis i Patentstyret.

Dersom man ønsker å harmonisere distinktivitetsreglene i de to lovene, synes det hensiktsmessig å etablere et felles klageorgan for de to registreringsmyndighetene. Et slikt organ vil kunne sikre mot uensartet praksis, og legge opp retningslinjer for skjønnsutøvelsen i begge registre.»

De adressater som svarte var tilnærmet samstemte om at ordningen med granskning og forprøving av relative registreringshindere bør opprettholdes.

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon uttalte: «Særlig av hensyn til små og mellomstore bedrifter som ofte har små muligheter for å gardere seg mot urettmessig bruk av deres varemerker bør Patentstyret foreta forprøving».

Norske Patentingeniøreres Forening uttalte: «... granskning av såvel absolute som relative hindringer [bør] beholdes, spesielt av hensyn til små og mellomstore bedrifters behov og begrensede ressurser».

Patentstyret uttalte: «Det argument mot et nytt system som får størst vekt, er at det er gitt retningslinjer fra regjeringen om at småbedrifter er et generelt satsningsområde som må prioriteres. Skal vi prioritere småbedrifter, gjøres dette lettere under dagens system».

Regjeringsadvokaten uttalte: «Forutsatt at søknadsgebyrene fastsettes slik at de dekker de reelle kostnader ved granskningen, synes det hensiktsmessig samfunnsøkonomisk at granskningen skjer i Patentstyret der spisskompetansen sitter, og ikke hos den enkelte markedsaktør».

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO uttalte: «Særlig små og mellomstore bedrifter har sjelden ressurser til å følge med på dette området, og/eller gå til sak mot urettmessig bruk av deres varemerke».

Den Norske Advokatforening var den eneste som stilte seg positiv til en ordning: « ... der initiativet med å forsvare rettighetene overlates til rettighetshaverne». Dette ville ifølge foreningen føre til at registrerte kjennetegn ville falle

bort dersom innehaveren ikke lenger har interesse av dem og igjen at slike kjennetegn ikke ville hindre nye kjennetegn i å bli registrert.

For det tilfelle at man skulle forlate systemet med forprøving av relative registreringshindringer, uttalte *Norsk Forening for Industriens Patentingeniører*: «Som et minimum bør vi opprettholde et system tilsvarende EU varemerker hvor det granskes etter relative registreringshindringer og at disse meddeles søkeren og innehavere av de relative registreringshindringer».

Lokalt innarbeidede varemerker vil, som det fremgikk av brevet fra Varemerkeutredningen II, normalt ikke fremkomme ved gransking, men vil etter gjeldende rett kunne være registreringshindring ved en innsigelse eller ugyldighetsgrunn ved domstolene. Slike lokalt innarbeidede varemerker kan tenkes utelukket som ugyldighetsgrunn ved domstolene, og adressatene svarte slik på dette spørsmålet:

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon uttalte: «Lokalt innarbeidede varemerker bør bare være registreringshindringer som kan gjøres gjeldende ved innsigelse.»

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO: «NHO mener at lokalt innarbeidede varemerker kun skal være registreringshindringer som kan gjøres gjeldende ved innsigelse. De bør ikke være ugyldighetsgrunn for en foretatt registrering, når innsigelsesperioden er utløpt, uten at innsigelse på grunnlag av det innarbeidede merket er inngitt.»

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører: «Når det gjelder forslaget om å innføre en viss begrensning av vernet for de innarbeidede kjennetegn . . . er NIP skeptisk til en løsning hvor innarbeidede varemerker er registreringshindringer som kan gjøres gjeldende ved innsigelse, men ikke skal være ugyldighetsgrunn etter at innsigelsesperioden er utløpt. NIP er av den oppfatning at Varemerkelovens § 8 på en bedre måte ivaretar rettighetene til innehavere av innarbeidede kjennetegn.»

Varemerkeutredningen II fikk altså ikke noe entydig svar på spørsmålet. Som det implisitt fremgår av svaret fra Norsk Forening for Industriens Patentingeniører, vil lokalt innarbeidede varemerker etter varemerkeloven § 8 etter fem år ikke lenger kunne utgjøre en ugyldighetsgrunn for et registrert varemerke og dette fremstår for foreningen som en tilfredsstillende løsning.

Med hensyn til spørsmålet om innføring av en «Eil Eintragung»-ordning, var alle adressater som svarte på dette spørsmålet negative.

Om firma som kjennetegn for varer og tjenester uttalte:

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO: «NHO støtter etablering av en ordning hvor man får den samme distinktivitetsvurdering etter begge lover. Dette bør skje gjennom en endring av firmalovens § 2-1. Det vil være hensiktsmessig å etablere et felles klageorgan for de to registreringsmyndighetene.»

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon: «... vi antar at det bør etableres en ordning med samme distinktivitetsvurdering etter firmalov og varemerkelov og da at det da vil være naturlig å etablere et felles klageorgan for de to registreringsmyndigheter».

Norske Patentingeniøreres Forening: «Varemerke- og firmaloven må samordnes slik at Foretaksregisteret og Patentstyret gransker mot både Foretaksregisteret og Varemerkeregisteret. Det bør etableres en ordning slik at

man får samme distinktivitetsvurdering etter begge lover og virksomhetsangivelsen bør angis mer presist enn i dag.»

Patentstyret: « ... det [er] sterkt ønskelig fra Patentstyrets side at det etableres en felles ordning, og at man får samme distinktivitetsvurdering etter både varemerke- og firmaloven, og da slik at distinktivitetsvurderingen blir slik den praktiseres i Patentstyret i dag. Her bør det da bli en endret avfatning av firmaloven § 2-1. Siden Patentstyret ønsker en harmonisering av distinktivitetsreglene i disse to lovene, synes det videre hensiktsmessig at det etableres et felles klageorgan for disse to registreringsmyndighetene.»

Brønnøysundregistrene: «Foretaksregisteret og Nærings- og handelsdepartementet fører etter vår oppfatning en streng praksis med hensyn til firmaloven § 2-1 når det gjelder krav til firmaets særpreg. . . . Harmonisering av særpregskravet mellom firma og varemerker virker for vår del fornuftig. . . . Vi stiller oss imidlertid tvilende til at den mest praktiske løsningen ligger i opprettelsen av et felles klageorgan. Vi vil derimot anta at en kunne få til en bedre harmonisering i disse spørsmålene hvis det var det samme departementet som hadde det faglige ansvaret både for firmaloven og varemerkeloven.»

Den Norske Advokatforening: «Siden kravet til distinktivitet og adskillelse idag trolig er lavere for firma enn for varemerke, vil Utvalget understreke at en samordning ikke må medføre mindre strenge krav til distinktivitet og adskillelse enn det vi idag har for varemerker».

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører: «En bør ta sikte på å rydde av veien de forskjeller som finnes mellom eksisterende varemerkerett og firmarett når det gjelder registrering og rettigheter forbundet med slik registrering. . . . Distinktivitetsreglene må da harmoniseres og man må ha et felles klageorgan for de to registreringsmyndighetene.»

Kapittel 5

Gransking og forprøving

Et helt vesentlig spørsmål for Varemerkeutredningen II har vært om man bør opprettholde den gjeldende ordning hos oss, med *gransking* og *forprøving* av registrerings søknader også for såkalte *relative registreringshindere*, altså tilfelle der det er annens subjektive rett som anføres som registreringshinder. Som det er nevnt i det brev fra Varemerkeutredningen II til visse organisasjoner m.v. som er gjengitt foran i ([Link til](#)) kapittel 4, har tradisjonelt registreringsmyndighetene i de nordiske land, og bl.a. i Storbritannia, USA, Spania, Portugal og Irland, av eget tiltak gransket alle registrerings søknader også i forhold til relative registreringshindere - først og fremst eldre registrerte eller registrerings søkte varemerker - , og har prøvet de søkte merkenes registrerbarhet i forhold til slike hindere.

Det har så vidt skjønnes vært en allmenn oppfatning i Norge - og vel også i de øvrige nordiske land - at dette systemet har fungert bra; i Norge har det vært fulgt siden ikrafttredelsen av varemerkeloven av 1910. Også svarene på brevet fra Varemerkeutredningen II til organisasjonene viser en alminnelig tilfredshet med den gjeldende ordningen, og en tilnærmet samstemmig oppfatning blant de spurte om at den bør opprettholdes.

Særlig i større land har det imidlertid vært pekt på ulemper ved en slik ordning. Granskingen og forprøvingen innebærer at avviklingen av søknadsmassen etter manges oppfatning ikke går så raskt som næringslivet ønsker, og systemet fører til at registreringsmyndighetene *ex officio* forsværer registreringer som innehaveren i virkeligheten har mistet interessen for, og registreringer som skulle ha vært slettet, fordi innehaveren ikke har oppfylt sin «bruksplikt».

I Fellesmarkedets forordning om fellesskapsmerker er det av slike grunner etablert en annen ordning. Registreringsmyndigheten *gransker* etter relative registreringshindere i det egne register, men det skjer *ingen forprøving*. Registreringsmyndigheten anvender altså ikke selv granskingsresultatene. Disse meddeles til søkeren, som så kan vurdere om han vil opprettholde søknaden.

Forordningen om fellesskapsmerkene gjelder i Danmark, Sverige og Finland parallelt med reglene om nasjonal registrering av varemerker. Dette betyr at man i disse landene har fått ett system der registrering skjer uten forprøving, ved siden av et annet system der forprøving skjer. En slik situasjon har åpenbart visse ulemper, og dette forsterker argumentasjonen for å sløyfe registreringsmyndighetens forprøving også i saker om nasjonal registrering. I Danmark har man gått over til EF-systemet for de nasjonale søknadene også, og det ventes at det samme vil skje i Sverige. I Finland synes man derimot å være stemt for å beholde forprøvingen i de nasjonale sakene, til tross for de ulemper som kan følge av å ha to parallelle, men ulike, ordninger.

I Norge består ikke dette problemet. Skulle man hos oss forlate ordningen med forprøving, måtte det derfor være fordi man anser et system uten slik forprøving for å være reelt bedre enn det man nå har, og eventuelt fordi man ville mene at det har betydning å oppnå nordisk rettsenhet også i denne henseende. Dette siste momentet vil Varemerkeutredningen II for sin del

tillegge liten vekt. Det kan ikke sees at det her dreier seg om forhold der det har betydning for brukerne eller for omsetningslivet at man har enhetlige regler i Norden. Etter hva man forstår, vil dessuten Finland ikke endre sin ordning, når det gjelder andre merker enn fellesskapsmerkene - noe som for øvrig må oppfattes som uttrykk for at man der ser ordningen med forprøving som så verdifull for det nasjonale næringsliv, at man ikke lar ulempene ved å ha to parallelle, men avvikende, systemer være avgjørende.

Varemerkeutredningen II er etter nøye overveielse av realitetene her, og på bakgrunn av de uttalelser den har mottatt, kommet til å ville foreslå at man opprettholder ordningen med forprøving og gransking av så vel relative som absolute registreringshindringer slik den er i dag.

De synspunkter som gjerne har vært fremført i større land om at det bør overlates til rettighetshaverne selv å vareta sine rettigheter, og at dette således ikke bør ses som en offentlig oppgave, synes ikke å være treffende i dagens Norge. I et samfunn som vårt, der små og mellomstore bedrifter er et dominerende innslag i næringslivet, er det vesentlig å tilpasse varemerkesystemet til de ressurser slike bedrifter råder over. Når man har en institusjon med betydelig kompetanse for å vurdere om varemerker bør kunne brukes ved siden av hverandre, synes det i et slikt samfunn lite hensiktsmessig å flytte byrdene ved å foreta slike vurderinger over på de enkelte bedrifter. Også slike samfunnsmessige hensyn som prosessøkonomi og forutberegnelighet trekker i et samfunn som det norske i dag i samme retning.

Innvendingen om at Patentstyret i stor grad forsvarer rettigheter som ikke oppfyller lovens vilkår for vern, er i og for seg berettiget. Varemerkeutredningen II foreslår imidlertid, i utkastets § 30, en bestemmelse som skal gjøre det vesentlig lettere og billigere å få slettet registreringer av dette slag. Det vises om dette til [\(Link til\)](#) kapittel 7 nedenfor og til merknadene til utkastets § 30 nedenfor i [\(Link til\)](#) kapittel 13.

Heller ikke det faktum at Patentstyret umulig kan være oppmerksom på *alle* relative registreringshindringer, og at det derfor kan bli noe tilfeldig hvilke rettigheter som forsvares, kan anses avgjørende. Slik tilfeldighet vil foreligge også under systemet for fellesskapsmerker, idet årsaken jo ligger i forhold vedrørende *granskningen*.

Det kan settes et spørsmålstegn ved Patentstyrets uhildethet i en innsigelsessak der det påberopes grunner som allerede har vært prøvet under behandlingen av søknaden, men som saksbehandleren altså ikke har ansett som registreringshindrende. Her kan det vises til at antallet saker som fører til registrering er svært høyt, og at saksbehandlere i Varemerkeavdelingen i Patentstyret registrerer inntil 1000 varemerker i året. Det kommer innsigelse i omtrent 3 prosent av registreringssakene, og avgjørelsen i innsigelsessakene treffes i utvalg bestående av tre rettskyndige medlemmer, og med adgang til klage til annen avdeling. Heller ikke denne innvendingen mot at Patentstyret foretar forprøving synes derfor å kunne veie tungt.

Det er en vanlig innvending at forprøvingen av relative registreringshindringer medfører lang saksbehandlingstid hos registreringsmyndigheten. Det er riktig at Patentstyrets anførsler av mothold og skriftveksling med søk-

eren eller dennes fullmektig om et merkes registrerbarhet kan være en lang prosess. Her kan imidlertid mye vinnes på opplæring og bedre rutiner. Og det er viktig at selve *granskingen* av Varemerkeregisteret som grunnlag for fremfinningen av eventuelle mothold ikke vil bortfalle ved en sløyfing av forprøvingen av relative registreringshindere. Det er antatt både i Danmark, i Sverige og ved EUs Varemerkekontor for fellesskapsmerkene (OHIM), at søkeren bør få opplysning om slike hindringer, uavhengig av om registreringsmyndigheten bruker dem i sin saksbehandling. Selve granskingen vil derfor vedvare ved disse registreringsmyndighetene. Og man ville, om registreringsmyndighetens forprøving sløyfes, måtte regne med en ganske dramatisk økning i antallet innsigelser. Ved OHIM kommer det innsigelse mot ca. 20 prosent av de foretatte registreringene. I Danmark dreier det seg hittil om ca. 10 prosent. Saksbehandlingen i innsigelsesaker er arbeidskrevende, og det antas ikke å være god prosessøkonomi i overgang til et system som medfører stor økning i antallet slike saker.

Kapittel 6

Konsumpsjon av kjennetegnsrett

Når en vare rettmessig er solgt under et varemerke, har kjøperen som regel fått rett til å selge den videre under det samme merket, så sant videresalget skjer innenfor det geografiske område der selgeren har retten til merket. Her å kreve en lisens *avtale* ville ikke være praktisk gjennomførbart, og man har derfor måttet søke andre løsninger. Tidligere bygde man gjerne på en konstruksjon om at videresalget skjedde i kraft av en *stilltiende* lisens. I dag ser man det heller på den måten at varemerkeretten *konsumeres* ved det første salget, slik at merke innehaveren ikke lenger kan gjøre sin rett gjeldende overfor bruk av merket på de solgte eksemplarene.

Fordi varehandelen i stor utstrekning er internasjonal, er det blitt et sentralt spørsmål om konsumpsjon inntreffer uansett *hvor* varemerke innehaveren har satt varen i omsetning, eller om konsumpsjonen på noen måte er territorielt begrenset. Man taler om *nasjonal konsumpsjon* der hvor retten konsumeres bare innenfor det eller de land der merke innehaveren har satt varen i omsetning, og om *internasjonal* eller *global konsumpsjon* hvis varemerkeretten konsumeres i alle land for en vare som merke innehaveren har brakt i omsetning et eller annet sted i verden. *Regional konsumpsjon* betegner at varemerkeretten konsumeres også i andre land innenfor en region, når merke innehaveren setter varen i omsetning innenfor ett av regionens land. I dagens språkbruk her i Europa betegner regional konsumpsjon at varemerkeretten konsumeres *innenfor EØS* når varen av merke innehaveren er satt i omsetning i et EØS-land, men er i behold for merke innehaveren innenfor EØS for varer som han kun har satt i omsetning i land utenfor EØS.

Spørsmålet om konsumpsjonen skal være av den ene eller annen art, er i utgangspunktet et spørsmål om et *rent politisk valg*.

Forkjemperne for internasjonal konsumpsjon har villet hindre at varemerkeretten utnyttes til å skape *kunstige handelshindringer*. Hvis varemerke innehaveren etter å ha satt en vare i omsetning i ett land, i kraft av sin enerett til varemerket skal kunne forby import av den solgte varen til et annet land, kommer varemerkeretten til å tjene som et middel til å dele det internasjonale markedet opp i sektorer. Varene kan da prises etter hva kjøperne i den enkelte sektor lar seg presse opp til, med full sperring for priskonkurranse med hensyn til denne varen. Hvis man imidlertid anser eneretten til å bruke varemerket som konsumert med global virkning ved det første salget, muliggjøres en effektiv internasjonal priskonkurranse, til fordel ikke minst for alminnelige forbrukere. Global konsumpsjon innebærer at *parallellimport* alltid er tillatt, altså at aktører utenfor merke innehaverens agentur- og forhandlernet kan kjøpe hans varer i land der de er priset lavt, importere dem til et land der han holder vesentlige høyere priser, og selge dem der i konkurranse med ham, til priser lavere enn hans. Global konsumpsjon skaper, som det har vært sagt, «åpne sluser mellom de forskjellige markeder».

Ulempen ved global konsumpsjon er at parallellimporten sjenerer merke innehaverens omsetningssystem i importlandet. Hans agenter og forhandlere opplever parallellimporten som en urimelig konkurranse, fordi de selv ikke kan gå ned til de priser parallellimportørene kan holde. Parallellim-

portørene kan drive med lavere omkostninger også fordi de i stor utstrekning kan snylte på den reklame som det regulære forhandlernet må bekoste. Dette er særlig markert ved endel «store» merker for luksuspregede varer, som for eksempel DIOR. I noen bransjer er det også av betydning at parallellimportøren normalt ikke holder noe serviceapparat for reparasjoner m.v.

Forsøk på å utrede de økonomiske konsekvensene av valget mellom global og EØS-regional konsumpsjon av retten til varemerker, har ikke frembrakt resultater som gir sterk støtte for ett av alternativene.

Kommisjonen ga det britiske konsultentselskapet National Economic Research Associates i oppdrag, sammen med advokatfirmaet S.J. Berwin & Co. og IFF Research (et markedsundersøkelsesbyrå), å studere de antatte effektene av de to systemene. Disse fremla i februar 1999 sin rapport, *The Economic Consequences of the Choice of a Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks*. Den omfangsrike rapporten behandler ti undersøkte vareområder, fottøy og lærvarer, musikkopptak, biler, elektronikk for forbrukere, husholdningsmaskiner, kosmetikk og parfyme, klær, ikke-alkoholholdige drikker, søtsaker og alkoholholdige drikker. Resultatene kan til dels være vanskelige å få oversikt over, og forbeholdene er mange. Hovedinntrykket er at valget mellom global og EØS-regional konsumpsjon vil ha nokså begrenset betydning, samfunnsøkonomisk så vel som for forbrukerne.

I Sverige ga regjeringen i 1998 Konkursverket i oppdrag å kartlegge konsekvensene for det svenske markedet, for svenske forbrukere og svenske produsenter, av en overgang fra global til EØS-regional konsumpsjon av varemerkerettene. Konkursverket har i sin utredning vurdert hvilke konsekvenser som må ventes hvis parallellimport *bortfaller*. Det kan neppe bli følgen av overgang til EØS-regional konsumpsjon, men det er klart at man - iallfall for mange viktige varers vedkommende - vil få en *svært vesentlig reduksjon av parallellimporten*.

Det heter i Konkursverkets sammenfatning ⁴²:

«Värdet av den totala årliga försäljningen av parallellimporterade produkter uppskattas till ca. 9 miljarder kronor. Detta motsvarar 1 procent av den totala privata konsumtionen. Herav bedöms drygt 60 procent - ca 5, 3 miljarder kronor eller 0,6 procent av den privata konsumtionen - ha sitt egentliga ursprung i ett land utanför EES-området. 40 procent av den totala parallellimporten har således sitt ursprung inom EES-området . . .

De varuområden där parallellimporten värdemässigt bedöms ha stor omfattning är kläder (4000 mkr.), bildelar och bilreservdelar (3000 mkr.), läkemedel (1000 mkr.) samt skor (400 mkr.). Parallellimport av viss betydelse, men understigande 100 miljoner kronor, förekommer bl.a. inom områdena livsmedel, snöskotrar, golfutrustning, däck och motorcyklar.

Räknet som andel av försäljningen på den svenska marknaden har parallellimporten särskild betydelse på bilreservdelsområdet med en uppskattad marknadsandel på ca 20 procent. På flertalet av de övriga

42. Parallellimport till Sverige - effekter av Silhouette-domen, Konkursverkets utredningsserie 1999:1, på s. 40-41.

redovisade områden bedöms parallellimportens andel ligga mellan 5 och 10 procent medan andelen för däck stannar vid ca 2 procent. På livsmedelsområdet er dock marknadsandelen för parallellimporten betydligt lägre - uppskattningsvis under en tiondels procent.

...
 I de brancher där parallellimport av större betydelse förekommer har prisnedsättningarna i förhållande till de reguljära priserna bedömts ligga i storleksordningen 10 - 30 procent. I handeln med kläder förekommer dock prisnedsättningar på parallellimporterade varor upp till 50 - 70 procent. Om en ändrad rättstillämpning leder till att parallellimporten upphör och ersätts med försäljning till reguljära priser uppkommer en direkt priseffekt som beror dels på prisnedsättningens storlek, dels på parallellimportens andel i den berörda branchen. Den kraftigste priseffekten av ett bortfall av parallellimportens andel har bedömts uppkomma för bildelar och bilreservdelar, nämligen 4 - 5 procent. För exempelvis kläder har den direkta priseffekten uppskattats till 3 procent och för skor till 1,5 procent.

Dessa effekters genomslag i den allmänna prisnivån påverkas också av det berörda varuområdets andel av den totala privata konsumtionen. En samlad bedömning av de direkta priseffekter som har beräknats för olika varuområden visar att ett bortfall av parallellimporten kortsiktigt skulle höja den allmänna prisnivån med 0,2 procent.

Ett bortfall av parallellimporten skulle emellertid även få mer indirekta och långsiktiga effekter på konkurrensförhållandena i de berörda brancherna. Genom den existerande lågprisimporten, och medvetandet om att sådan import kan stimuleras av höga priser på den svenska marknaden, uppkommer en prispress på den reguljära försäljningen genom etablerade försäljningskanalar. Storleken av denne indirekta priseffekt av faktisk och potentiell parallellimport är givetvis svår att precisera. En rimlig uppskattning är att effekten kan ligga i samma storleksordning som den ovan redovisade direkta effekten. Totalt skulle därmed priseffekten av ett bortfall av parallellimporten kunna uppskattas till ca 0,4 procent räknat på den allmänna prisnivån.

...
 Om parallellimportens påverkan på den svenska marknaden upphör skulle

konsumenterna drabbas av prishöjningar som totalt kan uppskattas motsvara en engångsinflation på 0,4 procent men som på vissa varuområden innebär en inte oväsentlig fördyring,

parallellimportörerna förlora en försäljning på 5 500 miljoner kronor (varav 55 procent antas gå till befintlig handel och 45 procent till Internethandel) vilket motsvarar en minskad sysselsättning med ca 5 500 personer,

övrig handel få en ökad försäljning med 3 000 miljoner kronor, vilket möjliggör en sysselsättningsökning med ca 3 000 personer och en vinstökning med ca 100 miljoner kronor,

staten få minskade skattintäkter med 750 miljoner kronor samt ökade utgifter för A-kassan med 350 miljoner kronor till följd av en nettoökning av arbetslösheten med ca 2 500 personer.»

Den norske varemerkeloven har ikke inneholdt noen bestemmelse om hva slags konsumpsjon som gjelder etter norsk varemerkerett. Det har imidlertid vært ansett som sikkert, at konsumpsjonen etter norsk rett var *internasjonal* - altså *global*.⁴³

43. Se Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 55.

Gjennom EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre EFs Rådsdirektiv 89/104 EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (Varemerkedirektivet 1988). I dette direktivet bestemmer art. 7:

«1. Rettigheten til varemerket, skal ikke gi innehaveren rett til å forby bruken av det for varer som av innehaveren selv eller med dennes tillatelse er brakt på markedet i Fellesskapet under dette varemerket.

2. Nr. 1 skal ikke få anvendelse dersom innehaveren har berettiget grunn til å motsette seg den videre ervervsmessige utnyttelse av varene, og særlig dersom varenes stand er blitt endret eller svekket etter at de ble markedsført.»

Uttrykket «Fellesskapet» skal her leses som «innenfor EØS-området», jfr. protokoll 1, nr. 8, til EØS-avtalen, og avtalens art. 126.

Det er uten videre klart at dette er et *påbud om regional konsumpsjon*, i den betydning at det ikke er tillatt for EØS-landene å nøye seg med *nasjonal konsumpsjon*. Mange har ment at noen nærmere regulering av dette spørsmålet ikke er gitt i direktivet, slik at det enkelte land står fritt til å ha regler om *mer enn regional konsumpsjon*. Ut fra dette valgte man i Sverige etter grundige diskusjoner i forarbeidene å la varemerkeloven tie om spørsmålet. Følgen av lovens taushet forutsattes av Lagutskottet å være «att det materiella rettslaget på varumærkesrettens område bibehålls såvitt gäller principen om global konsumtion». ⁴⁴

Samme linje valgte Norge. De norske forarbeidene til endringsloven av 1992 er meget knappe, men klare nok. Det fremholdes at direktivets art. 7 «ikke krever endringer i den norske varemerkeloven etter departementets syn . . . Varemerkeloven har ingen uttrykkelige regler om konsumpsjon. Det er imidlertid sikker norsk rett at for varemerker gjelder internasjonal konsumpsjon . . . Det er klart at EØS-avtalen forbyr nasjonal konsumpsjon. Det er imidlertid uklart om den også vil forby internasjonal konsumpsjon . . . Siden internasjonal konsumpsjon er den løsning som skaper størst priskonkurrans på det norske marked og derfor er best for norske forbrukere, bør en etter departementets mening ikke ta sikte på å gå over til EØS-regional konsumpsjon før spørsmålet eventuelt er blitt nærmere avklart i fremtidige konsultasjoner eller av EFTA-domstolen eller EF-domstolen.» ⁴⁵

I 1997 fikk man en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, uttalelse av 3. desember 1997 i en sak om varemerket MAGLITE (E-2/97), og i 1998 en dom fra EF-domstolen, dom av 16. juli 1998 i en sak om varemerket SILHOUETTE (C-355/96).

MAGLITE-saken var forelagt for EFTA-domstolen av Fredrikstad byrett, som hadde et søksmål fra innehaveren av varemerket MAGLITE for lomme-lykter mot et firma som importerte MAGLITE-lykter kjøpt i USA til Norge og omsatte dem her. Saksøkeren gjorde gjeldende at det i Norge måtte gjelde EØS-regional konsumpsjon, slik at import hit uten hans samtykke av MAGLITE-lykter kjøpt i USA krenket hans varemerkerett. Saksøkte hevdet at prinsippet om internasjonal konsumpsjon fortsatt var gjeldende i Norge, og at hans import av lyktene og salg av dem her følgelig var lovlig. Fredrikstad

44. NJA II 1992 s. 343.

45. Se Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 55.

byrett anmodet EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse med svar på følgende spørsmål:

- «1. Er rådsdirektiv 89/104 EØF artikkel 7 nr. 1 slik å forstå at en rettighetshaver har rett til å hindre import fra tredje land utenfor EØS-området, når slik import skjer uten rettighetshaverens samtykke?
2. Er med andre ord den samme bestemmelse slik å forstå at konsumpsjonen av varemerkeretten verken kan begrenses til nasjonal konsumpsjon eller utvides til internasjonal konsumpsjon?»

Domstolens svar var sålydende:

«Artikkel 7, paragraf 1 av Rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet), vist til i EØS-avtalen Vedlegg XVII, skal, i EØS-sammenheng, tolkes slik at den overlater til EFTA-statene å bestemme om de ønsker å innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter når det gjelder varer med opprinnelse utenfor EØS.»

EFTA-domstolen anførte bl.a.:

«19. EFTA-domstolen bemerker at prinsippet om internasjonal konsumpsjon er i den frie handels og konkurransens interesse, og således i forbrukernes interesse. Parallellimport fra land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde fører til et større tilbud av varemerkevarer på markedet. Som en følge av denne situasjonen vil prisnivåene på produkter bli lavere enn i et marked hvor bare importører som er autorisert av varemerke innehaveren distribuerer deres produkter.

20. Videre er prinsippet om internasjonal konsumpsjon i tråd med et varemerkes hovedfunksjon, som er å gjøre det mulig for forbrukeren med sikkerhet å identifisere produktenes opprinnelse. EF-domstolen definerte at varemerkets gjenstand er å garantere for varemerkets opprinnelsesekthet overfor forbrukeren eller den endelige bruker, ved å sette denne i stand til, uten noen mulighet for forveksling, å atskille dette produktet fra produkter av annen opprinnelse (se sak 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH ECR [1978] 1139, avsnitt 7). Dette hovedmålet reises det ikke spørsmål om i den foreliggende sak siden produktene som er importert er originale varer som bærer det originale varemerket og kommer fra innehaveren av merket. Kvalitets- eller garantifunksjonen til et varemerke kan betraktes som en del av opprinnelsesfunksjonen. Videre har EF-domstolen nylig påpekt viktigheten av beskyttelsen av varemerkets goodwill (se sak C-337/95 Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV mot Elvora BV, foreløpig ikke publisert,⁴⁶

avsnitt 39 flg). EFTA-domstolen bemerker imidlertid at beskyttelsen av goodwill ikke kan ses på som en hovedfunksjon av en varemerkerett som ville kreve et forbud mot parallellimport. Prinsippet om internasjonal konsumpsjon er derfor fullt ut i samsvar med merkets funksjon som en indikasjon på opprinnelse.

21. Fra ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 7(1), som den er gjenspeilet i EØS-avtalens vedlegg XVII, punkt 4 (c), følger det ikke klart om EØS-avtalepartene på nasjonalt nivå tillates å opprettholde eller innføre prinsippet om internasjonal konsumpsjon av rettigheter.

46. Se nå Sml. 1997 - I s. 6013.

22. EØS-avtalen protokoll 28, artikkel 2, setter som betingelse at avtalepartene skal fastsette slik konsumpsjon for opphavsrettigheter som er fastsatt i fellesskapsretten. Med forbehold for fremtidig utvikling av rettspraksis skal denne bestemmelse tolkes i samsvar med den forståelse som er fastslått i de relevante rettsavgjørelser truffet av EF-domstolen før undertegningen av avtalen. I denne forbindelse bemerker Domstolen at dommene fra EF-domstolen på tiden for undertegningen av EØS-avtalen utelukket nasjonal konsumpsjon, men stilte ikke krav om at EFs medlemsstater skulle oppgi prinsippet om internasjonal konsumpsjon. Videre eksisterer det ingen rettspraksis fra EF-domstolen som utelukker internasjonal konsumpsjon av rettigheter. Av den grunn er betydningen av Protokoll 28, artikkel 2, a priori begrenset til at EØS-omfattende konsumpsjon må etableres i EØS/EFTA-statene som et minimum av hva kontraktspartene kan bestemme. Bestemmelsen er ikke relevant for å besvare spørsmålet om disse statene fortsatt kan foreskrive et generelt prinsipp om internasjonal konsumpsjon.

23. Direktivets forhistorie viser at det første direktivforslaget (OJ nr C 351, 21.12.1980, s. 1), som foreskrev internasjonal konsumpsjon ble endret, og det modifiserte forslaget (COM(85) 739) begrenset uttrykkelig konsumpsjonsregelen til varer som var blitt brakt på markedet «i Fellesskapet». Ikke desto mindre beholdt enkelte medlemsstater i Fellesskapet og i EFTA internasjonal konsumpsjon eller lot spørsmålet stå åpent for tolkning av de nasjonale domstoler.

24. Videre er hovedargumentet . . . mot å tolke varemerkedirektivet artikkel 7 i favør av en internasjonal konsumpsjon, at dersom individuelle stater tillates fritt å fastsette om rettighetshavere kan motsette seg import fra tredjeland, ville dette kunne føre til en situasjon der de samme produkter kan bli gjenstand for parallellimport inn i en stat, men ikke inn i en annen. Dette kunne lede til interne misforhold i markedet. Derfor hevder de at prinsippet om fri bevegelse må være den samme i alle medlemsstater, og at dette prinsippet også må gjelde for EØS.

25. Denne argumentasjonen må forkastes så langt det gjelder EFTA-statene. I motsetning til EF-traktaten etablerer ikke EØS-avtalen en tollunion. Formålet og anvendelsesområdet for EF-traktaten og EØS-avtalen er forskjellig (se uttalelse 1/91 om utkast til avtale mellom Fellesskapet på den ene side og landene i Det europeiske frihandelsområde på den annen side om opprettelsen av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde [1991] ECR 1-6079). Følgelig etablerer ikke EØS-avtalen en tollunion, men et frihandelsområde.

26. De ovenfor nevnte forskjeller mellom Fellesskapet og EØS vil måtte reflekteres i anvendelsen av konsumpsjonsprinsippet for varemerkerettigheter. Ifølge EØS-avtalen artikkel 8 får prinsippet om fri bevegelse av varer, nedfelt i EØS-avtalen artikler 11 til 13, bare anvendelse på varer med opprinnelse i EØS, mens et produkt innen Fellesskapet er i fri sirkulasjon med en gang det lovlig er brakt på markedet i en medlemsstat. Generelt sett får det sistnevnte i en EØS-kontekst bare anvendelse på produkt med opprinnelse i EØS. I den foreliggende saken var produktet fremstilt i De forente stater og importert inn i Norge. Følgelig er det ikke gjenstand for prinsippet om fri bevegelse av varer innen EØS.

27. I tillegg medfører ikke EØS-avtalen noen felles handelspolitikk overfor tredjeland (se særlig EF-traktaten artikkel 113). EFTA-statene har ikke overført deres respektive traktatkompetanse til noen form for overnasjonale organer. De står fritt til å slutte traktater og avtaler med

tredjeland om utenrikshandel (se EØS-avtalen protokoll 28, artikler 5 og 6). Å kreve at artikkel 7 (1) i en EØS-sammenheng skal tolkes slik at den pålegger EFTA-medlemsstatene å anvende prinsippet om konsumpsjon på fellesskapsnivå, ville legge begrensninger på EFTA-statene i deres tredjelandsforbindelser. Et slikt resultat ville ikke være i overensstemmelse med EØS-avtalens formål, som er å skape et fundamentalt forbedret frihandelsområde, men ikke en tollunion med en uniform handelspolitikk.

28. På bakgrunn av disse betraktninger bemerker EFTA-domstolen at det er opp til EFTA-statene, dvs deres lovgivere eller domstoler, å fastlegge om de ønsker å innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter når det gjelder varer med opprinnelse utenfor EØS.

29. Denne fortolkningen av varemerkedirektivet artikkel 7(1) i EØS-sammenheng er også i tråd med Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS), hvor spørsmålet er latt åpent for medlemsstatene å regulere. ...»

EF-domstolens avgjørelse i SILHOUETTE-saken gjaldt et tilfelle der de faktiske forhold nok ikke var fullt klarlagt, men der domstolen la følgende faktum til grunn for sin dom:

Det østerrikske foretaket Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG fremstilte briller i høy prisklasse. De ble solgt under varemerket SILHOUETTE, som var registrert i Østerrike og i de fleste andre land. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH var en lavprisbrillekjede. Silhouette nektet å levere SILHOUETTE-briller til Hartlauer, idet man mente at det ville skade selskapets renommé som leverandør av kvalitetsbriller, om Hartlauer solgte SILHOUETTE.

I oktober 1995 solgte Silhouette 21 000 brilleinnfatninger av utgatte modeller til et bulgarsk selskap. Det var uklart om dette ble pålagt bare å selge brillene i Bulgaria og land i det tidligere Sovjetsamveldet. I november 1995 leverte Silhouette brillene i Sofia. Der fikk - uvisst på hvilken måte - Hartlauer kjøpt dem, og utbød dem til salg i Østerrike fra desember 1995. Hartlauer annonserte at man ikke fikk leveranser fra Silhouette, men nå hadde lyktes i å erverve 21 000 SILHOUETTE-innfatninger i utlandet. Silhouette forsøkte å stanse Hartlauer's salg, og tvisten om dette kom til Oberster Gerichtshof, som besluttet å forelegge følgende prejudisielle spørsmål for EF-domstolen:

«1. Skal artikkel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF, EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1 - varemærkedirektivet) fortolkes således, at varemærket giver sin indehaver ret til at forbyde en tredjemand at bruge mærket for varer, som er markedsført under dette mærke i en stat, som ikke er en kontraherende stat?

2. Kan indehaveren af varemærket alene i henhold til varemærkedirektivets artikkel 7, stk. 1 kræve, at tredjemand undlader at bruge mærket for varer, som er blevet markedsført under dette mærke i en stat, som ikke er en kontraherende stat?»

Domstolens svar var sålydende:

«I) Artikel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, således som ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter der indtræder konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført uden for Det Europæiske Samarbejdsområde under dette mærke.

2) Artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 kan ikke fortolkes således, at indehaveren af et varemærke alene med hjemmel i denne bestemmelse kan få nedlagt et forbud mod, at en tredjemand bruger hans varemærke for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette mærke.»

Kort fortalt betyr dette at EF-domstolen leser direktivet slik at det forbyr global konsumpsjon, men at direktivbestemmelsen om dette ikke i og for seg skaper forpliktelser som kan påberopes overfor private.

Det heter i dommens begrunnelse:

«15. Med det første spørsmål ønsker Oberster Gerichtshof nærmere bestemt opplyst om direktivets art. 7, stk. 1, er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter der indtræder konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført uden for EØS under dette mærke.

16. Indledningsvis bemærkes, at direktivets artikel 5 fastlægger «de rettigheder, der er knyttet til varemærket», og at artikel 7 indeholder bestemmelsen om «konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket».

17. Ifølge direktivets artikel 5, stk. 1, giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret. Det bestemmes endvidere i artikel 5, stk. 1, litra a), at indehaveren i medfør af eneretten kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af blandt andet et tegn, der er identisk med varemærket for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. I medfør af artikel 5, stk. 3, som indeholder en ikke udtømmende opregning af de former for brug som indehaveren kan forbyde med hjemmel i stk 1, omfatter denne ret blandt andet import og eksport af de varer, der er forsynet med det pågældende varemærke.

18. I lighed med bestemmelserne i direktivets artikel 6, som fastsætter visse begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, bestemmer artikel 7, at den til varemærket knyttede eneret under de i bestemmelsen angivne betingelser udtømmes, således at indehaveren af varemærket ikke længere har ret til at forbyde brugen av mærket. Konsumtionen er først og fremmest betinget af, at varerne er blevet markedsført af indehaveren selv eller med dennes samtykke. Ifølge direktivbestemmelsen selv indtræder der imidlertid kun konsumtion, hvis varerne er blevet markedsført inden for Fællesskabet (inden for EØS efter ikrafttrædelsen af EØS-aftalen).

19. Det må endvidere fastslås, at det ikke for Domstolen er gjort gældende, at direktivet kan fortolkes således, at det foreskriver konsumtion af de rettigheter, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført af indehaveren selv eller med dennes samtykke, uanset hvor markedsføringen er foretaget.

20. Hartlauer og den svenske regering har tværtimod gjort gældende, at medlemsstaterne efter direktivet har adgang til at foreskrive konsumtion i national ret ikke alene for varer, som er markedsført inden for EØS, men også for varer, der er markedsført i tredjelande.

21. Den af Hartlauer og den svenske regering foreslåede fortolkning af direktivet forudsætter, når henses til ordlyden af artikel 7, at direktivet i lighed med Domstolens praksis vedrørende EF-traktatens artikel 30 og 36 alene pålægger medlemsstaterne at foreskrive konsumtion inden for Fællesskabet, hvorimod direktivets artikel 7 ikke udtømmende regulerer spørgsmålet om konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, hvorfor det giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte bestemmelser om konsumtion, der går videre end dem, der udtrykkeligt fastsættes i direktivets artikel 7.

22. Som det er gjort gældende af Silhouette, af den østrigske, den tyske, den franske og den italienske regering samt af Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen, er en sådan fortolkning imidlertid uforenelig med ordlyden af artikel 7, såvel som med opbygningen af og formålet med direktivets bestemmelser om de rettigheder, som varemærket giver indehaveren.

23. Det skal i den forbindelse først bemærkes, at selv om det i direktivets tredje betragtning anføres, at «det ... for tiden ikke [forekommer] nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker», indeholder direktivet dog en harmonisering af de centrale materielle regler på området, nemlig ifølge den samme betragtning af reglerne vedrørende de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, og denne betragtning udelukker ikke, at harmoniseringen vedrørende disse regler er fuldstændig.

24. Det anføres således i direktivets første betragtning, at den lovgivning, der gælder om varemærker inden for medlemsstaterne, indebærer forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet, hvorfor det er nødvendigt at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes med henblik på det indre markeds oprettelse og funktion. I den niende betragtning understreges det, at det for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme retsbeskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener, og at dette dog ikke forhindrer medlemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse.

25. Under hensyn til disse betragtninger må direktivets artikel 5, 6 og 7 fortolkes således, at de indeholder en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Denne fortolkning finder i øvrigt støtte i den omstændighed, at artikel 5 udtrykkeligt giver medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller indføre visse bestemmelser, som er nærmere afgrænset af fællesskabslovgiver. Ifølge artikel 5, stk. 2, som henviser til den niende betragtning, kan medlemsstaterne således yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse.

26. Under disse omstændigheder kan direktivet ikke fortolkes således, at det giver medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande.

27. Denne fortolkning er endvidere den eneste, som fuldt ud kan virkeliggøre direktivets mål, som er at beskytte det indre markeds funktion. Der ville nemlig uundgåeligt opstå hindringer for de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser i en situation, hvor visse medlemsstater kunne foreskrive international konsump-

tion, hvorimod andre kun foreskriver konsumption inden for Fællesskabet.

28. Det kan over for denne fortolkning ikke indvendes, således som den svenske regering har gjort, at direktivet, som er vedtaget med hjemmel i EF-traktatens artikel 100 A, der vedrører den indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende det indre markeds funktion, ikke kan regulere forbindelsene mellem medlemsstaterne og tredjelande, og at direktivets artikel 7 derfor må fortolkes således, at direktivet alene vedrører forbindelserne inden for Fællesskabet.

29. Selv om traktatens artikel 100 A fortolkes som foreslået af den svenske regering, må det nemlig konstateres, at artikel 7, således som det er anført i nærværende dom, ikke har til formål at regulere forbindelsene mellem medlemsstaterne og tredjelande, men at fastlægge de rettigheder, der tilkommer indehaverne af varemærker i Fællesskabet.

30. Endelig bemærkes, at Fællesskabets kompetente myndighed er altid i forbindelse med indgåelsen af internationale aftaler på området vil kunne udvide den konsumption, der foreskrives i artikel 7, til varer, der er markedsført i tredjelande, således som dette er sket i forbindelse med EØS-aftalen.

31. Under hensyn til det anførte skal det første spørgsmål besvares således, at direktivets artikel 7, stk. 1, som ændret ved EØS-aftalen, er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter der indtræder konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført uden for EØS under dette mærke.»

Til det andre spørsmålet anførte domstolen at direktivet definerer de rettigheder som er knyttet til et varemerke i artikkel 5, mens artikkel 7 inneholder en viktig presisering av definisjonen, nemlig at reglene i artikkel 5 ikke gir innehaveren noen rett til å forby bruk av varemerket, dersom betingelsene for konsumpsjon etter art. 7 foreligger.

«35. Selv om direktivet ubestrideligt pålegger medlemsstaterne at gjennomføre bestemmelser, i medfør af hvilke indehaveren af et varemærke i tilfælde af krænkelse af hans rettigheder skal være i stand til at opnå et forbud mod, at tredjemænd benytter hans varemærke, må det imidlertid efter det anførte fastslås, at denne forpligtelse følger af bestemmelserne i direktivets artikel 5 og ikke af bestemmelserne i artikkel 7.

36. Under hensyn til denne konstatering skal det for det første bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at et direktiv ikke i sig selv kan skabe forpligtelser for private, og at en direktivbestemmelse derfor ikke som sådan kan påberåbes over for sådanne personer. Det skal samtidig for det andet understreges, at det følger af den samme retspraksis, at den nationale domstol ved anvendelsen af nationale retsforskrifter, hvad enten de er ældre eller yngre end direktivet, er forpligtet til i videst mulig omfang at fortolke dem i lyset af direktivets ordlyd og formål og at fremkalde det med direktivet tilsigtede resultat, og således handle i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 189, stk. 3 . . .

37. Under forbehold af det ovenfor anførte vedrørende den forelæggende rets forpligtelse til i videst muligt omfang at fortolke den nationale ret i overensstemmelse med fællesskabsretten skal det andet spørgsmål herefter besvares med, at direktivets artikel 7, stk. 1, ikke

kan fortolkes således, at innehaveren af et varemærke alene med hjemmel i denne bestemmelse kan få nedlagt et forbud mod, at en tredjemand bruger hans varemærke for varer, som af innehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført uden for EØS under dette mærke.»

Etter at SILHOUETTE-dommen falt har visse EU-land - blant dem Sverige - anmodet Kommisjonen om å vurdere en tilbakevending til prinsippet om global konsumpsjon. Anmodningen har møtt motstand, så vidt skjønnes særlig fra Tyskland, Frankrike og Italia. I et møte i Unionsrådet (for indre markedssaker) 25. mai 2000 meddelte kommissær Bolkestein medlemsstatenes ministre at Kommisjonen hadde besluttet, på det nåværende tidspunkt, ikke å foreslå noen endring av det gjeldende system med fellesskapsregional konsumpsjon. Fire av medlemsstatene ga uttrykk for sterk støtte til Kommisjonens holdning, mens åtte medlemsstater beklaget Kommisjonens beslutning og understreket behovet for endring. De øvrige medlemsstater ga ikke uttrykk for noen oppfatning i spørsmålet.

Både MAGLITE-uttalelsen og SILHOUETTE-dommen har fremkalt kritiske bemerkninger. Varemerkeutredningen II skal ikke gå nærmere inn på dette. Det dreier seg under enhver omstendighet om et viktig rettskildemateriale som utredningen må forholde seg til slik det foreligger. Det kan imidlertid bemerkes, at det har vært pekt på at EFTA-domstolens uttalelse kan synes utilstrekkelig begrunnet når det gjelder forholdet til EØS-avtalens protokoll 28, artikkel 2, om avtalepartenes plikt til å fastsette samme opphør for «opphavsrettigheter» som det som er fastsatt i fellesskapsretten.

Formelt er det ingen direkte konflikt mellom EF-domstolens dom og EFTA-domstolens uttalelse, noe som vel forklarer at EF-domstolen overhodet ikke nevner EFTA-uttalelsen. EFTA-domstolen uttalte seg om hvordan artikkel 7, 1, skal tolkes «i EØS-sammenheng», mens EF-domstolens avgjørelse gjelder EU-statenes plikter etter direktivet. Etersom EU-statenes og EFTA-statenes forpliktelser etter direktivet hviler på ulikt rettsgrunnlag, er det i og for seg fullt mulig at artikkel 7, 1, må gis ulikt innhold alt etter hvilken sammenheng den skal anvendes i.

Divergensen mellom dommen og uttalelsen skaper så vidt skjønnes heller ikke noen rettstilstand som ikke er til å leve med. Om Norge praktiserer global konsumpsjon for varer med opprinnelse utenfor EØS, mens EU-landene bare har EØS-regional konsumpsjon, vil det innebære at varer som importeres til Norge etter at merke innehaveren har satt dem i omsetning i f.eks. USA, fritt kan selges i Norge, men ikke uten merke innehaverens samtykke kan føres inn i EU-stater for omsetning der. Rettslig sett vil det således ikke være slik at Norge åpner en bakdør for parallellimport inn i EU-området. Det er imidlertid klart at en slik situasjon *faktisk* vil innebære vanskeligheter. Norge vil være et EØS-land der det lovlig kan omsettes varer som varemerke innehaveren ikke har tillatt omsatt innenfor EØS. Det vil innebære at man ikke oppnår - iallfall ikke fullt - ut den ønskede fri flyt av varer over grensene innenfor EØS, for disse varene kan ikke føres videre inn i EU-området. Det vil således, for varer fra Norge som ønskes ført inn i EU-området, måtte bringes på det rene hvor de stammer fra og på hvilke premisser de er brakt i omsetning i Norge. Det

kan være uvisst hvor *stor* praktisk betydning denne ulempen vil ha. Prinsipielt er det klart at den kan oppfattes som en ubehagelig torn i øyet.

Etter den oppfatning Varemerkeutredningen II har, er situasjonen fortsatt slik som beskrevet i Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 55, at global konsumpsjon er det system som best tjener norske forbrukere. Varemerkeutredningen II anser det derfor ikke i og for seg ønskelig å gå over til en ordning med EØS-regional konsumpsjon. Forholdene er allikevel noe endret siden 1991-92. Det må, etter EF-domstolens avgjørelse og Kommisjonens beslutning om ikke å revurdere spørsmålet, legges til grunn at de vesteuropéiske land som vi har viktige handelsforbindelser med, vil ha en ordning - og samme ordning - med bare regional konsumpsjon. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at hensynet til rettsenhet her må veie tungt. Det skal ganske sterke grunner til for å opprettholde en ordning som avviker fra det som gjennomføres i de aller fleste vesteuropéiske stater.

Det bør også nevnes at regional konsumpsjon er blitt den vanlige ordning når det gjelder industrielt rettsvern. Slik konsumpsjon ble gjennomført i patent- og mønsterretten i forbindelse med at Norge ble bundet av EØS-avtalen - da som en *utvidelse* av konsumpsjonsvirkningen, som for slike rettigheter tidligere hadde vært bare nasjonal. Regional konsumpsjon gjelder også for kretsmønster- og planteforedlerrett.

Man kan for varemerkerettens del peke på det påfallende i at Romatraktaten tjener som basis for regelverk som forbyr landene å opprettholde rettsregler som tar sikte på å fremme den fri konkurranse, men en slik innvending synes ikke å ha noen gjennomslagskraft.

Etter at SILHOUETTE-dommen er falt må det - til tross for uttalelsen i MAGLITE-saken - sies å være uklart om global konsumpsjon på varemerkeområdet fortsatt kan anses som gjeldende rett i Norge. Det er derfor under enhver omstendighet grunn for lovgiveren til å sørge for en avklaring.

Varemerkeutredningen II foreslår at bestemmelsene i direktivets art. 7 tas inn i loven om varekjennetegn. Dette er gjort i dansk og finsk lov om varemerker, og - ved en lovendring som trådte i kraft 1. juli 2000 - i Sverige.

En slik lovbestemmelse er imidlertid i seg selv ikke avklarende. Den usikkerhet som råder, gjelder jo ikke spørsmålet om disse direktivbestemmelsene er bindende for Norge, men spørsmålet om hvordan de er å forstå. Og det lovforslag som Varemerkeutredningen II fremsetter her, er - i likhet med bestemmelsene i den danske, den finske og den svenske lov - etter sin ordlyd «nøytralt», for så vidt det i seg selv ikke gir uttrykk for om det er MAGLITE-uttalelsen eller SILHOUETTE-dommen som skal legges til grunn for tolkningen.

Det skal bemerkes, at heller ikke en klar standpunkttagen her vil bringe alle tvilsspørsmål ut av verden. SILHOUETTE-dommen etterlater nok enkelte løse tråder, og det har skjedd før at EF-domstolen gjennom nye avgjørelser har foretatt «presiseringer» av rettsoppfatningene i eldre avgjørelser, som like gjerne kunne betegnes som ganske vesentlige endringer.

Etter den oppfatningen Varemerkeutredningen II er kommet frem til, bør en inkorporering av direktivets art. 7 likevel *skje under den eksplisitte forutsetning*, at bestemmelsen *må tolkes som om Norge var forpliktet til å gjennomføre art. 7 i samsvar med EF-domstolens nye praksis - og fremtidige praksis*. Bare på

den måten kan man oppnå den rettsenhet som er en viktig premiss for lovutkastet. Den ulempe at lovens motiver da ikke kan gi klare utsagn om hvordan lovteksten må forstås i alle henseender må man akseptere, her som ellers hvor det er tale om EØS-harmonisering. Enkelte kommentarer til utkastets bestemmelse skal likevel gis nedenfor i [\(Link til \)](#) kapittel 13, i merknadene til utkastets § 6.

Kapittel 7

Administrativ omprøving

Etter den omlegning av innsigelsesordningen som skjedde ved revisjonen av varemerkeloven i 1995, kan en varemerkeregistrering oppheves administrativt etter innsigelse, dersom en slik inngis innen to måneder fra dagen for kunngjøringen om at registrering er skjedd, og Patentstyret finner (1) at registreringen er skjedd i strid med loven og (2) at registreringshindringen fortsatt foreligger (vml. §§ 21 og 21a). Videre kan en varemerkeregistrering oppheves hvis det etter at den er skjedd innkommer en søknad som har eldre prioritet etter Pariskonvensjonens regler og som er hindrende for registreringen (§ 21b første ledd). Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende dersom en eldre, hindrende søknad gjenopptas etter å ha vært henlagt eller videreføres etter oppreisning (§ 21b annet ledd), og dersom det kommer melding om at en internasjonal registrering som ville ha vært registreringshindrende er gitt virkning for Norge fra et tidspunkt forut for prioritetsdagen for den søknad som den norske registreringen hviler på (§ 21b tredje ledd). Og endelig kan Patentstyret av eget tiltak oppheve en registrering som er skjedd ved «en åpenbar feil», så lenge det ikke er gått tre måneder fra registreringsdagen (§ 21c).

Utenom disse tilfellene - som alle vil måtte inntreffe relativt kort tid etter at registreringen er skjedd - vil et varemerke som er innført i Varemerkeregisteret normalt bli stående der inntil registreringen faller bort fordi den ikke begjæres fornyet ved utløpet av en tiårsperiode (jfr. vml. § 23a), selv om lovens vilkår for varemerkevern ikke er til stede. Registreringen kan nok da kjennes ugyldig eller slettes, men dette kan normalt kun skje ved dom etter søksmål reist for Oslo byrett. Slikt søksmål kan reises av enhver som har rettslig interesse i det, og i nærmere angitte tilfelle også av Patentstyret (jfr. vml. § 25b).

Loven åpner tre muligheter for *administrativ prøving* av registrerings gyldighet på et slikt senere tidspunkt:

Dersom merkehaveren og den som angriper registreringen blir enige om å kreve en slik fremgangsmåte, kan spørsmålet om registrerings ugyldighet eller slettelse avgjøres med endelig virkning av Patentstyrets annen avdeling (klageinstansen, jfr. vml. § 25c første ledd). En bestemmelse om en slik, voldgiftslignende, ordning kom inn i varemerkeloven av 1910, med den bemerkning i forarbeidene at man antok at den «ville vise seg praktisk ønskelig». ⁴⁷

Varemerkeutredningen II har ikke undersøkt noe om i hvilken utstrekning det ble gjort bruk av denne ordningen mens loven av 1910 gjaldt. Bestemmelsen i varemerkeloven av 1961 har, så vidt Varemerkeutredningen II har kunnet bringe på det rene, vært brukt én gang. ⁴⁸

Det er uvisst hva årsaken til denne ikke-bruk kan være. Selv om spørsmålet vil komme opp først etter at partene er kommet i en tvistesituasjon som kan gjøre det vanskelig å oppnå enighet, skulle man tro at de lave omkostninger ved fremgangsmåten - gebyret til Patentstyret er kr. 1.600 - måtte

47. Patentkommissionens indstilling III, Udkast til lov om varemerker og om utilbørlige vare- og forretningsbetegnelser . . ., Kristiania 1904, s. 46.

48. Se kjennelse av annen avdeling 30. april 1973 i sak nr. 3555, NIR 1976 s. 220.

friste i endel saker. Det som imidlertid er klart, er at bestemmelsen har vært uten praktisk betydning.

Videre kan, etter vml. § 25c annet ledd, Patentstyrets annen avdeling «når den finner at vilkårene for varemerkevern åpenbart ikke har vært eller åpenbart ikke lenger er til stede», treffe avgjørelse om ugyldighet eller slettelse «når merkehaveren ikke gjør innvending mot det». Bestemmelsen er som det sees ganske restriktiv - *åpenbart* er et sterkt ord. Varemerkeutredningen II kjenner ikke til noe tilfelle der en registrering har vært kjent ugyldig eller slettet etter denne regelen. Den har vært påberopt i enkelte tilfelle der varemerkeinnhaveren har vært et selskap som har gått konkurs, men registreringene har vært opprettholdt fordi man har antatt at kjennetegnsrettighetene etter at konkursboet har vært sluttet har kunnet bestå på tidligere aksjonærers hånd.

Ved lovrevisjonen i 1995 ble det tilføyd en ny bestemmelse i vml. § 26 om at enhver kan begjære en registrering slettet når det er «begrunnet tvil om en merkehaver finnes» eller hans adresse er ukjent. Patentstyret skal da oppfordre merkehaveren til å melde seg innen en nærmere fastsatt frist, og slette registreringen dersom han ikke gjør dette. Denne bestemmelsen vil nok kunne få en viss praktisk betydning, kanskje særlig i de nettopp omtalte tilfellene der en søker møter mothold i form av et varemerke hvis registrerte innehaver er en juridisk person som er gått konkurs. Årlig er det ca. ti saker i Patentstyret etter denne bestemmelsen.

Utenom de her nevnte tilfellene må altså angrep på en registrering skje i form av *søksmål* med påstand om ugyldighet eller slettelse. Slike søksmål kan som nevnt i endel tilfelle reises av Patentstyret. Denne adgangen brukes imidlertid ikke i praksis - det skal iallfall ikke ha forekommet i annen halvdel av det tyvende århundre. Forklaringen er nok den enkle, at Patentstyret finner å måtte prioritere andre oppgaver.

Dette betyr at en registrering som ikke har vært i samsvar med loven, eller som lovens vilkår for opprettholdelse av registrering ikke lenger er til stede for, blir stående i registeret med mindre en annen part er villig til å ta det bryderi og den økonomiske belastning som er forbundet med et søksmål for Oslo byrett med krav om dom på ugyldighet eller slettelse. Og det er ikke grunn til å tvile på at det finnes et antall slike registreringer, som kanskje også påberopes og i praksis gir sin innehaver et varemerkevern som loven ikke gir ham rett til.

Noe stort problem har dette likevel neppe vært. Og motforestillingene mot å gå lenger når det gjelder å legge avgjørelsesmyndighet i spørsmål om slettelse og ugyldighet til andre organer enn domstolen har vært sterke. Patentstyret, som rent faglig skulle være vel utrustet til å vurdere slike spørsmål, er et tradisjonelt innrettet forvaltningsorgan som ikke er godt egnet for oppgaver som f.eks. vurdering av bevis i omtvistede faktiske forhold.

I og med innføringen av reglene om «*bruksplikt*» i vml. § 25a har man imidlertid nå fått en helt ny situasjon, der det kan oppstå svært mange tilfelle hvor avgjørelsen av spørsmålet om slettelse vil kunne bero på en enkel vurdering av ukomplisert dokumentasjon - eller mangel på dokumentasjon.

Etter bestemmelsen i vml. § 25a kan nå en registrering kreves slettet for de vareslag merket ikke har vært brukt for i de siste fem år, med mindre det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen. Ikke-bruk i tiden før § 25a trådte i kraft, den 1. januar 1994, skal ikke tillegges vekt her. Dette betyr at unnlatt bruk ble aktuell som slettellesgrunn fra 1. januar 1999.

Manglende oppfyllelse av «bruksplikten» er altså slettellesgrunn for så vidt gjelder *de vareslag merket ikke har vært brukt for*. Atskillige registreringer er *rene defensivregistreringer* - de gjelder merker som innehaveren ikke har tenkt å bruke, men har registrert *bare* for å hindre konkurrenters bruk av dem. I slike tilfelle vil registreringen kunne slettes i sin helhet. Langt mer vanlig må det imidlertid antas å være at registreringen kan slettes *partielt*, den er ikke en ren defensivregistrering, men den omfatter vareslag - kanskje store mengder vareslag - som merket aldri har vært brukt for. Før lovrevisjonen i 1995 kunne varemerker registreres for hele vare- eller/og tjenesteklasser med angivelse bare av klassens nummer, og uten begrensning når det gjaldt antall klasser. En registrering for f.eks. «klassene 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42» ville omfatte enhver tenkelig tjeneste som kan tilbys. En registrering for klasse 16 omfatter «Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer».

Men også i tiden etter at adgangen til rene klasseregistreringer ble opphevet har man fått meget omfattende registreringer, som f.eks. reg. nr. 193730, kunngjort 30. november 1998 med slik varefortegnelse:

«KL 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.

KL 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is.

KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogsprodukter samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.»

I realiteten skiller dette seg lite fra en ren klasseregistrering for klassene 29, 30, 31 og 32 - vareangivelsen er en ren gjengivelse av sammenfatningene i den offisielle klasselisten.

Det er i mange tilfelle nokså utenkelig at en enkelt produsent skal ha gjort reell bruk av et varemerke for et slikt spektrum av varer. Forholdet kan nok stille seg annerledes for forhandlere av «supermarked»-typen, men også hos en slik vil man nok lete forgjeves etter endel av de varer registreringen omfatter. Og en konkurrent kan ha helt lojale motiver for å ville ta i bruk - og registrere - et identisk eller lignende merke for noen av de varer det registrerte merket ikke brukes for. Han vil f.eks. importere og selge japanske kunstner-

pensler som bærer merket ARIAL, men nektes registrering fordi en tysk skrivemaskinfabrikk har registrert ARIEL for hele klasse 16. I et slikt tilfelle kan penselimportøren ikke få ryddet plass for ARIAL i registeret uten først å få dom for at ARIEL skal slettes for pensler, som det ikke har vært brukt for.

I endel slike saker vil det kunne foreligge tvil om faktiske forhold - det kan være omstridt *om* merket har vært brukt for de varer det gjelder, eller om bruken kan betegnes som *reell* bruk, eller om det er gått fire eller fem år siden den opphørte, etc. Men i et antakelig ganske stort antall saker må det antas at *faktum* er enkelt nok. Merke innehaveren blir oppfordret til å dokumentere at han har brukt ARIEL for pensler, og kan ikke det. De *rettslige* spørsmål kan nok by på tvil i en del slike saker - er omsetning av *kjeks* tilstrekkelig til å kreve opprettholdt en registrering for *bakverk* eller for *næringsmidler av korn*? Men *faktum*, om merket har vært brukt for kjeks, eventuelt *bare* for kjeks, eller ikke for bakverk eller kornprodukter i det hele tatt, vil etter alt å dømme i et flertall av sakene kunne klarlegges gjennom fremleggelse av eller fravær av svært enkel dokumentasjon.

Slik Varemerkeutredningen II ser det, har man her en situasjon som gir grunn til å innføre en ordning som åpner for at mange av disse sakene kan avgjøres av Patentstyret, ved *administrativ omprøving* av registreringen, med adgang for Patentstyret til å slette registreringen, helt eller delvis.

Regler om slik omprøving ble innført i Danmark fra 1. januar 1997 og ventes foreslått også i Sverige og Finland.

Den danske ordningen er regulert i varemerkelovens § 30, med supplerende regler i forskrift av 19. juni 1998 § 12. Begjæring om opphevelse av en varemerkeregistrering - helt eller delvis - kan inngis av *enhver*, i prinsippet også av merke innehaveren, hvis han ønsker å få prøvet om en innvending mot registreringen er holdbar. Begjæringen inngis til Patentdirektoratet, som skal underrette merke innehaveren og gi ham anledning til å uttale seg. Deretter gjør direktoratet vedtak i saken. Opphevelse skjer hvis de alminnelige betingelsene for opphevelse etter lovens § 28 er oppfylt, det vil si at registreringen ikke er i samsvar med lovens materielle registreringsvilkår (merket mangler særpreg, er forvekselbart med et kjennetegn med eldre rett, etc.) eller kan slettes på grunn av manglende oppfyllelse av «bruksplikten» eller fordi det er degenerert eller har vært brukt på en måte som har gjort det egnet til å villed. Direktoratets avgjørelse kan påklages til Patentankenævnet, og dettes avgjørelse kan så bringes inn for domstol. Dessuten kan enhver av partene, uhindret av at administrativ omprøving er igangsatt, når som helst gå til søksmål mot den annen part om de spørsmål som er reist i omprøvingssaken. I så fall vil direktoratet normalt stille omprøvingssaken i bero til rettssaken er avgjort, men noen ubetinget nødvendig konsekvens er dette ikke. Selve prosedyren i omprøvingssaken følger i alt vesentlig prosedyren ved behandlingen av innsigelsessaker. Gebyr for omprøving er 2.500 DKK.

Varemerkeutredningen II finner ikke grunn til å redegjøre nærmere for de ordninger som overveies foreslått i Finland og Sverige. Grunnleggende ulikheter i landenes alminnelige forvaltningsrett gjør det uhensiktsmessig å tilstrebe enhetlig regulering i disse forholdene.

For fullstendighets skyld skal nevnes at det i Norge med lov 22. desember 1995 nr. 82 (i kraft fra 1. januar 1997) ble innført en adgang til *administrativ*

patentbegrensning, som innebærer at Patentstyret etter begjæring fra patentinnehaveren kan endre et bevilget patent slik at patentvernets omfang begrenses. Denne nydannelsen, som er regulert i patentlovens §§ 39a til 39e, har for så vidt en prinsipiell interesse for det spørsmål som Varemerkeutredningen II drøfter her. Grunnleggende ulikheter mellom patentvern og varemerkevern medfører imidlertid at enkeltheter i ordningen med patentbegrensning til dels har liten overføringsverdi til varemerkeretten, og det skal derfor ikke her gis noen nærmere redegjørelse for ordningen.

Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at ordningen med «bruksplikt» ikke vil få noen vesentlig effekt uten at det etableres en enklere og billigere vei til slettelse av registreringer av ikke-brukte varemerker, enn den som går gjennom søksmål og dom. Den som i dag søker registrering av et varemerke vil ikke sjelden bli møtt med henvisning til en eldre registrering av et merke som ifølge registeret dekker et slikt vareområde at forvekselbarhet vil foreligge, men som overhodet ikke brukes for den del av vareområdet der forvekselbarheten vil gjøre seg gjeldende. Men om søkeren kan konstatere og underbygge dette, må han likevel få det svar fra Patentstyret at registreringen består inntil den eventuelt blir slettet. Søkeren får da valget mellom å finne seg et annet varemerke, begrense sin varefortegnelse slik at han styrer klar av det eldre merkets vareområde ifølge registeret, eller reise slettelssak for Oslo byrett, eller overtale eller betale innehaveren av den eldre registreringen til å vike plass for ham i registeret. Å reise søksmål vil for de fleste fortone seg som en tung og kostbar vei å gå - særlig ettersom det i de senere år synes å være en tendens til at saksomkostningskravene i kjennetegnssaker kommer på et overraskende høyt nivå. Man må anta at søkere flest vil velge en annen løsning enn den å reise søksmål, og at registreringsinnehaveren som ikke har oppfylt sin «bruksplikt» ikke får problemer av den grunn - verken på kort eller på lengre sikt. Realiteten i dette er at *Patentstyret ex officio beskytter rettsposisjoner som etter loven kan kreves slettet*. At dette er en lite ønskelig situasjon krever neppe noen nærmere påvisning. - På tross av de motforestillinger mange må antas å ha mot å gå til søksmål for å få ryddet seg plass i registeret, må det nok regnes med at det over tid kan bli fremmet et ikke ubetydelig antall krav om slettelse på grunn av ikke-oppfyllelse av «bruksplikten». Også hensynet til Oslo byretts kapasitet taler derfor for å etablere en alternativ fremgangsmåte for å oppnå slettelse.

Det har fremgått foran at administrativ omprøving allerede er gjennomført i en viss utstrekning. De betenkeligheter av rent prinsipiell karakter som måtte foreligge, er altså allerede veid og funnet for lette på de områdene. Varemerkeutredningen II kan ikke se at de skulle ha større vekt i forhold til en slik utvidelse av adgangen til administrativ slettelse som drøftes her. Patentstyret, er som allerede nevnt, faglig vel utrustet til å vurdere slike spørsmål som det her gjelder, og er hensiktsmessig bygd opp med en behandlingsavdeling og en klageavdeling. En understreker at det er en klar forutsetning at registreringsinnehaveren skal ha en ubetinget adgang til å få den administrative avgjørelsen prøvet for domstolen.

Derimot bør *adgangen til å kreve administrativ omprøving* ikke være ubetinget. Varemerkeutredningen II er riktignok av den oppfatning at slikt krav bør kunne fremsettes av *enhver* som kunne ha reist søksmål om slettelse

eller ugyldighet, jfr. om dette nedenfor. Men Patentstyrets karakter og organisasjon som forvaltningsorgan gjør at det ikke vil være egnet til å avgjøre enhver slik sak, jfr. det som er sagt foran om saker der faktiske forhold er omtvistet. Selv om uklarhet omkring faktiske forhold nok er den mest sannsynlige årsak til at varemerkesaker må anses mindre egnet for avgjørelse av et forvaltningsorgan, antar Varemerkeutredningen II at det også kan tenkes andre årsaker til at en sak ikke bør avgjøres administrativt. Det vil dessuten være hensiktsmessig å ha regler som hindrer at selve spørsmålet om administrativ avgjørelse kan eller ikke kan kreves, blir et tvistesporsmål mellom partene. En antar derfor at det bør finnes *en rent diskresjonær adgang* for Patentstyret til å *avvise begjæringer om administrativ omprøving*. Den som har begjært administrativ omprøving vil etter en slik avvisning, dersom han ikke lar saken falle, være henvist til å reise søksmål ved Oslo byrett. En parallell til en slik ordning finnes i tvistemålslovens regler om dom i forliksrådet, der § 294 nr. 4 gir forliksrådet hjemmel for å nekte å pådømme en sak dersom forliksrådet finner at «saken er saa vanskelig eller saa litet oplyst, at den ikke egner seg til at paadømmes i forliksrådet». Etter den foreslåtte bestemmelsen vil Patentstyret kunne avvise en begjæring også i mer spesielle tilfelle, som omtales nedenfor.

Varemerkeutredningen II er som nevnt av den oppfatning at administrativ omprøving bør kunne kreves av enhver som kunne ha reist søksmål om sletelse eller ugyldighet. Det vil etter vml. § 25b (lovutkastets § 29) si enhver som har rettslig interesse i det - hvem det er, kan variere etter søksmålsgrunnen, og det er unødig å gå nærmere inn på dette her.

I tillegg bør, som i Danmark, registreringsinnehaveren selv kunne kreve administrativ omprøving. Han kan, som foran nevnt, ha interesse av å få Patentstyrets vurdering av om en innvending mot registreringen er holdbar.

Etter bestemmelsen i vml. § 25b kan i visse tilfelle Patentstyret reise ugyldighetssak, og man kan for så vidt reise spørsmålet om Patentstyret da også bør gis adgang til å begjære administrativ omprøving. Varemerkeutredningen II vil ikke fremme forslag om det. Det kan gis flere grunner for dette standpunktet - viktigst er vel at Patentstyret ikke bør opptre som part i en tvist som Patentstyret selv skal avgjøre. Det fremgår indirekte av vml. § 25b (utkastets § 29) at Patentstyret ikke anses å ha rettslig interesse i slike saker, og det er da ikke nødvendig å innta en egen bestemmelse om at omprøvningsbegjæring ikke kan inngis av Patentstyret.

Når en registrering kjennes ugyldig - helt eller delvis - får avgjørelsen alltid virkning *ex tunc*. Varemerket anses som om det aldri har vært registrert for de varer eller tjenester ugyldigkjennelsen omfatter. En avgjørelse om ugyldighet må derfor alltid bygge på forhold som forelå på registreringstidspunktet.

En avgjørelse om *sletelse* derimot, bygger etter de någjeldende regler alltid på forhold som er inntruffet *etter registreringen*. En slik avgjørelse vil som regel ikke ha tilbakevirkende kraft, men ha virkning fra avgjørelsestidspunktet, se nærmere Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., Oslo 1997 s. 176 og s. 177-178.

Varemerkeutredningen II antar at det praktiske virkeområde for en administrativ omprøvningsordning vil være tilfelle av den sistnevnte typen,

først og fremst saker om ikke oppfylt «bruksplikt» - som pr. definisjon aldri kan foreligge før registrering har skjedd og der det således aldri blir tale om ugyldighet. Og det synes klart at det kan være større betenkeligheter forbundet med en adgang til administrativ ugyldigkjennelse med tilbakevirkende kraft, enn en adgang til slettelse, som bare har virkning fremover. En ugyldigkjennelse kan, under uheldige omstendigheter, få rettsvirkninger som det ikke er lett å ha oversikt over på avgjørelsestidspunktet.

Man kunne møte slike betenkeligheter ved å la Patentstyrets omprøvingsskompetanse være begrenset til de tilfelle der det kun påberopes slettellesgrunner. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at en slik løsning ville ha uheldige sider. Det vil være saker der det påberopes både ugyldighets- og slettellesgrunner, og det vil være saker der ugyldigheten er så åpenbar og uomtvistelig at det bør være mulighet for å få gyldigheten prøvet uten søksmål. Varemerkeutredningen II er blitt stående ved å foreslå en mellomløsning her, slik at Patentstyret kan omprøve registreringer så vel på grunnlag av en ugyldighetsgrunn som på grunnlag av en slettellesgrunn, men slik at konklusjonen - dersom den er fellende - *alltid lyder på slettelse*. Rettsvirkningene av en slik avgjørelse vil altså ikke ha virkning *ex tunc*, selv om den er bygd på en grunn som forelå allerede på registreringstidspunktet. Hvis det av en eller annen årsak - f.eks. ønske om å få gjenopptatt en inngrepssak - er av betydning å få kjent registreringen uvirksom *ex tunc*, må den som ønsker en slik avgjørelse fremme ugyldighetssak for Oslo byrett. Slik bør det også være dersom en slettellesgrunn kan gis virkning fra et tidspunkt forut for slettellesavgjørelsen, og det vil bli nedlagt påstand om dette. Denne løsningen kommer til uttrykk i utkastet til lovtekst ved at det åpnes for begjæringer om hel eller delvis *slettelse* - og bare dette - når vilkårene for slettelse eller ugyldighet foreligger.

Etter vml. § 25 (utkastets § 28 første ledd) om ugyldighet skal ugyldighetsdom ikke avsies dersom registreringen kan bestå etter reglene i lovens §§ 8-10. Dette er bestemmelser som normalt ikke anvendes av Patentstyret, og det er neppe hensiktsmessig å la Patentstyret foreta de vurderinger som her må gjøres. På den annen side bør det ikke bli tale om at man ved administrativ omprøving skal se bort fra denne regelen - det ville innebære at Patentstyret i en omprøvingssak kunne beslutte slettelse av en registrering som domstolen ikke ville ha kunnet kjenne ugyldig. Slik Varemerkeutredningen II ser det, bør problemet løses ved at Patentstyret, dersom det reises spørsmål om anvendelse av §§ 8-10 og en slik tanke ikke er klart uholdbar, avviser omprøvingssbegjæringen i kraft av sin diskresjonære adgang til slik avgjørelse.

Det bør ikke i noe tilfelle settes som vilkår for søksmål, at man først har begjært administrativ omprøving (jfr. tvml. 437). I noen saker vil dette være en forsinkende omvei, som man derfor ikke bør tvinge til.

Varemerkeutredningen II vil ikke foreslå innført den samme ordning som man har i Danmark når det gjelder *litispensens*. Man antar at det vil være mest hensiktsmessig at en begjæring om administrativ omprøving stenger for ugyldighets- og slettellesøksmål mellom partene så lenge den behandles i Patentstyret, og da slik at den administrative klagemulighet må være uttømt før sak kan reises. Og på den annen side: Er stevning i sak om slettelse eller ugyld-

dighet inngitt til Oslo byrett, er adgangen til administrativ omprøving stengt inntil søksmålet er rettskraftig avgjort.

Dersom det inngis flere begjæringer om omprøving som gjelder den samme registrering, vil det kunne være hensiktsmessig å forene dem til felles behandling. Det foreslås en bestemmelse som gir Patentstyret adgang til å gjøre dette, når partene ikke gjør innvending mot forening av sakene.

Patentstyrets første avdelings avgjørelser i omprøvingssakene må på vanlig måte kunne påklages til annen avdeling. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at dette ikke bør gjelde for avgjørelser som avviser omprøvingssbegjæringer etter den foreslåtte bestemmelsen om diskresjonær avvisningsadgang, og viser om dette til det som er sagt nedenfor i [\(Link til \)](#) kapittel 13 i merknadene til § 56 tredje ledd.

Som understreket foran foreslås det en ubetinget adgang til domstolsprøving av annen avdelings avgjørelser i disse sakene, når avgjørelsen går ut på hel eller delvis sletting av en registrering. Avgjørelser som avviser eller forkaster en begjæring om sletting bør derimot ikke kunne bringes inn for domstolen, jfr. utkastets § 57 annet ledd og merknadene til denne bestemmelsen nedenfor i [\(Link til \)](#) kapittel 13.

Når en nektelse av patent, varemerke- eller mønsterregistrering bringes inn til prøving for domstolen, er temaet om Patentstyrets annen avdeling traff en riktig avgjørelse slik saken forelå for annen avdeling. I en slik sak kan man således ikke føre inn nytt materiale, f.eks. en registreringshindring som ikke har vært påberopt under behandlingen i Patentstyret. Oppheves avslaget, blir imidlertid saken ført tilbake til Patentstyret, som da kan bringe inn mothold eller registreringshindere som ikke ble påberopt i første runde.

Slik Varemerkeutredningen II ser det, er det ikke grunn til å følge dette systemet ved domstolens prøving av avgjørelser i administrativ omprøving. Disse avgjørelsene har, selv om de er forvaltningsavgjørelser, mer til felles med avgjørelser i ugyldighetssaker, enn med avslagsavgjørelser. De bør derfor i de henseender som det her gjelder sees som ledd i en ugyldighets- eller slettingsprosess, og da slik at partene står like fritt til å påberope materiale, som om ugyldighets- eller slettingsøksmålet var reist uten forutgående administrativ omprøving.

Beslutninger om sletting må anmerkes i registeret og kunngjøres, se utkastets § 33.

For behandling av slettingsbegjæringer må det betales avgift, se utkastets § 30 fjerde ledd. Avgiftens størrelse fastsettes i forskrift, jfr. utkastets § 67. Det kan nevnes at avgiften for omprøving i Danmark er satt til kr. 2 500. Avgiften bør tilbakebetales hvis begjæringen avvises.

Kapittel 8

Bruk av kjennetegn på Internett. Domenenavn

8.1 Hva er kjennetegnsbruk på Internett og hva knytter bruken til et bestemt territorium?

Bruk av varekjennetegn på Internett skiller seg blant annet fra tilsvarende bruk i den alminnelige varehandelen ved at man ikke ser selve varen med kjennetegnet på, men bare en *gjengivelse* av varen. I og for seg er det mulig å sammenligne dette med kjennetegnsbruk i fjersynsreklame og reklame i massemedier ellers. Det særegne er først og fremst at man på Internett i større grad henvender seg til *hele verden* og gjennom dette risikerer å gjøre inngrep i kjennetegnsrettigheter i mange land. De rettslige problem ved bruk av kjennetegn på Internett er særlig hva som er kjennetegnsbruk, hva som knytter denne bruken til et territorium der varemerket har vern og hvordan konflikter mellom nasjonale rettigheter skal kunne løses slik at det kan foreligge samtidig bruk i «cyberspace». Bruk av kjennetegn på Internett kan ha betydning også i forhold til oppfyllelse av «bruksplikt». Disse spørsmålene er gjenstand for arbeid i Verdensorganisasjonen for immaterialretts faste komité for varemerker, og nedenfor gjengis hovedpunktene i en foreløpig rapport.⁴⁹

Kjennetegnsbruk i f.eks. *Norge* vil det etter den faste komitéens vurdering være når bruken medfører en kommersiell effekt her. Slik effekt må bedømmes ut fra alle relevante omstendigheter, som f.eks. 1) at innehaveren gjør, eller planlegger å gjøre, forretninger her med produkter som er identiske med eller ligner de produkter som markedsføres under kjennetegnet på Internett; 2) graden og karakteren av innehaverens kommersielle virksomhet her i riket, herunder om kunder betjenes her, om det av nettstedet klart og utvetydig fremgår at innehaveren ikke har til hensikt å levere varer eller tjenester til Norge og om han har opptrådt i samsvar med denne hensikten, om innehaveren etter salg tilbyr f.eks. garanti eller service i Norge eller om han driver annen virksomhet i Norge i tilknytning til kjennetegnet, men som ikke har tilknytning til Internett; 3) i hvilken sammenheng varene eller tjenestene tilbys her i riket, såsom om de rettmessig kan selges her, og hvorvidt prisene er oppgitt i norske kroner; 4) hvordan nettstedet der kjennetegnet brukes er forbundet med Norge, om det tilbys interaktiv kontakt med brukerne i Norge, om det opplyses andre kontaktpunkter som adresse, telefonnummer m.v. i Norge, eller om nettstedet er registrert under toppnivådomenet «.no» (ISO Standard landkode 3166 for toppnivådomener), om språket som brukes på nettstedet er norsk og om nettstedet faktisk er blitt besøkt av Internett-brukere hjemmehørende i Norge; 5) om bruken av kjennetegnet på Internett er gjort i sammenheng med en «industriell eiendomsrett», herunder om bruken er understøttet av rettsbeskyttelse her i riket, eller om bruken har bakgrunn i

49. «Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications» Fifth Session, «Protection of marks and other industrial property rights in relation to the use of signs on the Internet», Genève 11. - 15. september 2000. <http://www.wipo.int/sct/>

en enerett som tilhører en annen - om denne eneretten innehas av en som har rettsbeskyttelse for den i Norge.

I den grad man på bakgrunn av momentene som er gjengitt ovenfor eller andre omstendigheter kan fastslå at det foreligger kjennetegnbruk her i riket, vil man etter den faste komitéens mening ut fra de alminnelige kjennetegnrettslige regler, herunder reglene om hvilken bruk som lovlig kan gjøres av kjennetegn - se f.eks. utkastets § 5 - kunne ta stilling til om det foreligger inngrep her i riket. Man kan også fastslå om «bruksplikten» for et registrert varemerke i Norge er oppfylt.

Hvorvidt brukeren av tegnet på Internett kan holdes rettslig ansvarlig for bruken f.eks. i Norge, bør imidlertid etter den faste komitéens mening ut fra Internettets uoversiktlige karakter - dvs. at man i praksis retter seg til *hele verden* - være avhengig om at brukeren får informasjon om at det foreligger inngrep og han kan ikke holdes ansvarlig for handlinger som er gjort *før* meldingen ble mottatt. Dette vil gjelde under følgende forutsetninger: 1) Brukeren anvender et kjennetegn han har rett til i et *annet land* og denne retten er ikke ervervet i ond tro, og han har gjennom nettstedet gitt tilstrekkelig informasjon til at han kan kontaktes; 2) brukeren tar skritt for å hindre kommersiell effekt i Norge og skritt for å hindre forveksling mellom kjennetegnene, etter at han har fått meldingen; 3) en melding som nevnt skal anses for å ha vært gitt dersom den er skrevet på språk som er anvendt på nettstedet, inneholder opplysning om hva slags enerett som er krenket, hvem som er innehaver av den norske eneretten og hvordan han kan kontaktes, hvilke land eneretten er beskyttet i, hva eneretten består i og opplysning om hvordan bruken av kjennetegnet på Internett har medført inngrep i den norske eneretten.

Det bør etter den faste komitéens oppfatning aksepteres som ansvarsfrihetsgrunn om innehaveren av et nettsted, som et tiltak for å unngå kommersiell effekt i Norge, klart og utvetydig i sammenheng med bruk av kjennetegnet, opplyser at bruken av det ikke angir kommersiell forbindelse med innehaveren av det norske kjennetegnet og at han ikke har til hensikt å levere varer eller tjenester i Norge. En forutsetning for at en slik opplysning skal ha rettsvirkning, er at innehaveren av nettstedet før levering av varer eller tjenester, *spør* kundene hvor de holder til og faktisk nekter å levere varer og tjenester til Norge.

I alle tilfelle av kollisjon bør man etter den faste komitéens oppfatning når det foreligger en rettighet som er beskyttet i et annet land og denne ikke er ervervet i ond tro, legge vekt på Internettets karakter og at forholdsreglene som må treffes for å unngå konflikt ikke må være uforholdsmessige, og særlig ikke må innebære at tegnet ikke kan brukes på Internett i fremtiden.

I de tilfelle man ikke kan løse konfliktene ved forhandlinger mellom partene er spørsmålet om jurisdiksjon, anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer sentralt.

Varemerkeutredningen II anser prinsippene som er gjengitt ovenfor for å gi et godt utgangspunkt for hvordan norske innehavere av kjennetegn og brukere av kjennetegn på Internett bør opptre. For at prinsippene skal få inter-

nasjonal virkning er man imidlertid avhengig av konvensjonsregulering og det er neppe hensiktsmessig å fremme lovforslag om dette før arbeidet med slik regulering er kommet lenger.

8.2 Domenenavn

Domenenavn er brukervennlige adresser til nettsteder i verdensveven (world wide web, www). Domenenavn kan registreres under forskjellige toppnivådomener. Dette er for det første de syv generiske toppnivådomenene (gTLD), hvorav tre er åpne - dvs. at det ikke er restriksjoner med hensyn til hvem som kan registrere seg under dem. Disse er «.com», «.net», «.org». De andre fire er forbeholdt visse organisasjoner: «.edu» for høyskoler og universitet, «.gov» for byråer og føderale organer i USA, «.int» for internasjonale organisasjoner og «.mil» for USAs forsvar. For det annet er det de nasjonale toppnivådomenene (ccTLD), for Nordens del er disse «.dk» for Danmark, «.fi» for Finland, «.is» for Island, «.se» for Sverige og «.no» for Norge.

Registrene føres som hovedregel av ikke-offentlige institusjoner i de enkelte land. I Norge er det NORID som registrerer domenenavn under toppnivådomenet «.no». NORID står for NORsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn og er en tjeneste som drives av UNINETT FAS AS, og er heleiet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Registreringspraksisen i de enkelte registrene er ulik og det vil ikke bli redegjort for denne her. Det skal imidlertid påpekes at et særtrekk ved praksisen er at det ikke foretas prøving av om søkerne har rett til domenenavnet før de registreres. Det alminnelige prinsipp som i hovedsak følges er «first come, first serve».

For Varemerkeutredningen II er det viktig å påpeke at de alminnelige kjennetegnsrettslige regler har anvendelse her. Det vil imidlertid regelmessig oppstå problemer da det under et toppnivådomene bare er plass til ett identisk tegn, mens flere kan ha rett til å bruke det samme tegnet i alminnelig næringsvirksomhet. Dette har sammenheng med at vernet for varekjennetegnene gjelder for bestemte varer eller tjenester. I en slik situasjon bør man ha konfliktregulerende mekanismer som f.eks. at rettmessig innehaver av et nettsted, etter henvendelse, skal ha plikt til å gi kontaktinformasjon til andre som har rett til samme kjennetegn. Slik informasjon kan f.eks. gis gjennom en eller flere «hyperlenker», som ved å aktiveres, bringer besøkende til nettstedene til andre rettmessige innehavere.

I forhold til dem som urettmessig registrerer andres kjennetegn som domenenavn, antas alminnelige kjennetegnsrettslige prinsipper normalt å medføre at en registrering kan oppheves. Internasjonalt har man for de åpne toppnivådomenene (gTLD) opprettet organer for konfliktløsning (Uniform Domain Name Resolution Policy).⁵⁰

Også her i Norge bør det for «.no-domenet» etter Varemerkeutredningen IIs oppfatning opprettes tilsvarende ordning, for å sikre et raskt og brukervennlig system for løsning av konflikter. Det foreslås imidlertid ingen lovregulering her på det nåværende tidspunkt. Dagens regler for registrering av domenenavn er under revisjon i forbindelse med overgangen til et mer liberalt

50. <http://www.icann.org>

registreringssystem for «.no-domenet», og det forventes at man i den sammenhengen tar skritt for å innføre konfliktløsende mekanismer.

Kapittel 9

Ansvarsmerker

Bestemmelsene om ansvarsmerker er gitt i medhold av lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. § 4 første ledd, og de inneholder regler om søknad om registrering, om beskyttelsesområdet for ansvarsmerker, om at klagereglene etter forvaltningsloven gjelder som utfyllende bestemmelser til forskriften, og om registreringsavgift m.v.

Etter de gjeldende regler er det ikke nødvendig å fornye registreringen for å holde den i kraft - registreringen av et ansvarsmerke er evigvarende. Varemerkeutredningen II anser dette som lite heldig, da registeret over ansvarsmerker på denne måten kommer til å inneholde merker som er gått ut av bruk og som innehaveren har mistet interessen i å opprettholde som ansvarsmerke. I de øvrige nordiske land må en registrering av et ansvarsmerke fornyes.

Det foreslås på bakgrunn av henvendelser fra Edelmetallkontrollen at det i loven tas inn i § 4 første ledd hjemmel for å gi forskrift om opphør, fornyelse og avgift for fornyelse. Man kan hente forbilde for fornyelsesordningen fra de tilsvarende regler om registrerte vare- og fellesmerker.

Varemerkeutredningen II vil anbefale at det samtidig vurderes å gjøre unntak fra bestemmelsene i loven om stempling av norsk ansvarsmerke på edelmetall overfor virksomheter innenfor EØS-området, som har stemplet et ansvarsmerke på varen i sitt hjemland. Dagens ordning synes å ha et uavklart forhold til EØS-avtalens regler om fri vareflyt.

Kapittel 10

Varekjennetegnrett og rett til vern for firma som kjennetegn

Varemerkeutredningen II ser den manglende harmoni mellom varekjennetegnretten og reglene om vern for firma som en alvorlig mangel ved norsk kjennetegnrett i dag. Som det ble pekt på i det brev Varemerkeutredningen II i 1998 sendte til endel organisasjoner m.v. - inntatt foran i ([Link til](#)) kapittel 4 - er gjennom de siste hundre års utvikling i lovgivning og næringsliv varemerkebruk og firmabruk kommet til å bli delvis sammenfallende begreper, samtidig som det samme kjennetegn kan være både firma og varekjennetegn. I praksis innebærer dette at et kjennetegn som ikke kan få vern etter varemerkeloven fordi det ikke fyller dennes krav, kan få en beskyttelse som ofte vil være helt likeverdig med varemerkelovens, gjennom registrering og bruk som firma.

En gjennomgåelse av foretatte firmaregistreringer i perioden 5. november 1998 til 24. november 1998 viste bl.a. disse registreringene: HALDEN BAD OG TRENINGSSENTER AS, SANDNESSJØEN PUB AS, FINNSNES BETONG AS, NORWEGIAN MACHINERY CONSULTING AS, IT KONSULT AS, PC HELP AS, BYGGASSISTANSE AS, BETONGRØR AS, GARTNERIUTSTYR AS, KYSTFISK AS, AUTO EKSPERT AS og UTSTYRSUTVIKLING AS. Under forutsetning av at disse firmaene er i bruk, har de *kjennetegnsvern* etter firmalovens § 3-2 og varemerkelovens §§ 3 og 14 første ledd nr. 6, til tross for sin åpenbare mangel på særpreg som kjennetegn.

Firmalovens regler om opphør av rett til firma er også dårlig tilpasset reglene om varekjennetegn. Hensett til det nære slektskap mellom firma og varekjennetegn er det, som påpekt i det nevnte brevet fra Varemerkeutredningen II til endel organisasjoner m.v., grunn til å overveie om ikke den gjeldende ordning her innebærer en omgåelse av Varemerkedirektivets regler om «bruksplikt» - se brevetts eksempel med firma og varemerke for bygningsartikler.

Varemerkeutredningen II har forståelse for at det finnes et behov for å bruke også rent beskrivende, ikke særpregede, navn på foretak, navn som enkelt og greit opplyser om hva slags virksomhet som drives, og hvor den foregår - SANDNESSJØEN PUB AS. Og det er registreringsteknisk helt uproblematisk å holde slike firma fra hverandre i registeret. Det vil være nok at de fyller kravet i firmaloven av 1890 om at firma måtte «tydelig adskille sig fra» de allerede registrerte. Motivene til loven av 1890 fremholdt at det var vesentlig å hindre at *enslydende* firma ble brukt for flere forretninger.⁵¹

Det er her helt vesentlig å ha for øye at mens et varekjennetegn etter vår rett har som sin eneste funksjon å være et hjelpemiddel for markedsføringen av brukerens varer eller tjenester, så har firmaet to funksjoner. Det skal være *foretakets offisielle navn*, men det kan samtidig gjøre tjeneste som *kommersielt*

51. Motiver til det af de svensk-norsk-danske Kommitterede udarbejdede Udkast til Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura, København 1884 s. 23.

kjennetegn, på samme måte som varekjennetegnet. Disse to funksjonene er grunnleggende ulike. Når firmaloven behandler dem under ett, er det fordi de to funksjonene *opprinnelig* var nokså sammenfallende. Det er utviklingen i næringslivet gjennom det tyvende århundre som er årsak til at de i dag står som vesensforskjellige. Men det er på det rene at de gjør det, og at dette i seg selv gir grunnlag for sterk mistanke om at det kanskje ikke er den optimale løsning, å behandle dem som om deres funksjon i dag er like enhetlig som i 1890.

Varemerkeutredningen II har antatt at man må finne en løsning som tilpasser firmalovens vern til de to ulike funksjonene som firmaet har. Utredningen har tenkt seg en ordning der man sondrer mellom firma som har *kjennetegnsvern* og firma som bare har *firmavern*.

Firmavern forutsettes å kunne oppnås ved ibruktagelse eller registrering med etterfølgende ibruktagelse som etter den gjeldende lov. Det kan ha den virkning at andre næringsdrivende ikke kan bruke eller få registrert firma som ikke tydelig skiller seg fra det vernede firmaet, for virksomhet av samme eller lignende slag innenfor det geografiske område der det skal brukes. Dette vil således være et vern av samme karakter som det som opprinnelig fulgte av firmaregistrering etter loven av 1890. Det vil ikke gi vern mot bruk av forvekslebare kjennetegn.

Kjennetegnsvern kan oppnås gjennom registrering, dersom firmaet fyller kravene etter varekjennetegnsløven til varemerker som skal registreres, eller gjennom innarbeidelse.

Man ville på denne måten kunne få et *enhetlig kjennetegnsvern*, samtidig som man kunne opprettholde adgangen til å registrere og bruke slike ikke særpregede firma som f.eks. SANDNESSJØEN PUB AS.

Varemerkeutredningen II viser her til Høyesteretts dom i Rt. 1998 s. 1315, der rettens flertall la til grunn at NORGES-IS AS var gyldig registrert som firma ved siden av firmaet NORSK ISKREM BA og kunne brukes som navn på foretaket, men ikke som varekjennetegn for iskremprodukter og dermed likeartede varer. Det er en slik løsning Varemerkeutredningen II mener det bør åpnes for i lovgivningen om firma.

Varemerkeutredningen II har utarbeidet et tilnærmet ferdig lovutkast basert på slike tanker, og har forelagt det for Brønnøysundregistrene med brev av 24. februar 2000 og i et møte med registrenes ledelse i Brønnøysund 21. mars 2000.

Reaksjonen fra Brønnøysundregistrene har vært ureservert negativ. Registrenes ledelse fremholdt under møtet i Brønnøysund at man der ikke kunne akseptere løsninger som innebar at det skulle utøves skjønn, idet dette ikke ville kunne gjennomføres i et databasert register. I et oppsummerende brev av 5. juni 2000 uttaler Brønnøysundregistrene:

«Som vi poengterte på møtet, baserer Brønnøysundregistrene sin saksbehandling på moderne dataløsninger. I arbeidet med godkjenning av firma og gjennomføring av firmasøk ved Foretaksregisteret står hensynet til rask og effektiv fremdrift med tilstrekkelig grad av kvalitet som de bærende prinsipper.

Det utarbeidede endringsforslaget til firmaloven går etter vår oppfatning i en uheldig retning. Det gjelder særlig henvisningen i forslaget § 1-3, 3 ledd om at det skal foretas kontroll mot varemerkeloven. Forslaget vil for det første medføre et skille mellom kjennetegnsværn og firmaværn. Etter vår oppfatning vil det være vanskelig å praktisere. Gjennomføringen antas dessuten å være svært tid- og ressurskrevende.

Vi er videre opptatt av at eventuelle endringer i våre systemer og rutiner, som vil skape et merarbeid, må resultere i en forholdsmessig kvalitetsforbedring. Hensett til de erfaringer vi har med hvor mange saker den aktuelle endringen vil få realitetsbetydning for, ca 50 000, antas den tilsiktede kvalitetshevingen ikke å stå i samsvar med de betydelige ressurser vi vil måtte investere i endringen.

Som også poengtert på møtet, er det essensielt for Foretaksregisteret med kortest mulig saksbehandlingstid ved registeret. Næringslivet har etter hvert innstilt sitt behov på ekspeditiv behandling og korte saksbehandlingstider. Foretakene er bl.a. avhengig av å få en oppdatert firmaattest i løpet av timer i gitte tilfelle og ellers i løpet av få dager. Vi er redd for at forslaget vil innebære en dramatisk forlengelse av saksbehandlingstiden, bl.a. som følge av treghet med aksept av behov for ressursøkninger, til tross for god begrunnelse.

Basert på erfaringer vi har gjort oss siden firmaloven ble satt i kraft, anser også vi det som fornuftig at det foretas en gjennomgang av loven. Vår holdning til dette har vi meldt til Næringsdepartementet.

Sammenlignet med våre naboland har regelverk og anvendt tid og ressurser på firma-håndtering, herunder registrering, store ulikheter. Sverige benytter store ressurser på firmagranskning. I Danmark derimot legges firmaene inn uten vurdering overhodet. Alt godtas i prinsippet unntatt direkte, bokstavelig firmakollisjon. Norge ligger i dag et sted i mellom.

Sett fra Foretaksregisteret sitt ståsted bør en lovendring gå ut på at kriteriene for firmakontroll etableres på en slik måte at en kan nytte nye og moderne dataløsninger i arbeidet. Dette vil gjøre arbeidet i tilknytning til disse spørsmålene mest mulig rasjonelt og minst mulig arbeidskrevende.

For øvrig har Foretaksregisteret vært i kontakt med Patentstyret med tanke på online tilknytning til Varemerkeregisteret. Etter det vi har kartlagt så langt, er situasjonen/status denne:

Det synes lite hensiktsmessig å utvikle en særskilt løsning for register-tilknytning nå da Patentstyret arbeider med distribusjonsløsninger i forhold til et nytt system som skal utvikles (VARBAS). Det blir mulig å hente ut informasjon fra dette systemet via web. Her skal det være en offentlig tilgjengelig tjeneste der alle kan hente ut data (begrensede muligheter). I tillegg skal det videreutvikles avanserte tjenester, d.v.s. «ordentlige databasesøk» der spesielle brukere skal kunne komme inn og få tilgang til tilpassede tjenester og mer avanserte søketjenester enn i den offentlige delen.

Til tross for at lovens ordning er at Foretaksregisteret skal ha en online løsning mot Varemerkeregisteret, legger vi til grunn at vi avventer denne dataløsningen. Vi vil eventuelt ta ny kontakt med Patentstyret på et senere tidspunkt for å forhøre oss om utviklingen i prosjektet, samtidig som vi håper på at VARBAS tar kontakt med oss dersom utviklingen i prosjektet skulle tilsi at en ikke kommer opp med nevnte dataløsning for distribusjon av opplysninger.»

På bakgrunn av Brønnøysundregistrenes holdning har Varemerkeutredningen II sett det som uhensiktsmessig nå å fremlegge det utarbeidede forslag til endret fimalov. Formentlig bør det utarbeides forslag til en helt ny fimalov, men dette bør da skje i en bredt sammensatt komité. Varemerkeutredningen II har derfor henlagt sitt lovutkast.

Varemerkeutredningen II foreslår imidlertid endringer i fimalovens § 1-1 tredje ledd og i § 4-3. Det gjelder forslag som vil harmonisere reglene om innarbeidede sekundære forretningskjennetegn og reglene om innarbeidede varekjennetegn, se nedenfor i [\(Link til \)](#) kapittel 13. De endringer som foreslås vil ikke påføre Brønnøysundregistrene nye byrder.

Videre finner Varemerkeutredningen II å måtte foreslå endring i reglene om vern for naturlige varekjennetegn, for å unngå at registrering m.v. av ikke særpregede firmaer får direkte skadevirkninger innenfor varekjennetegnretten. Det foreslås at slikt vern for handelsnavn som utkastets § 4 gir for handelsnavn som brukes som varekjennetegn, skal gjelde bare for handelsnavn som har slikt særpreg som utkastets § 13 krever av varemerker som skal registreres, se utkastets § 3 siste ledd og merknadene til denne bestemmelsen nedenfor i [\(Link til \)](#) kapittel 13.

Kapittel 11

Sammendrag av utredningens forslag

Det forslag til lov om varekjennetegn som Varemerkeutredningen II her fremlegger, inneholder få forslag om vesentlige endringer i norsk varekjennetegn-srett. Endringene kunne i og for seg ha vært gjennomført ved en ren revisjon av varemerkeloven av 1961. Det viste seg imidlertid under samarbeidet med varemerkelovkomitéene i Finland og Sverige at mulighetene for å oppnå enhetlig nordisk lovgivning ville være vesentlig større hvis man utarbeidet forslag til helt nye lover, og dette har naturlig nok vært tillagt avgjørende vekt.

Det har under det nordiske samarbeidet fra alle sider vært vist en sterk vilje til å nå frem til mest mulig enhetlige lovutkast. Det sier seg selv at dette har medført at også det norske forslaget inneholder enkelte bestemmelser eller formuleringer som etter de norske utredernes oppfatning kanskje ikke gir optimale løsninger, men som likevel er blitt foretrukket, fordi man på denne måten har kunnet bidra til å oppnå en større grad av nordisk rettsenhet.

Et iøynefallende trekk ved forslaget fra Varemerkeutredningen II er at loven om fellesmerker av 3. mars 1961 nr. 5 foreslås opphevet. Materiellrettslig er imidlertid dette et forslag av liten betydning, idet de gjeldende reglene om fellesmerker med små endringer foreslås inkorporert i loven om varekjennetegn.

Et sentralt spørsmål for Varemerkeutredningen II har vært om man bør opprettholde den gjeldende ordning med at Patentstyret gransker og prøver varemerkens registrerbarhet også med hensyn til de såkalte relative registreringshindere - dvs. registreringshindere som består i at varemerket krenker andres eldre subjektive rettigheter. Særlig i større land har det vært pekt på ulemper ved denne ordningen, først og fremst ved at den er tidkrevende og derfor forsinker avviklingen av søknadsmassen. I Norge synes det imidlertid å herske stor tilfredshet med det gjeldende systemet, og det er grunn til å anta at et system uten gransking og forprøving ville passe dårligere i et samfunn som vårt, der små og mellomstore bedrifter er et dominerende innslag i næringslivet. Sløyfing av gransking og forprøving i Patentstyret ville medføre at disse oppgavene måtte tas hånd om av de enkelte bedriftene, som gjennomgående ikke er rustet for en slik oppgave. Norge står her også i en annen stilling enn Danmark og Sverige, der man parallelt med det nasjonale varemerkesystem har et system med registrering av fellesskapsmerker, som skjer uten forprøving av relative registreringshindere. Bortfallet av slik prøving i Danmark, og det ventede bortfall i Sverige, må ses i lys av dette. Det skal imidlertid bemerkes at man i Finland, der man også har ordningen med fellesskapsvaremerker, til tross for dette ønsker å opprettholde forprøvingen av relative registreringshindere i saker som kommer under det nasjonale systemet, og begrunner dette med det store innslag av små og mellomstore bedrifter i finsk næringsliv. Varemerkeutredningen II er etter nøye overveielse kommet til at ordningen med gransking og forprøving i Patentstyret av relative registreringshindringer bør opprettholdes.

En materielt viktig endring ligger i den foreslåtte bestemmelsen i utkastets § 30, om *adgang til administrativ slettelse* av registreringer som rammes av en ugyldighets- eller slettelser grunn. For en næringsdrivende vil

det å gå til søksmål mot innehaveren av et eldre varemerke, med krav om ugyldigkjennelse eller slettelse, være en tung og kostbar vei å gå. Det synes å ha vært en klar tendens i de senere år, til at saksomkostningene forbundet med slike søksmål drives stadig høyere opp. Man må derfor regne med at de fleste viker tilbake for å reise slike søksmål, selv om de har en god sak. Samtidig er det grunn til å tro at det i Varemerkeregisteret i dag finnes store mengder registrerte varemerker som iallfall for endel av de varer de er registrert for, rammes av slettellesgrunnen *ikke-bruk* - manglende oppfyllelse av «bruksplikten» for registrerte varemerker. Det er grunn til å regne med at reglene om «bruksplikt» - som hos oss har virkning fra 1. januar 1999 - vil få liten effekt, dersom det ikke åpnes en enklere vei enn søksmål frem til slettelse av slike registreringer. Samtidig vil svært mange av nettopp disse sakene være svært enkle i faktisk henseende - det hele vil gjerne dreie seg om hvorvidt det kan eller ikke kan fremlegges dokumentasjon for at merket har vært brukt for bestemt angitte varer innenfor en bestemt angitt tidsperiode. Det er således lite betenkelig å åpne adgang til å få dem avgjort administrativt, i Patentstyret. Det fremmes i utkastets § 30 forslag om adgang til slik administrativ avgjørelse om slettelse, men med bestemmelser om at Patentstyret diskresjonært skal kunne avvise slike begjæringer dersom Patentstyret anser saken som lite egnet for administrativ avgjørelse, og om at administrative avgjørelser om at slettelse skal skje alltid skal kunne bringes inn for domstolene.

En vesentlig endring i norsk varekjennetegnsløvgivning må antas å bli følgen, dersom utkastets § 6 blir lov. Her foreslås reglene i Varemerkedirektivet av 1988, art. 7, tatt inn i loven. Disse reglene handler om *konsumpsjon* av rettigheter knyttet til et varemerke. «Konsumpsjon» er her et uttrykk for at innehaveren av et varemerke, når han har satt varer med merket i omsetning, ikke lenger kan påberope seg sin varemerkerett overfor dem som videreomsetter disse varene. I norsk varemerkerett har det vært lagt til grunn at slik konsumpsjon inntreffer internasjonalt - *globalt* - , slik at merke innehaverens rett anses konsumert for alle land for varer som han selv har tillatt omsatt, uansett hvor i verden dette er skjedd. EF-domstolen har i en dom om varemerket SILHOUETTE lagt til grunn at Varemerkedirektivets art. 7 må forstås slik at konsumpsjon med virkning for Fellesskapet inntreffer bare for varer som merke innehaveren har tillatt omsatt innenfor Fellesskapet. Har han f.eks. solgt varer i Brasil merket med et varemerke som han har vern for i Tyskland, vil han således i kraft av sin tyske varemerkerett kunne hindre import av disse varene til Tyskland og omsetning av dem der. En uttalelse av EFTA-domstolen i en sak om varemerket MAGLITE - avgjort før EF-domstolens dom i SILHOUETTE-saken - bygger på et annerledes syn. Varemerkeutredningen II har antatt at Norge her bør følge EF-domstolens syn, idet det vil være lite ønskelig å ha en løsning her som avviker fra det som gjelder i de aller fleste vesteuropéiske stater. Utredningens forslag til lovtekst om konsumpsjon er imidlertid i og for seg «nøytralt», for så vidt som det begrenser seg til gjengi Varemerkedirektivets art. 7. Men utredningen er av den oppfatning at teksten her bør tolkes i samsvar med SILHOUETTE-dommen.

Utkastet opprettholder den gjeldende lovens «kodakregel», bestemmelsen om at velkjente varekjennetegn skal kunne behandles som forvekselbare selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende slag, men har i forslaget til § 4 annet ledd ført formuleringen nærmere opp til ordlyden i Varemerkedirektivets art. 5, 2. Det foreslås dessuten som generell regel at en innehaver av et velkjent kjennetegn skal kunne gripe inn mot bruk av et identisk eller lignende merke selv om risiko for forveksling ikke foreligger, når bruken av det identiske eller lignende merket ville innebære en urimelig utnyttelse av, eller medføre skade på, det velkjente merkets særpreg eller anseelse. Den gjeldende lovens bestemmelse om at vareslagslikhet ikke er en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller firma, foreslås ikke opprettholdt.

En rekke bestemmelser foreslås i utkastet gitt en noe annerledes utforming enn de har i varemerkeloven, for å oppnå en mer nøyaktig formell tilpasning til kravene i Varemerkedirektivet. Materielt vil det her være ganske ubetydelige endringer, der hvor det overhodet kan være tale om at det skjer materielle endringer. På tilsvarende måte er det forsøkt gjennomført en bedre formell tilpasning til Madridprotokollens regler, i kapitlet om internasjonale registreringer.

Når det gjelder reglene om registreringssøknadene og deres behandling, foreslås at fristen for innsigelser, som nå er to måneder, skal være tre måneder, så vel i saker om nasjonal som i saker om internasjonal registrering. Forslag om slik overgang til tre måneders innsigelsesfrist ventes fremsatt også i Finland og i Sverige. Det foreslås gitt klarere og presisere regler om adgang til å påklage avgjørelser av Patentstyrets første avdeling til annen avdeling; herunder også regler om adgang til klage i noen tilfelle der det i dag kan være usikkert om slik adgang foreligger. Videre foreslås lovfestet en viss adgang til å *endre* et varemerke under søknadsbehandlingen - en slik adgang finnes i dag etter en fast og langvarig praksis i Patentstyret, men den er ikke lovregulert. Det foreslås endring i formuleringene av bestemmelsene om avgiftsbetaling, for å åpne for en eventuell omlegning av systemet, slik at avgifter ikke forskuddsbetales, men erlegges etter fakturering. Enkelte regler om avgiftsplikt foreslås sløyfet. Det foreslås en - iallfall formell - utvidelse av saksdokumentenes allmenne tilgjengelighet. Reglene om plikt for registreringssøkere, registreringsinnehavere og innsigere som ikke har bopel eller sete her i riket til å ha fullmektig med bopel eller sete her, foreslås erstattet av bestemmelser om at de må ha meldt til Patentstyret en adresse her i riket, som meldinger m.v. med rettsvirkning kan sendes til.

Bestemmelsene i varemerkeloven om overdragelse og lisens foreslås endret slik at de skal gjelde ikke bare for varemerker, men også for andre varekjennetegn. Bestemmelsene om at Patentstyret kan nekte å anmerke en overdragelse eller en lisens i Varemerkeregisteret dersom det finner at merkets bruk på den nye innehaverens eller lisenshaverens hånd vil være egnet til å villede, foreslås ikke opprettholdt. Patentstyret kan i praksis ikke utøve noen kontroll her, og vil sjelden ha materiale som kan begrunne en nektelse på dette grunnlag. Det er også slik at det vil være nokså uvesentlig om slike avtaler blir registrert - det vesentlige er at villedende *bruk* blir hindret, og det kan skje bl.a. gjennom anvendelse av bestemmelsen i lovutkastets § 64.

Det gjøres klart i utkastet at tomånedersfristen for å reise sak for domstolen til prøving av avgjørelser av Patentstyrets annen avdeling skal omfatte også saker om visse avgjørelser om *avvisning*. Bestemmelsen om Oslo byrett som tvungent verneting for endel saker om varemerker foreslås gjort gjeldende for noen flere sakstyper - det dreier seg om søksmål mot Staten, slik at endringen må antas å ha nokså rent formell karakter.

Når det gjelder kjennetegn som har bare *lokalt* vern, dvs. lokalt innarbeidede kjennetegn, og personnavn og vernet handelsnavn som har særpreg, jfr. utkastets § 3 siste ledd, og er tatt i bruk som varekjennetegn, men bare innenfor en mindre del av riket, foreslås en innskrenkning av det vernet den gjeldende loven gir: Slike kjennetegn skal etter utkastet fortsatt være *registreringshindringer* når noen søker registrert et forvekselbart varemerke, men de skal ikke være *ugyldighetsgrunn*, dersom det forvekselbare merket er blitt registrert, og registreringen er rettskraftig.

Varemerkeutredningen II tok opprinnelig sikte på å oppnå en hardt tiltrengt vesentlig bedring av harmoniseringen mellom varekjennetegnslovgivningen og fimalovgivningen, men har i denne omgang måttet oppgi dette, idet det fra Brønnøysundregistrene er erklært overfor utredningen, at man ikke vil kunne akseptere endringer som innebærer at Brønnøysundregistrene må utøve skjønn i større utstrekning enn i dag. Varemerkeutredningen II foreslår imidlertid en endring av varemerkelovens bestemmelse om handelsnavns vern som varekjennetegn, slik at et firma som ikke fyller varekjennetegnslovens krav til særpreg, ikke vil få vern som varekjennetegn, selv om det har vern som firma etter fimaloven.

Videre foreslås det endringer i fimalovens bestemmelser om innarbeidede sekundære forretningskjennetegn, for å oppnå konformitet med reglene om innarbeidede varemerker. Dette er viktig, fordi et innarbeidet sekundært forretningskjennetegn ofte samtidig vil være et innarbeidet varemerke.

Etter det Varemerkeutredningen II kan se, skulle disse forslagene ikke kunne påføre Brønnøysundregistrene nye byrder.

Det nære slektskapet mellom innarbeidede varemerker og innarbeidede sekundære forretningskjennetegn tilsier at de likestilles også i forhold til pantelovens regler om driftsløsørepant, og Varemerkeutredningen II foreslår en endring i pantelovens § 3-4 (2) (b) som gjennomfører dette.

Straffebestemmelsen for varemerkeinngrep foreslås skjerpet, for så vidt som det foreslås at retten, hvis det ved inngrepshandlingen var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning, skal kunne gå over den ordinære strafferamme på bot eller fengsel inntil tre måneder, og opp inntil ett års fengsel.

For ansvarsmerker etter lov om Guld-, Sølv- og Platinavarer av 6. juni 1891 foreslås at det i § 4 første ledd gis hjemmel for å gi forskrift om opphør, fornyelse og avgift for fornyelse.

Kapittel 12

Økonomiske konsekvenser

De fleste av endringsforslagene medfører ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning, da forslagene hovedsakelig innebærer en modernisering av gjeldende lov.

Utkastets § 30 om administrativ slettelse vil føre til at det må opprettes saksbehandlingsrutiner i Patentstyret for disse sakene. Prosessen forutsettes imidlertid å måtte være nokså lik den som brukes i innsigelsessaker - noen nevneverdige problemer i denne sammenheng kan ikke sees å foreligge. Det er vanskelig å anslå hvilket omfang en slik ordning kan få. Begjæring om administrativ slettelse foreslås imidlertid å være avgiftsbelagt, og en stor saksinngang vil innebære økte inntekter. En øket saksmasse kan medføre behov for mer bemanning. På den annen side kan den foreslåtte ordningen medføre en viss avlastning for Oslo byrett.

Det foreslås at avgiftsplikten for notering av endringer med hensyn til overdragelser av registrerte varemerker opphører, da det anses å være en offentlig interesse i at Varemerkeregisteret er så oppdatert som mulig, se merknadene til utkastets § 53 nedenfor i ([Link til](#)) kapittel 13. Gjennomføring av forslaget vil medføre et inntektsbortfall i størrelsesorden kr. 100 000 i året.

Også avgiftsplikten for anmerkning av bortfall av internasjonal varemerkeregistrering foreslås opphevet, se merknadene til utkastets § 48 nedenfor i ([Link til](#)) kapittel 13. Etter det Varemerkeutredningen II kjenner til, har Patentstyret ennå ikke stått overfor tilfelle som omhandlet i utkastets § 48, og det kan ikke sees at forslaget har nevneverdige økonomiske konsekvenser.

Endelig foreslås avgiftsplikten for frist og fristforlengelser i innsigelsessaker og saker om internasjonal varemerkeregistrering fjernet, se utkastets § 66 tredje ledd. Det er vanskelig å anslå hva dette vil medføre i inntektsbortfall, men et anslag er kr. 50 000 pr. år.

For å kompensere bortfall av avgiftsplikt kan øket søknadsavgift eller fornyelsesavgift vurderes.

Forslaget om å beholde forprøvingen av de relative registreringshindere, innebærer at norsk næringsliv ikke blir påført nye utgifter i forbindelse med kontroll m.v. av sine registrerte varemerker, om dette vises det til det som er sagt i ([Link til](#)) kapittel 5 foran.

En overgang til EØS-regional konsumpsjon kan føre til en mindre prisstigning og til at endel arbeidsplasser kan gå tapt. Anslagene her er usikre og det vises til fremstillingen foran i ([Link til](#)) kapittel 6.

Forslaget om å innføre fornyelse for ansvarsmerker, vil gi en mindre inntektsøkning for staten.

Kapittel 13

Spesialmotiver

13.1 Merknader til de enkelte bestemmelser i utkastet til ny lov om varekjennetegn

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Til § 1 Loven gjelder enerett til bruk av visse tegn i næringsvirksomhet

Utkastets § 1 åpner med å informere om hva loven gjelder: Etter bestemmelsene i denne lov kan enhver oppnå enerett til bruk i næringsvirksomhet av varemerker og andre særlige kjennetegn for varer. Bestemmelsen her svarer til den gjeldende lovs § 1 første ledd, men det uttales i utkastet uttrykkelig at loven omhandler også andre kjennetegn enn varemerker. Den er annerledes redigert enn den § 1 som ventes foreslått i Finland og Sverige, idet man i disse landene ikke har et egnet ord som kan stå som subjekt i en bestemmelse utformet som den norske.

Den danske lovens § 1 har en tilsvarende bestemmelse, som imidlertid også inneholder en definisjon: «Ved varemerker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhet.» Når Varemerkeutredningen II ikke har opptatt noen slik definisjon i sitt forslag, er grunnen først og fremst at man i det norske utkastets § 2, som i den gjeldende lovens § 1 annet ledd - og for øvrig også i den danske lovens § 2 - gjengir Varemerkedirektivets definisjon av varemerke, se nærmere om dette nedenfor i merknadene til § 2. Men det kan også nevnes at den danske lovteksten stiller et krav som ikke gjelder i norsk rett i dag, og som ikke foreslås innført hos oss, og heller ikke ventes foreslått inntatt i finsk og svensk varemerkelov - at varemerket skal *benyttes eller aktes benyttet* i en ervervsvirksomhet. Det er riktignok så at ikke-bruk av et registrert varemerke kan føre til sletting av registreringen, når ikke-bruken uten rimelig grunn har vart i fem år (gjeldende lovs § 25a, utkastets § 28 tredje og følgende ledd). Men det er intet holdepunkt i norsk varemerkerett for å nekte registrering med den begrunnelse at søkeren ikke akter å bruke varemerket. Han kan registrere det som et «forrådsmerke», som han *kanskje* vil ta i bruk under gitte omstendigheter. Og han kan registrere det som et rent «defensivmerke», for varer som han ikke akter å bruke det for, eller slik at det ligner hans egentlige varemerke, i begge tilfelle for å holde konkurrenters kjennetegn bruk på større avstand enn den lovens regler om vern mot forvekselbare kjennetegn ellers ville skape. Dette kan søkeren være interessert i nettopp i en introduksjonsfase for de ytelser han tilbyr. Og det er sikker norsk rett at han da kan utnytte den fem års respitt som reglene om sletting på grunn av ikke-bruk gir. Denne rettstilstanden bør opprettholdes, både fordi den fyller et behov, og fordi man så vidt Varemerkeutredningen II forstår ville få et vanskelig bevistema, for Patentstyret og for domstolen i en eventuell ugyldighetssak, hvis et avgjørende

moment skal være om registrerings søkeren eller registrerings innehaveren aktet eller ikke aktet å bruke merket, da søknaden ble inngitt.

I norsk varemerkerett i dag har man regler også om *fellesmerker*. Ved fellesmerker forstås to prinsipielt nokså ulike typer kjennetegn eller merker. Det kan være merker eller andre særlige kjennetegn som en forening eller annen sammenslutning har enerett til for sine medlemmer, til bruk for deres varer eller tjenester, eller det kan være merker eller andre særlige kjennetegn som offentlig myndighet, stiftelse, selskap eller annen sammenslutning som fastsetter normer for eller fører kontroll med varer eller tjenester har enerett til å bruke for slike varer eller tjenester som normene eller kontrollen gjelder, jfr. lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker § 1.

Varemerkeutredningen II har ikke kunnet se at det er begrunnet å ha en egen lov om fellesmerker, jfr. fellesmerkelovens § 2, som fastsetter at «forsåvidt ikke annet følger av bestemmelsene i denne lov, gjelder varemerkelovens bestemmelser i den utstrekning de passer også for fellesmerker». Utredningen har derfor innarbeidet reguleringen av fellesmerkene i sitt utkast til ny lov om varekjennetegn, og det samme ventes å skje i lovforslaget fra den svenske komité. Utkastets regler antas ikke å innebære nevneverdige materielle endringer i reglene om fellesmerker.

De to typene av fellesmerker er som nevnt prinsipielt nokså ulike. I praksis vil man imidlertid stå overfor et ganske stort antall grensetilfelle, der det ikke er umiddelbart klart om fellesmerket bør henføres til den ene eller annen kategori. Nokså typiske er tilfelle der en forening eller sammenslutning har registrert et varemerke til bruk for sine medlemmer, og der det i foreningens eller sammenslutningens regler for bruk av merket (jfr. fellesmerkelovens § 3, utkastets § 12 første ledd tredje punktum) er bestemt at varer som tilbys under merket må oppfylle nærmere angitte kvalitetskrav eller miljøkrav m.v. Hvis et slikt merke skal kunne brukes ikke bare av medlemmene, men også av sammenslutningen selv, blir forskjellen mellom de to typene av fellesmerker helt utvisket. Det er derfor nødvendig at det finnes en fellesbetegnelse som omfatter begge typer merker, og Varemerkeutredningen II er blitt stående ved at man her bør beholde den gjeldende lovgivningens betegnelse *fellesmerke*.

Varemerkeutredningen II har vært innstilt på at de merker og andre kjennetegn som foreninger og sammenslutninger kan oppnå enerett til for sine medlemmer kunne betegnes som *foreningsmerker*. Imidlertid har den svenske komitéen under henvisning til Varemerkedirektivets art. 1, som i den engelske versjonen taler om «a collective mark or a guarantee or certification mark», ønsket å bruke betegnelsen *kollektivmerker* for disse kjennetegnene. Denne betegnelsen er i dag i Sverige i bruk som fellesbetegnelse for begge merketyper, se Kollektivmärkeslagen 1960: 645. Varemerkeutredningen II antar at det vil være uheldig om man i norsk og svensk lov skulle ha ulike betegnelser for denne merketypen, og har valgt å bruke termen *kollektivmerke* også i det norske utkastet, til tross for at man da får den noe særpregede situasjon at utkastets § 1 bruker to uttrykk som tradisjonelt har hatt samme betydning - fellesmerke og kollektivmerke - med ulikt betydningsin-

nhold. Hvilken *fellesbetegnelse* - motsvarighet til den norske fellesmerke - som vil bli foreslått i Sverige, er ikke kjent for Varemerkeutredningen II.

De øvrige fellesmerkene betegnes i det norske utkastet som *garanti- eller kontrollmerker* - en betegnelse som ventes å ville bli brukt også i det svenske lovutkast.

Utredningens lovutkast følger den gjeldende lovs terminologi slik at *varemerke* betyr slike kjennetegn som er definert i utkastets § 2, mens uttrykket *varekjennetegn* favner videre; det omfatter foruten varemerkene også slikt «annet varekjennetegn» som er nevnt i utkastets § 3 tredje ledds første punktum, f.eks. særpregede butikkfasader eller ekspeditøruniformer, jfr. nedenfor i merknadene til § 3 tredje ledd. Videre omfatter uttrykket varekjennetegn de «naturlige varekjennetegn», en betegnelse som brukes om personnavn og firma eller annet handelsnavn, når de brukes som varekjennetegn, jfr. utkastets § 3 siste ledd.

Etter fellesmerkelovens § 1 kan fellesmerker av begge typer være «varemerke eller annet særlig kjennetegn». Varemerkeutredningen II er under en viss tvil blitt stående ved at man bør opprettholde disse uttrykkene. Iallfall for de kjennetegnene som utkastet kaller kollektivmerker, kan det være et behov for vern for et felles butikkinnredningskonsept, felles ekspeditøruniformer etc. Enerett til slike kjennetegn vil imidlertid ikke kunne oppnås ved *registrering*, det er etter utkastets § 3 første og annet ledd bare *varemerker* som kan registreres, men de kan få vern gjennom innarbeidelse, etter utkastets § 3 tredje ledd. Vern gjennom innarbeidelse kan selvsagt oppnås også for fellesmerker som er varemerker.

Fellesmerkelovens § 1 annet ledd taler om offentlig myndighet som fastsetter normer eller fører kontroll. Den svenske komité har antatt at ordet *offentlig* bør utgå, under henvisning til at det ikke kan finnes *myndigheter* som ikke er offentlige. Varemerkeutredningen II har følt seg usikker overfor dette argument, og viser til f.eks. lov om omsetning av råfisk av 14. desember 1951 nr. 3 som i betydelig utstrekning delegerer myndighet til fiskerinæringens salgsorganisasjoner. Ettersom loven foruten myndigheter taler om stiftelser, selskaper eller andre sammenslutninger som fastsetter normer eller fører kontroll, vil imidlertid en sløyfing av ordet *offentlig* ikke innebære noen endring av bestemmelsens materielle innhold, og Varemerkeutredningen II har derfor fulgt den svenske komiténs oppfordring her.

Siste ledd i utkastets § 1 fastsetter at lovens bestemmelser om *varer* gjelder også *tjenester*, når ikke annet fremgår av sammenhengen. Den danske lov har ingen tilsvarende bestemmelse, men bruker overalt uttrykket *varer eller tjenesteydelser* når begge ytelser skal omfattes. Denne løsningen er rent formelt i bedre samsvar med direktivet, men materielt blir det ingen forskjell, og utkastets regel betyr en forenkling av endel paragraftekster. Den ventes å bli fulgt av komitéene i Finland og Sverige.

Det er ikke grunn til å frykte for at henvisningen til det som «fremgår av sammenhengen» skal skape tvil om forståelsen av loven på noe punkt. Man har i Norge hatt en bestemmelse med denne ordlyd siden 1961, uten at det noen gang synes å ha oppstått tvil om hva som «fremgår av sammenhengen». Det er således innlysende for enhver at bestemmelsen om konsumpsjon i

utkastets § 6 ikke kan ha anvendelse når det gjelder tjenesteytelser, og at slike ytelser ikke kan inndras etter bestemmelsen i utkastets § 61.

Til § 2 Tegn som kan være varemerke

Bestemmelsen i utkastets § 2 svarer til gjeldende lovs § 1 annet ledd som gir en definisjon av *varemerke*, og utkastets regel knytter seg nær til denne. Lovens definisjon er forutsatt å stemme med Varemerkedirektivets art. 2, og utkastets forslag innebærer ingen realitetsendring.

Det foreslås imidlertid enkelte rent redaksjonelle endringer i definisjonen, som vil bringe den i bedre formelt samsvar med det som ventes foreslått i utkastet til ny svensk varemerkelov.

På ett punkt følger imidlertid det norske utkastet ikke det forslag som ventes fremlagt av den svenske komitéen. Der brukes i § 2 første ledd uttrykket «særskiljningsförmåga» om merkets evne til å skille en virksomhets varer fra andres, og så tilføyes i et annet ledd at kjennetegn anses «ha særskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan». Uttrykket «særskiljningsförmåga» ventes så brukt i § 13 første ledd, som betegnelse for den distinktivitet eller det særpreg et varemerke må ha for å kunne registreres.

Varemerkeutredningen II er kommet til at det kan være misvisende å bruke formuleringer som på denne måten synes å gi distinktivitets- eller særpregskravet i § 13 full parallellitet med kravet om atskillende evne i varemerkedefinisjonen i § 2.

Direktivets bestemmelser her er ikke klare. Definisjonen i direktivets art. 2 krever at varemerke må «gjør[e] det mulig å skjelne ulike foretaks varer og tjenester fra hverandre»/«er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders»/«are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings». I art. 3, 1, b, bestemmes så at varemerker ikke kan registreres hvis de «mangler særpreg»/«mangler fornødent særpræg»/«are devoid of any distinctive character».

Det kan hevdes at art. 3, 1, b her i realiteten bare gjentar det krav om atskillende evne som fremgår også av definisjonen i art. 2, og i så fall er den svenske formuleringsmåten klart hensiktsmessig. Men det kan også være naturlig å lese bestemmelsen i art. 2 som en definisjon som gir uttrykk for at et tegn som skal være varemerke må *kunne* være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres, men er åpen for at denne egenskap eventuelt *må erverves* gjennom bruk og innarbeidelse. Kravet i art. 3, 1, b, må derimot leses slik at registrering skal nektes hvis merket ikke i utgangspunktet har, eller senere gjennom bruk *har ervervet* den nødvendige atskillende evne. En slik lesning er også logisk tilfredsstillende for så vidt som den åpner for at det finnes tegn som omfattes av definisjonen av varemerke, men som ikke kan registreres fordi de ikke har det nødvendige særpreg som varemerke for de varer eller tjenester som de søkes registrert for.

Bestemmelsene i direktivets art. 2 og 3, 1, b er ordrett gjentatt i forordningen om fellesskapsvaremerket, som art. 4 og art. 7, 1, b. EF-organenes tolkning av forordningens art. 4 og art. 7, 1, b må derfor sees som tolkninger også av direktivets art. 2 og 3, 1, b, og en avgjørelse av OHIMs Tredje appellkam-

mer av 22. januar 1999 i sak R 169/1998-3 om registrering av en farge - gul - som varemerke, er derfor av interesse her.

Tredje appellkammer pekte, under henvisning til en tidligere avgjørelse, på at «generally, a colour *per se* may be protectable as a Community trade mark under Article 4 CTMR» (forordningen). «As a matter of fact, a Community trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically provided it is capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings . . . it follows from a systematic and teleological interpretation that Article 4 CTMR must be construed such that a colour *per se*, without an associated shape, as in the present case, is protectable as a trade mark since it falls within the meaning of the wording «any signs» of that article. That wording must be interpreted as a very broad, «open» and general term encompassing all conceivable types of marks (including, for example, sound marks and three-dimensional marks). To restrict the protection of colour marks to a specific presentation would be contrary to the spirit of Community trade mark law.

...

A colour *per se*, generally and in abstraction, without reference to particular goods and services, is capable of performing the distinguishing function of a trade mark within the meaning of Article 4 CTMR. For that purpose, it is sufficient if a colour performs that function in any given hypothetical and conceivable circumstance. It is only if it can be excluded that a trade mark may serve as an indication of the origin of the goods or services of an undertaking or as an identification of the products in all conceivable circumstances, including where distinctiveness is acquired under Article 7(3) CTMR,⁵² that a trade mark will not perform that distinguishing function. In the present case, there is no doubt that the colour claimed is capable of functioning as a trade mark within the meaning of Article 4 CTMR.

As regards Article 7(1)(b) CTMR, a trade mark which is devoid of any distinctive character, namely, one that is not capable of distinguishing the goods of one undertaking from those of another, cannot be registered. The essential function of a trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked product to the consumer or end user, i.e. that all goods and services bearing it have originated from under the control of a single undertaking responsible for its quality . . . A trade mark must, therefore, be distinctive and be capable of serving as an indication of origin (see the seventh recital CTMR). It must have the inherent property of distinguishing the goods claimed by their origin from an undertaking. In assessing those properties, both the customary use of trade marks as indications of origin in the industry concerned and the views of the relevant consumer must be taken into consideration.

A colour *per se* normally lacks those properties. Consumers are not accustomed to making an assumption about the origin of goods on the basis of their colour or the colour of their packaging, in the absence of a graphic or textual element, because a colour *per se* is not normally used as a means of identifica-

52. Art. 7, 3, i forordningen bestemmer at registrering ikke skal nektes etter art. 7, 1, b, dersom merket som følge av den bruk som har vært gjort av det, har fått fornødent særpreget for de varer eller tjenester, som det søkes registrert for. Den samsvarer således med Varemerkedirektivets art. 3, 3.

tion in practice. That rule may not apply in the case of, firstly, very specific goods for very specific clientele and, secondly, a colour exhibiting a shade which is extremely unusual and peculiar in the relevant trade . . .»

Varemerkeutredningen II er blitt stående ved at det vil være en fordel å unngå en formulering som kan skape inntrykk av at distinktivitetskravet (særpregskravet) i § 13 er bare en anvendelse av definisjonen i § 2. Det foreslås derfor i det norske utkastet ikke noen pendant til det annet ledd til § 2 som ventes foreslått fra svensk side. Det antas videre at uttrykket «er egnet til å skille», bør erstattes av ordene «kan skille», for å gjøre det klart at *definisjonen av varemerke* skal omfatte også tegn som ikke har slikt særpreg at de kan registreres. Det distinktivitetskrav som § 13 stiller til merker som skal registreres, foreslås uttrykt slik at merke som skal registreres *må ha særpreg som varemerke for slike varer som det gjelder*, jfr. nedenfor i merknadene til § 13.

Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det som her er drøftet, er et rent formuleringsspørsmål, og at den foreslåtte nye ordlyd ikke vil innebære noen realitetsendring. Så vidt man forstår, vil den heller ikke innebære en regulering som er materielt forskjellig fra det som vil gjelde etter den ventede svenske utformningen av §§ 2 og 13 første ledd. Men den formulering Varemerkeutredningen II foreslår antas å gjøre loven lettere å forstå, ved at det markeres at distinktivitetskravet i § 13 kaller på en annerledes vurdering enn kravet om atskillende evne i definisjonen i § 2.

Det må ellers understrekes at definisjonen gjelder *varemerke*, mens loven ifølge utkastets § 1 omhandler *varemerker og andre særlige kjennetegn for varer*. Når det i lovutkastet - som i den gjeldende lov - tales om *varekjennetegn* siktes det altså til et videre begrep enn det som defineres i utkastets § 2.

Tradisjonelt har uttrykket varekjennetegn i norsk rett vært brukt som en felles betegnelse for varemerker og såkalte «naturlige varekjennetegn», dvs personnavn, firma og andre forretningsnavn. Og varemerkeloven har inneholdt atskillige regler om slike kjennetegn, *når de brukes som kjennetegn for varer eller tjenester*, selv om de ikke er registrert eller innarbeidet som varemerker. Det samme gjelder for utkastet her.

Forskjellen mellom disse kjennetegnene har fått redusert betydning etter at det ved lovendringen i 1992 ble gitt en definisjon av varemerke som omfatter også *navn*, herunder så vel firma og andre handelsnavn, som personnavn. Slike kan nå registreres som varemerker, og de kan innarbeides som varemerker, og i så fall får de vern som slike. Men slike «naturlige varekjennetegn» vil, i motsetning til de typiske, egentlige varemerker, i stor utstrekning kunne få et vern allerede *ved å bli tatt i bruk som varekjennetegn*, jfr. den gjeldende varemerkelov § 3 og utkastets § 3 siste ledd.

Definisjonen av varemerke i den gjeldende loven var ansett som uttømmende. Varemerkelovkomitéen drøftet, men forkastet, tanken om å la ««høre» og «lukte-tegn», forretningsutstyr o.l.» kunne få vern som varemerker (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 28). Med gjennomføringen av Varemerkedirektivet kom imidlertid definisjonen av varemerke til å tale om «alle slags tegn . . . som kan gjengis grafisk». Heller ikke dette kan vel sies å omfatte slikt forretningsutstyr som f.eks. ekspeditøruniformer, fasadeutforminger o.l. Men for lyd kjennetegn og duftkjennetegn kan spørsmålet være mer åpent. Slike kjennetegn må formentlig omfattes av direktivets definisjon, i den

utstrekning de kan *gjengis grafisk*. Musikkstrofer kan gjengis slik, i noteskrift. Og det synes da vanskelig å bestride, at strofen kan være et varemerke. Kreves notefragmentet *registrert*, og man ønsker å få vern som lydmerke, må det imidlertid antas å være nødvendig at registreringssøknaden uttrykkelig gjør oppmerksom på dette, på samme måte som når et varemerke ønskes registrert i bestemte farger. Nevnes det intet om at strofen ønskes vernet som lydmerke, må det antas at kjennetegnet vil bli oppfattet og registrert som et *figurmerke*, en avbildning av et notefragment, slik at registreringen ikke uten videre gir vern for merket som lydmerke. Det samme kan nok hende ved innarbeidelse, hvis det er notefragmentet som blir godt kjent, mens den grafisk gjengitte musikken forblir ukjent.

Andre lyder - som f.eks. et løvebrøl, et måkeskrik eller lyden av en startende motorsykkel - er det vanskeligere å tenke seg gjengitt på en måte som naturlig kan betegnes som *grafisk*. Og på samme måte kan det synes å være når det gjelder dufter eller lukter. Her må likevel spørsmålene stå ubesvart i påvente av europeisk praksis omkring forståelsen av Varemerkedirektivets art. 2. Det er her grunn til å merke seg at OHIMs Andre appellkammer har antatt at en duft kan anses gjengitt grafisk gjennom at den *beskrives*, og at «duft av nyslått gress» («smell of fresh-cut grass») tilfredsstilte kravet om grafisk gjengivelse i art. 4 i forordningen om fellesskapsvaremerker, avgjørelse i sak R 156/1998-2.

Til § 3 Stiftelse av enerett

Utkastets § 3 inneholder reglene om hvordan enerett til varekjennetegn kan oppnås.

Første ledd, som handler om erverv av varemerkerett ved *nasjonal* registrering, svarer til den gjeldende lovs § 1 første ledd og § 12. Her fastsettes at enerett til varemerke kan erverves ved registrering i Varemerkeregistreret, som føres for hele riket av Styret for det industrielle rettsvern. På samme måte som i den gjeldende § 12 introduseres her kortformen *Patentstyret* for Styret for det industrielle rettsvern. Det føres inn en uttrykkelig hjemmel for at registeret skal kunne føres elektronisk.

I annet ledd uttales så at enerett til varemerke kan oppnås også ved *internasjonal* registrering etter bestemmelsene i utkastets femte kapittel. Noen tilsvarende bestemmelse finnes ikke i den gjeldende lov, og den er i og for seg ikke nødvendig av materielle grunner. Varemerkeutredningen II har imidlertid funnet det naturlig at også denne ervervs måten for varemerkerett presenteres i lovens innledende bestemmelse om erverv av slik rett.

I tredje ledd gis så reglene om at enerett til varekjennetegn kan oppnås ved innarbeidelse. Første punktum gjengir regelen i den gjeldende § 2 første ledd, men utvider dens virkeområde noe, ved at det åpnes for innarbeidelsesvern også for «annet varekjennetegn» enn varemerker. Dette innebærer at det vil kunne oppnås innarbeidelsesvern for endel kjennetegn som etter det som er sagt foran i merknadene til § 2 formentlig ikke vil kunne registreres, fordi de ikke lar seg gjengi grafisk, som f.eks. løvebrøl eller måkeskrik o.l. Det samme vil gjelde for kjennetegn der man i dag har en viss uvisshet om hvorvidt de omfattes av lovens definisjon av varemerke eller ikke, som duftkjennetegn. Videre vil f.eks. særpregede butikkinndredninger, ekspeditøruni-

former, fasadeutforminger etc. kunne være innarbeidede varekjennetegn. På denne måten får man her bedre harmoni med firmalovens regler om sekundære forretningskjennetegn, som ifølge firmalovens forarbeider kan omfatte slike reklamemidler (jfr. Ot. prp. nr. 50 (1984-85) s. 91).

Annet punktum i tredje ledd fastlegger *når* et kjennetegn anses innarbeidet. Om dette bestemmer den gjeldende § 2 annet ledd at et merke «anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer». Det har i rettsteorien vært lagt til grunn som sikker rett at dette også er en regel om innarbeidelsesvernets *varighet*, slik at vernet ikke uten videre faller bort fordi det innarbeidede merket er ute av bruk, men består så lenge merket fortsetter å være godt kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester.⁵³ Oppfatningen har støtte i forarbeidene til varemerkeloven av 1910, og noe annet syn vites ikke å ha vært hevdet.⁵⁴ I en dom i Rt. 1999 s. 1725 om varemerket LUNDETANGEN har imidlertid Høyesteretts flertall lagt til grunn at ikke-bruk i seg selv medfører tap av vern for et innarbeidet varemerke.⁵⁵ Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at en slik løsning åpner for en adgang til å tilegne seg goodwill som er opparbeidet av andre, som harmonerer dårlig med grunnleggende holdninger innenfor norsk kjennetegns- og markedsføringsrett. Det foreslås derfor opprettholdelse av det som antas å ha vært rettstilstanden fra nittenhundretallets begynnelse til dets slutt, og at dette gis uttrykk i lovteksten ved at bestemmelsen om innarbeidelse formuleres slik at innarbeidelse - og dermed innarbeidelsesvern - foreligger når *og så lenge* kjennetegnet er godt kjent som noens særlige kjennetegn. En tilsvarende klargjøring i lovteksten ventes foreslått også i Sverige, der man heller ikke før nå har ment at det kunne oppstå tvil på dette punkt.

Lovutkastet opprettholder den gjeldende lovs kriterier for innarbeidelse, og viser om disse til det som er uttalt i Varemerkeutredningen i dens innstilling inntatt i Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 81 flg. (på s. 93-95). Det er gjort et par rent redaksjonelle endringer. Uttrykket *innen vedkommende omsetningskrets* foreslås erstattet med *i omsetningskretsen for slike varer som det gjelder*, fordi dette antas å gjøre regelen mer umiddelbart tilgjengelig. Videre er uttrykket *særlig kjennetegn for noens varer* foreslått erstattet av *noens særlige kjennetegn*. Heller ikke her er det tilsiktet noen realitetsendring.

53. Se (om rettstilstanden under varemerkeloven av 1910) Th. G. Thorsen, Love om det industrielle rettsvern, Kristiania 1911 s. 26, Th. G. Thorsen, Lovene om Industrielt Rettsvern, 2. utg., Oslo 1949 s. 64; Ragnar Knoph, Åndsretten, Oslo 1936 s. 470 (forutsetningsvis); Ragnar Knoph, Rettslige standarder, Oslo 1948 s. 265; (om rettstilstanden under loven av 1961) Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, Oslo 1989 s. 10, jfr. s. 169, 2. utg., Oslo 1997 s. 21, jfr. s. 223, Birger Stuevold Lassen, Åndsretten, i Knops oversikt over Norges rett, 10. utg., Oslo 1993 s. 873, og i 11. utg. (utgitt av Kåre Lilleholt), Oslo 1998 s. 537.

54. Jfr. Patentkommissionens indstilling III, Udkast til lov om varemerker . . ., Kristiania 1904 s. 45. - Derimot opphører etter *dansk* rett vernet for et ikke registrert varemerke når bruken opphører, men der er forholdet at vernet *oppstår ved ibruktagelsen*, uten at det kreves noen innarbeidelse. Både etter dansk og etter norsk rett har det således vært antatt, at vernet består *inntil det rettsbegrunnende faktum bortfaller*.

55. Dommen er kommentert av Birger Stuevold Lassen i Nytt i privatretten, nr. 1/2000 s. 10-11.

Det kan nevnes at også *forhandlerleddet* kan være en omsetningskrets, og at det kan tenkes også andre omsetningskretser «skutt inn» mellom fabrikanten og de endelige avtagere av varen eller tjenesten. Et varemerke kan ha stor verdi for innehaveren når det er godt kjent i forhandler- eller grossistledet, selv om forbrukerne ikke kjenner merket.

Et kjennetegn oppnår vern i kraft av innarbeidelse selv om denne ikke omfatter hele riket, men er *lokal*. Dette er i den gjeldende varemerkelov kommet til uttrykk gjennom en «kollisjonsregel» i § 9 b, som bestemmer at forvekselbare kjennetegn kan bestå ved siden av hverandre, dersom retten til dem er ervervet gjennom innarbeidelse innenfor forskjellige deler av riket. Regelen dekker altså for så vidt etter sin ordlyd bare det lokalt innarbeidede kjennetegnets forhold til *andre lokalt innarbeidede* kjennetegn. Det har imidlertid ikke vært trukket i tvil at bestemmelsen bør sees som uttrykk for en noe videre materiell regel om at *vernet for et lokalt innarbeidet kjennetegn ikke strekker seg ut over det territorium, hvor kjennetegnet er innarbeidet*. Det er altså geografisk begrenset ikke bare overfor andre lokalt innarbeidede kjennetegn, men også overfor kjennetegn som ikke er innarbeidet, men bare tatt i bruk. Dette bør imidlertid klargjøres i loven, ved at regelen om lokalt innarbeidede kjennetegn ikke plasseres som en «kollisjonsregel», men som en regel om *det vern som kan oppnås ved innarbeidelse*. Det foreslås derfor som tredje punktum i § 3 tredje ledd, en bestemmelse om at når innarbeidelse foreligger i bare en del av riket, så gjelder eneretten i kraft av innarbeidelse bare for dette området.

I utkastets § 3 fjerde ledd foreslås en bestemmelse om at det ikke kan oppnås enerett til tegn som bare består av en form som følger av varens egen art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi. En tilsvarende bestemmelse står i dag i den gjeldende lovs § 13 annet ledd, som sier at slike merker *ikke kan registreres*. Bestemmelsen der er gitt for å tilfredsstille Varemerkedirektivets art. 3, 1, e.

Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at en slik bestemmelse bør gjelde også for tegn som det kreves vern for i kraft av innarbeidelse, og har derfor foreslått at den flyttes til den generelle regelen i § 3. Det vil ikke være praktisk, men er kanskje ikke utenkelig, at en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller som tilfører varen en betydelig verdi, i en omsetningskrets kan bli oppfattet som varekjennetegn, og eventuelt bli godt kjent som sådant. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at slike elementer ikke bør kunne oppnå kjennetegnsrettslig vern *selv om* innarbeidelseskravet i og for seg skulle være fylt. F.eks. innarbeidelsesvern for en utformning som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, ville innebære et ikke tidsbegrenset patent på en teknisk løsning.

Utkastets bestemmelse er utformet for å dekke direktivets krav. Det må imidlertid pekes på at den norske versjonen av direktivet inneholder en klar oversettelsesfeil her, som fordreier regelens innhold. Det tales i direktivets norske versjon om en form som følger av varens *egenart*. Det skulle åpenbart ha stått varens *egen art*, og utkastet bruker dette uttrykket.

Utkastets § 3 femte ledd handler om navn og handelsnavn som brukes som kjennetegn for varer.

Den gjeldende lovs § 3 bestemmer at enhver har rett til i næring å bruke sitt navn eller firma som kjennetegn for sine varer, når det ikke skjer på en slik

måte at det blir egnet til å forveksles med et varemerke eller firma som allerede er vernet for en annen eller med navn som en annen rettmessig allerede bruker i sin næringsvirksomhet.

Noen lovhjemmel for rett til å bruke eget navn eller firma som kjennetegn for de varer eller tjenester man markedsfører, trengs vel knapt. Det viktige i lovens bestemmelse er at den *begrenser* denne retten, brukeren må respektere ikke bare andres varemerkerettigheter, men også firma som de har vern for, eller personnavn som de rettmessig allerede bruker i næringsvirksomhet.

Den foreslåtte regelen i utkastets § 3 femte ledd tar sitt utgangspunkt i dette, og er formulert som et vern for de «naturlige varekjennetegn» - personnavn, firma og annet forretningsnavn - som rettmessig er tatt i bruk som kjennetegn for varer.

Det tales i utkastet om «eget navn, eller eget vernet handelsnavn». Ved «eget navn» forstås her ikke bare personnavnet, men også kunstnernavn eller idolnavn som personen måtte være alminnelig kjent under. «Handelsnavn» omfatter ikke bare firma, men også andre forretningsnavn - slik har også den gjeldende § 3, som taler om «firma», vært forstått.

Når det gjelder *navn* settes det ikke andre vilkår for vern som varekjennetegn enn at navnet rettmessig brukes som varekjennetegn. Her gjøres en viss innskrenkning i forhold til rekkevidden av den gjeldende § 3, som gir vern så sant navnet rettmessig er brukt i næringsvirksomhet.

«Eget vernet handelsnavn» vil kunne være firma som er tatt i bruk, firma som er registrert, hvis det blir tatt i bruk innen ett år fra den dag det ble meldt til Foretaksregisteret, eller navn som er slikt «sekundært forretningskjennetegn» som har vern etter firmalovens § 1-1 tredje ledd.

For de sistnevnte handelsnavnene vil bestemmelsene i utkastets § 3 femte ledd ha begrenset betydning. Vern etter firmalovens § 1-1 tredje ledd får et sekundært forretningsnavn når det er *innarbeidet*. Sekundære forretningskjennetegn som fyller dette kravet vil derfor gjerne ha vern etter regelen om *innarbeidede varemerker*, og således ikke ha behov for slikt vern som gis etter utkastets § 3 femte ledd. Det kan imidlertid forekomme at forretningsnavnet har vært brukt utelukkende som nettopp *forretningskjennetegn*, og ikke som kjennetegn for *varer*, jfr. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 23-24, og da vil innarbeidelsen ikke etablere vern etter regelen om innarbeidede varemerker. Slike kjennetegn bør derfor kunne påberope seg vern etter utkastets § 3 femte ledd, dersom de brukes som varekjennetegn.

Når det gjelder firma, er det et problem at det registreres og tas i bruk en betydelig mengde firmaer som ikke har slikt særpreg som ellers kreves for vern etter varemerkeloven, jfr. det som er sagt foran i ([Link til](#)) kapittel 10. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det er en utilfredsstillende rettstilstand når det for kjennetegn som åpenbart ikke kan registreres som varemerke fordi de mangler det særpreg som kreves etter varemerkeloven, kan oppnås et i realiteten tilsvarende vern etter § 3 ved at de blir registrert eller tatt i bruk som firma. Det foreslås derfor at det vern for «eget vernet handelsnavn» som varekjennetegn som følger av utkastets § 3 ikke skal gjelde for andre handelsnavn enn de som «har slikt særpreg som omtalt i § 13».

Territorialt foreslås vernet etter utkastets § 3 begrenset til det geografiske område der den rettmessige bruk har funnet sted. En viss romslighet i lovanvendelsen bør nok forutsettes her - Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at handelsnavn som brukes av allmennaksjeselskap alltid bør anses som brukt i hele riket.

At vernet normalt bare vil gjelde mot bruk av *forvekselbare* kjennetegn, fremgår av utkastets § 4.

Til § 4 Vernets innhold

I utkastets § 4 gis regler om *innholdet* av det vern enerett i henhold til § 3 gir for kjennetegnet.

Det bestemmes der at vern etter § 3 innebærer at andre enn innehaveren ikke *uhjemlet* kan bruke identiske eller lignende varekjennetegn for varer (eller tjenester) av samme eller lignende slag.

Den danske lovens § 4 taler her om at merke innehaveren kan forby andre som *ikke har hans samtykke*, å bruke identiske eller lignende kjennetegn for slike varer. Varemerkeutredningen II finner at en slik formulering kan være misvisende, og ikke bør brukes i den norske loven, idet det på ingen måte er upraktisk at bruk av en annens kjennetegn ved omsetning av slike varer er fullt lovlig. Reglene om *konsumpsjon* av rett til varekjennetegn - se om disse foran i ([Link til](#)) kapittel 6, jfr. utkastets § 6 - innebærer nettopp at enhver normalt vil kunne omsette varer med innehaverens merke på, selv om han fraber seg dette, når de varene det gjelder er brakt i omsetning innenfor EØS med hans samtykke. Det kan også forekomme at varer med innehaverens merke på mot hans uttalte ønske lovlig kan omsettes av hans konkursbo, jfr. utkastets § 55. Varemerkeutredningen II er på denne bakgrunn kommet til at et forbud mot *uhjemlet* bruk vil være det mest treffende.

Når det gjelder *personnavn* som brukes som varekjennetegn, vil bruken være *uhjemlet* for det første dersom det dreier seg om et navn «som ikke høyrer til dei meir vanlege», jfr. lov om personnamn 29. mai 1964 nr. 1 § 7, og som brukeren ikke selv er bærer av, og heller ikke har rett til å bruke i henhold til samtykke fra alle berettigede bærere av navnet eller etter reglene om konsumpsjon eller konkurs. Bruk av slektsnavn som «høyrer til dei meir vanlege» vil i og for seg kunne skje fritt - *Ragnar Knoph* fremholder at «det er ingen rettskrenkelse overfor alle våre Olsener å døpe en ny såpe for «Olsen-såpen, såpen for de tusen hjem»» (Åndsretten, 1936 s. 493). Løsningen må imidlertid bli en annen hvis fornavn og eventuelt mellomnavn entydig utpeker én bestemt person, f.eks. Camille Sebastian Hansen (jfr. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 111).

Bruken vil dessuten være *uhjemlet* selv om brukeren selv er berettiget til å bære navnet som personnavn, dersom han når det gjelder bruken som varekjennetegn må stå tilbake for en annen berettiget bærer av navnet, som før ham har tatt navnet i bruk som varekjennetegn for slike varer som det gjelder innenfor samme geografiske område, jfr. utkastets § 7. På samme måte kan bruk av eget *handelsnavn* være *uhjemlet*, når brukeren ikke er den første som bruker handelsnavnet som varekjennetegn for varer av dette slaget innenfor vedkommende geografiske område.

Den videre presisering av vernets innhold i utkastets § 4 første ledd nr. 1 og nr. 2 er gitt formuleringer som er lagt tettest mulig opp til bestemmelsene i direktivets art. 5, 1. Varemerkeutredningen II har imidlertid her ikke kunnet anse seg bundet til den norske oversettelsen av direktivets bestemmelser, men har - på samme måte som den danske lov og det forslag som ventes fremlagt i Sverige - valgt formuleringer som samsvarer bedre med direktivteksten i engelsk versjon.

Det foreslås således en bestemmelse om at ingen uhjemlet skal kunne bruke i næringsvirksomhet 1) tegn som er identisk med varekjennetegnet, for slike varer som dette er registrert eller innarbeidet for, eller 2) tegn som er identisk med eller ligner varekjennetegnet, for varer av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, herunder risiko for at kjennetegnbruken kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom brukeren og varekjennetegnets innehaver.

Den foreliggende praksis fra EF-domstolen etterlater det inntrykk at det vil være godt samsvar mellom fortolkningen av direktivets art. 5, 1 og den hittil foreliggende norske praksis i spørsmål om forvekselbarhet. EF-domstolen har således i sin dom i sak C-251/95 (SABEL/PUMA) uttalt at det er større risiko for forveksling, jo sterkere det eldre merkets distinktivitet er, og at det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten spiller inn, jfr. også dommen i sak C-39/97 (CANON). I dommen i sak C-342/97 (LLOYD) er det slått fast at det skal skje en vurdering av alle de foreliggende omstendigheter, der det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han skal antas å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, men hans oppmerksomhet vil kunne variere etter hvilke kategorier varer eller tjenester det er spørsmål om, og det må tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å foreta en direkte sammenligning av merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har i erindringen. I CANON-dommen la Domstolen også til grunn at forvekselbarhet kan foreligge selv om allmennheten er klar over at varene ikke fremstilles på samme sted, men kan utelukkes dersom det ikke synes å være noen risiko for at allmennheten kan få inntrykk av at varene kommer fra samme foretak eller fra foretak som står i økonomisk forbindelse med hverandre.

Om forståelsen av regelen om inntrykk av at «det finnes en forbindelse mellom brukeren og varekjennetegnets innehaver», uttalte Domstolen i SABEL/PUMA-avgjørelsen: Det fremgår av direktivbestemmelsens «affattelse . . . at begrebet «risiko for, at der er en forbindelse», ikke er et alternativ til begrebet «risiko for forveksling», men tjener til nærmere at fastlægge dette begreps rækkevidde. Selve ordlyden af bestemmelsen udelukker derfor, at den kan anvendes, hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling . . . Denne fortolkning følger også af den tiende betragtning til direktivet, hvorefter «det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling».» Dette innebar, at «den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker, i kraft af at de har samme meningsindehold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i bestemmelsens forstand». I sin dom i sak C-425/98 (ADIDAS) la Dom-

stolen til grunn, at når direktivets art. 5, 2 om velkjente merker (jfr. utkastets § 4 annet ledd) ikke er anvendelig, er det ikke nok til å gjøre bruken ulovlig, at merket er så godt kjent at det *ikke kan utelukkes*, at assosiasjon vil kunne føre til forveksling.

Etter den gjeldende varemerkelov har merke innehaveren som regel vern bare mot andres bruk av merket *som varekjennetegn*, se f.eks. høyesterettsdommen i Rt. 1975 s. 953 (Fiskå mølle, NIR 1977 s. 197), på s. 953 (s. 199). Etter utkastets bestemmelse gis det et generelt vern mot andres *bruk av varekjennetegnet*. Dette innebærer bl.a. at andres bruk av et vernet varekjennetegn *som om det var en generisk betegnelse* rammes av § 4, en løsning som for øvrig må anses å være gjeldende norsk rett i dag, på bakgrunn av uttalelsen i Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 30: « . . . bruk av en annens varemerke med tilføyelser som «type», «system», «erstatning» og lignende [vil] også bli å betrakte som direkte varemerkeinngrep. Det samme gjelder hvis et beskyttet merke brukes av en uberettiget som om det var en generisk betegnelse for selve varesorten.» Bestemmelsen vil ramme også bruk av det vernede merket i «brødtekst» i andres reklame, men det er en forutsetning at den ikke skal ramme tilfelle der f.eks. en butikk annonserer hvilke varer den fører, og da benevner varemerkene, eller tilfelle der varemerkene benevnes i lojal, sammenlignende reklame - jfr. også utkastets § 5 annet ledd nr. 3. Når det gjelder de såkalt *svake* varemerker - merker med lite særpreg - viser Varemerkeutredningen II til Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 237: «Den som velger et varemerke som ligger nær opp mot en alminnelig varebeskrivelse, må ikke bare tåle at konkurrentens varemerker kommer nær opptil. Han må også finne seg i at de bruker varebeskrivelsen som sådan.»

Den gjeldende varemerkeloven bestemmer i § 6 første ledd første punktum at varekjennetegn bare skal anses egnet til å forveksles dersom de gjelder varer av samme eller lignende slag. Fra dette gjør loven to unntak. I § 6 første ledd annet punktum bestemmes at vareslagslikhet ikke er en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller firma. Og i § 6 annet ledd gir loven en såkalt *kodakregel*: Kjennetegn som ligner hverandre skal dessuten anses egnet til å forveksles selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen.

Det har vært den alminnelige oppfatning at denne kodakregelen, så vel ut fra sin redaksjon som i lys av lovhistorien her, må leses som et *rent unntak fra lovens krav om vareslagslikhet*, og ikke berører vurderingene i spørsmålet om *kjennetegnslighet*. Der vil imidlertid det forhold gjøre seg gjeldende, at et merke som er velkjent, i kraft av dette normalt vil ha fått et vesentlig styrket særpreg, og som følge av dette vil være et «sterkt merke» som får en vid beskyttelsessfære når det gjelder kjennetegnslikheten. - Det skal nevnes at forståelsen av kodakregelen som et rent unntak fra kravet om vareslagslikhet ikke lenger står uimotsagt, idet et mindretall i annen avdelings kjennelse av 10. juli 2000 i sak nr. 6823 (McMOON) har uttalt at «likheten i merkenes

innhold og oppbygning, og det betydelige særpreg Mc eller MAC har fått gjennom innarbeidelse, kan tale for at vilkårene i § 6 annet ledd er oppfylt».

Varemerkedirektivet har ingen obligatorisk regel om kodakvern, men art. 5, 2 fastsetter at den enkelte stat kan bestemme, at merkeinnhaveren skal ha rett til å forby tredjepersoner som ikke har hans samtykke å bruke, i næringsvirksomhet, et tegn som er identisk med eller ligner varemerket, for varer eller tjenester som ikke er likeartet med dem som varemerket er registrert for, dersom dette er særlig kjent («has a reputation») i landet, og bruken av tegnet ville innebære urimelig («unfair») utnyttelse av varemerkets anseelse eller særpreg eller være til skade for («be detrimental to») dets anseelse eller særpreg.

For slike tilfelle som direktivbestemmelsen beskriver, kan altså det enkelte land gi regler som verner mot bruken, selv om *ingen forvekslingsrisiko foreligger*. Slike regler kan ramme forhold som gikk inn under den tidligere bestemmelsen i varemerkelovens § 6 annet ledd punkt c om de spesielt sårbare merker - den ble kalt «rottegiftregelen», fordi et ofte brukt eksempel på dens virkeområde var at den ville hindre bruk av sjokolademerket FREIA for rottegift. Videre kan de ramme parodiering av varemerker, som når TETLEY TEA BAGS står overfor bruk av merket PETLEY FLEA BAGS, eller når ølprodusenten Budweiser som bruker slagordet WHERE THERE'S LIFE . . . THERE'S BUDWEISER står overfor reklame for bonevoks tilsatt et insektdrepende middel med slagordet WHERE THERE'S LIFE . . . THERE'S BUGS, eller hvor GENERAL ELECTRIC møter GENITAL ELECTRIC. I Norge kunne man i en periode få kjøpt bl.a. T-skjorter med påskriften LARE'CORTE - PAPPÀ BETALER. Også bruk som ikke gjelder spesielt sårbare merker eller parodier av merker kan rammes, hvis den klart kan føre til en urimelig utvanning av et varemerkes særpreg. I Sverige har man sett reklamer som ARMA NI - SOM INTE KÖPER VÅRA KLÄDER.

Det er et påfallende trekk ved direktivbestemmelsen, at den lar denne regelen om adgang til å gi vern uten at forvekslingsrisiko foreligger, gjelde bare for bruk av merket *for varer som ikke er likeartet med dem som det er registrert for*. Tatt på ordet gir altså direktivbestemmelsen adgang til å gi et utvidet vern når det gjelder bruk for varer som registreringen ikke gjelder for, men gir ikke adgang til slikt vern mot bruk for varer som registreringen omfatter. Hvis man legger til grunn at TETLEY TEA BAGS er registrert for te, og LACOSTE og ARMANI for klær, og at forvekslingsrisiko ikke foreligger, skulle altså - hvis vilkårene etter art. 5, 2 er oppfylt - ARMANI kunne få stanset bruk av ARMA NI etc. for de fleste vareslag, men *ikke* for klær. Det samme skulle gjelde for LACOSTE overfor LARE'CORTE etc., og TETLEY skulle kunne få stanset bruk av PETLEY FLEA BAGS for eksempel soveposer, men ikke for teposer.

Varemerkeutredningen II finner det nokså åpenbart at det her må foreligge en ren inkurie ved avfattelsen av direktivbestemmelsen, en inkurie som kanskje er forårsaket av nettopp en slik lovhistorie som er nevnt foran her. Kodakregelen har trolig i alle land i utgangspunktet vært et rent unntak fra kravet om vareslagslikhet som vilkår for forvekselbarhet, og et element av en gammel formulering kan være blitt hengende igjen ved utformningen av direktivets mer generelt innrettede bestemmelse om bruk som utnytter eller

skader et merkes anseelse eller særpreg. Varemerkeutredningen II har i denne situasjon ikke ansett seg bundet av direktivbestemmelsens ordlyd,⁵⁶ og foreslår som annet ledd i § 4 en bestemmelse om at når et tegn er velkjent her i riket som noens særlige varekjennetegn og en annens bruk av et varekjennetegn som er identisk med eller ligner det, ville innebære en urimelig utnyttelse av, eller medføre skade på, det velkjente varekjennetegnets særpreg eller anseelse, har vernet etter § 3 dessuten den virkning at bruken er ulovlig for varer av *samme eller annet* slag, selv om risiko for forveksling ikke foreligger.

Ordet *velkjent* er det samme som brukes i den gjeldende kodakregelen i varemerkelovens § 6 annet ledd, og det har vært utredningens oppfatning at det bør forstås på samme måte. Her må imidlertid norsk praksis være innstilt på å følge med i utviklingen i Europa, og eventuelt tilpasse tolkningen til det som skjer der.

Lovutkastet bruker uttrykket *urimelig* utnyttelse eller skade. Den norske direktivteksten bruker *utilbørlig*, dette er også brukt i den danske lovens § 4, og det svenske lovutkastet ventes å ville bruke *otillbörlig*. Den engelske direktivteksten har imidlertid *unfair*, som motsvarer *urimelig* i norsk markedsføringsrettslig språkbruk - jfr. endringen i 1972 av konkurranselovens forbud mot *utilbørlig* konkurranse til markedsføringslovens forbud mot handlinger som er i strid med god forretningsskikk eller er urimelige i forhold til forbrukere. I 1995 ble ordet *utilbørlig* i varemerkelovens § 6 annet ledd under henvisning til dette erstattet av *urimelig*. Varemerkeutredningen viste til Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 1. utg., 1989, og siterte fra s. 256:

«På ett punkt må det være klart at vml. § 6 annet ledd b ikke kan tas på ordet i dag - det er når den stiller sitt utilbørlighetskrav. Det har åpenbart vært inspirert av konkurranselovens generalklausuls forbud mot utilbørlige konkurransehandlinger . . . Senere har imidlertid markedsføringslovens § 1 i sin generalklausul erstattet forbudet mot utilbørlige konkurransehandlinger med et forbud mot handling som strider mot god forretningsskikk. Selv om varemerkelovens bestemmelse ble stående uforandret da markedsføringsloven ble vedtatt, kan dens innhold vanskelig være upåvirket av dette. «Kodakregelens» utilbørlighetskrav må modifiseres slik at regelen tilpasses den nye generalklausulens lojalitetsnorm; det kan ikke være rimelig å anta at en utnyttelse som klart rammes av generalklausulen ikke er en så grovt illojal handling at «kodakregelen» kan komme til anvendelse.»

Ordet *utilbørlig* har vel alltid i norsk språk hatt en *sterkt* fordømmende valør. Etter at det - på grunn av lovendringene - brukes sjeldnere i norsk markedsføringsrettslig sammenheng, kan det synes som denne fordømmende valøren er blitt ytterligere forsterket. Ordet signaliserer en vurdering som er vesentlig mer fordømmende, enn den som ligger i en uttalelse om at handlingen strider mot markedsføringslovens § 1 første ledd.

56. Spørsmålet om hvordan direktivbestemmelsen skal forstås på dette punkt, er av den tyske Bundesgerichtshof 27. april 2000 besluttet forelagt EF-domstolen, se GRUR 2000 s. 875.

Varemerkeutredningen II er derfor kommet til at det ville være lite heldig å føre ordet inn igjen i kodakregelen, for å oppnå et bedre formelt samsvar med de nordiske versjonene av direktivteksten. Utredningen har derfor foreslått å opprettholde den gjeldende lovs *urimelig*, og finner god støtte for at dette samsvarer med direktivet i dettes engelske teksts bruk av ordet *unfair*.

Den gjeldende lovens § 6 første ledd bestemmer at vareslagslikhet ikke skal være en *nødvendig betingelse* for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller firma. Begrunnelsen for en slik regel står ikke like sterkt i dag, som den gjorde før innføringen av reglene om «bruksplikt» for registrerte varemerker og opphevelsen av forbudet mot å registrere varemerker som består bare av det egne navn eller firma. Det har likevel hos oss vært vist til at det egne navn og det egne firma ikke på samme måter som varemerkene er knyttet til bestemte vare- eller tjenesteslag. Det kan ofte være behov for å trekke navnet eller firmaet med inn på nye områder. Man kan når virksomheten utvides som regel erstatte et varemerke med et annet, men det egne firma og det egne navn har det vært ansett rimelig at man får ta med seg.

Denne argumentasjonen bærer et stykke, men kanskje ikke så langt. Forholdet er jo at den som bruker sitt eget navn eller sitt eget firma som varekjennetegn også uten en slik regel som § 6 første ledd her gir, kan ta navnet og firmaet i bruk som varekjennetegn på nye vareområder, *så sant de ikke er opptatt* på det området. Effekten av bestemmelsen er slik sett ikke at den gir kjennetegnssinnehaveren rett til å ta varekjennetegnet med seg til nye vareområder, men at den *reserverer* bruk på disse områdene for ham, for det tilfelle at han skulle ønske å ekspandere. Det kan stilles spørsmål om en slik ordning harmonerer godt med bestemmelsene om «bruksplikt» for registrerte varemerker.

I det lovforslag som ventes fremlagt i Sverige, antas den tilsvarende svenske bestemmelsen ikke å bli opprettholdt, og man har i Sverige så vidt skjønnes lagt særlig vekt på at det er ønskelig i størst mulig utstrekning å unngå ulikhet mellom reglene om varemerker og reglene om navn og firma som varekjennetegn. Dette er et hensyn som også Varemerkeutredningen II tillegger stor vekt.

Varemerkeutredningen II har imidlertid følt en viss uvisshet overfor spørsmålet om hvilke konsekvenser en opphevelse av bestemmelsen vil kunne få. Det er i og for seg klart at den i mange situasjoner må antas å ha en svært begrenset - om noen - betydning. Det er jo ikke slik at bestemmelsen gir anvisning på å se bort fra spørsmålet om vareslagslikhet. Det er fortsatt *forvekselbarhet* det spørres om her, og da er vareslagslikhet eller bransjelikhet stadig et viktig moment, « . . . ikke ubetinget avgjørende, men . . . ett moment blant flere» (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 33). Og selv om kjennetegnssidentitet skulle foreligge, kan åpenbart de mer vanlige navn ikke få noen vesentlig utvidet beskyttelse. Men det finnes lite praksis omkring anvendelsen av bestemmelsen, og dermed få holdepunkter for å vurdere de virkninger en opphevelse vil få.

Det må imidlertid antas, som det har vært fremholdt i Sverige, at de mer særpregede navn og handelsnavn lettere enn mange varemerker vil bli ansett

for å fylle kodakregelens krav, slik at de i kraft av den i mange tilfelle vil kunne få et vern utover vareslagslikhetens grenser.

Varemerkeutredningen II er videre av den oppfatning, at man på et punkt som dette bør legge vekt på å oppnå en nordisk rettsenhet, og har latt dette hensynet gjøre det avgjørende utslag. Utkastet opprettholder således ikke bestemmelsen om navn og firma i varemerkelovens § 6 første ledd, men ønsker å reservere seg for det tilfelle at den tilsvarende svenske bestemmelsen allikevel skulle bli foreslått opprettholdt.

Tredje ledd i utkastet til § 4 er knyttet nært til ordlyden i direktivets art. 5, 3. Bestemmelsen er ikke obligatorisk, men er fulgt i den danske lovs § 4 stk. 3, og det ventes at den blir fulgt også i de svenske og finske lovutkast. Man kan således anta at en norsk bestemmelse med samme innhold som direktivartikkelen her vil fremme den nordiske rettsenheten. Bestemmelsen gir sentrale *eksempler* på inngrepshandlinger.

Utkastets § 4 tredje ledd bestemmer at *som bruk i næringsvirksomhet skal blant annet anses*:

«1. å sette tegnet på varer eller deres emballasje.» Bestemmelsen svarer her til de innledende ordene i varemerkelovens § 4 annet ledd første punktum, «enten kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning». Som nevnt foran her er det imidlertid etter utkastet ikke avgjørende om tegnet brukes *som kjennetegn*.

«2. å bringe varer i handelen eller på annen måte føre dem ut på markedet, lagre eller levere dem under tegnet.»

«3. å innføre eller utføre dem under tegnet.» Her ventes det finske forslaget å inneholde en særlig regel som rammer *transitt*-varer merket med annenmanns varekjennetegn skal heller ikke kunne transporteres gjennom Finland fra et fremmed land til et annet fremmed land. Forslaget begrunnes i at det foregår en ganske utstrakt transport gjennom Finland av ulovlig merkede varer som er bestemt for det européiske markedet. Varemerkeutredningen II antar at slik transport bare i liten grad foregår gjennom Norge, og at det derfor ikke kan være behov for en særregel av denne art i en norsk lov om varekjennetegn. Varemerkeutredningen II legger da også en viss vekt på at redaksjonen av en slik bestemmelse ville by på vanskelige avgrensingsproblemer overfor helt lojale transitt-tilfelle, opplagring på frilager etc.

Slik bestemmelsen i punkt 3 foreslås i utkastet, svarer den til gjeldende lovs § 4 første ledds annet punktum i.f. om at vernet gjelder «uansett om varen er bestemt til å selges eller på annen måte frembys her i riket eller i utlandet, eller innføres hit». Om forståelsen av den bestemmelsen viser Varemerkeutredningen II til departementets uttalelse i Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 54-55.

«4. å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.» Den gjeldende § 4 første ledd annet punktum taler om bruk «i reklame, forretningsdokumenter».

Varemerkeutredningen II understreker at utkastets § 4 tredje ledd gjennom bruken av ordene *blant annet*, på samme måte som direktivartikkelen gir *eksempler på*, og ikke en uttømmende oppregning av inngrepshandlinger.

I siste ledd i utkastet til § 4 foreslås en bestemmelse om at «som bruk anses her også muntlig bruk». Bestemmelsen samsvarer med det som gjelder

etter varemerkeloven, der § 4 første ledds annet punktum har «herunder også innbefattet muntlig omtale».

Til § 5 Begrensning av eneretten

I utkastets § 5 foreslås gitt regler om begrensninger i den enerett til varekjennetegn som kan erverves etter bestemmelsene i utkastets § 3.

I § 5 første ledd gjentas bestemmelsen i den gjeldende lovs § 15 første ledd om at eneretten ikke omfatter slik del av kjennetegnet som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt. Mens den gjeldende lov uttaler dette bare for registrerte varemerkers vedkommende, er utkastets bestemmelse utformet slik at den gjelder også for uregistrerte varemerker og andre varekjennetegn når de er innarbeidet, og for slike handelsnavn som er omhandlet i utkastets § 3 siste ledd. Utkastet taler om slik del av kjennetegnet som det *etter bestemmelsene i kapittel 2* ikke ville være adgang til å registrere særskilt. Normalt vil det bare være registreringshindringene i § 13 som har praktisk betydning her, men det må antas å kunne føre til misforståelser om § 5 skulle vise bare til denne bestemmelsen, og Varemerkeutredningen II har derfor valgt å vise til kapittel 2 i all alminnelighet.

Utvidelsen av regelens virkeområde til å gjelde også innarbeidede varemerker og andre innarbeidede kjennetegn, skaper bedre prinsipiell harmoni i loven, men vil ha begrenset praktisk betydning. Som det har vært pekt på i rettslitteraturen, gjelder i praksis en slik regel som lovens § 15 første ledd også for innarbeidede merker. Det man får enerett til gjennom innarbeidelse, er bare den eller de deler av kjennetegnet som *er* innarbeidet som særmerke. Merkebestanddeler som ikke kan registreres særskilt fordi de ikke er distinktive, vil ofte ikke bli oppfattet som særmerker for enkelte virksomheter, og kan da som regel ikke bli innarbeidet for dem.

Et kjennetegnselement som ikke har varemerkerettslig særpreg kan imidlertid oppnå dette gjennom bruk - et velkjent eksempel på dette er NORGES-SALPETER som etter sterk innarbeidelse ble registrert for Norsk Hydro. I slike tilfelle viker altså regelen i utkastets § 5 første ledd, fordi kjennetegnselementet gjennom innarbeidelsen nettopp har oppnådd slik karakter, at det ville være adgang til å registrere det særskilt, jfr. her også utkastets § 16 annet ledd.

Annet ledd i utkastets § 5 er utformet for å tilfredsstille kravene i Varemerkedirektivets art. 6, 1.

Annet ledds nr. 1 svarer til den gjeldende lovs § 5 annet ledd, og bestemmer at enerett til varekjennetegn ikke er til hinder for at andre bruker sitt navn, sitt firma eller sin adresse i næringsvirksomhet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Det er således ingen ubetinget rett til bruk av eget navn, firma eller adresse som gis her. Bruken må skje i *samsvar med god forretningsskikk*. Bruk av varekjennetegn uten innehaverens samtykke vil formentlig alltid måtte anses som stridende mot god forretningsskikk, dersom den gir inntrykk av å skje med innehaverens samtykke, eller er egnet til å gi uriktig inntrykk av at det som tilbys skriver seg fra ham. Og en rett til *bruk i næringsvirksomhet*, er ikke det samme som en rett til *bruk som varekjennetegn*. Også slik bruk kan nok etter omstendighetene være i samsvar med god forretningsskikk, men brukeren må da ha gjort alt som med rimelighet kan kreves

for å unngå at det skapes uriktige forestillinger om de tilbudte ytelsenes kommersielle opprinnelse.

I annet ledds nr. 2 bestemmes at enerett til varekjennetegn ikke skal være til hinder for at andre i næringsvirksomhet bruker angivelser som gjelder varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen eller andre egenskaper ved varen, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Utkastets bestemmelse er formulert i best mulig samsvar med Varemerkedirektivets art. 6, 1, b. Det gjelder angivelser som etter den gjeldende lovens § 13 første ledds annet punktum (jfr. utkastets § 13 annet ledd) ikke kan registreres særskilt.

Annet ledds nr. 3 bestemmer at enerett til varekjennetegn ikke skal være til hinder for at andre i næringsvirksomhet *braker selve varekjennetegnet*, når det *er nødvendig* for å angi varens bruksformål, særlig når dette er som tilbehør eller reservedel, og bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Bestemmelsen er utformet i samsvar med direktivets art. 6, 1, c. En tilsvarende regel følger forutsetningsvis av den gjeldende lovens § 4 annet ledd, som presiserer at det er ulovlig ved salg m.v. av reservedeler, tilbehør og lignende å henvise til en annens varekjennetegn *på en slik måte* at det kan gi uriktig inntrykk av at de ytelsene som tilbys, skriver seg fra ham. Produsenter av «uoriginale» reservedeler m.v. og tilbehør som f.eks. bilpresenninger må nødvendigvis gis adgang til å meddele hva reservedelene er reservedeler til, og for eksempel hvilke biler presenningene er tilpasset. Bruken av varekjennetegnet er bare tillatt der hvor den er *nødvendig* for å opplyse om bruksformålet, og må skje på en måte som er i samsvar med god forretningsskikk. Det er i rettslitteraturen antatt at dette innebærer at det «må stilles som et nokså absolutt krav» at man nøyer seg med å *benevne* varekjennetegnet, og ikke bruker også «logoen» (se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., Oslo 1997 s. 239).

Siste ledd i utkastets § 5 gir en særlig begrensning av eneretten til *fellesmerker*. Enerett til en geografisk opprinnelsesbetegnelse i kraft av registrering som fellesmerke skal ikke være til hinder for at andre bruker det registrerte tegnet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Bakgrunnen for forslaget er den foreslåtte bestemmelsen i utkastets § 13 siste ledd, om at tegn som i næring brukes for å angi en vares geografiske opprinnelse, kan registreres som fellesmerke uten hinder av reglene om forbud mot å registrere merker som utelukkende eller bare med uvesentlige endringer angir varens geografiske opprinnelse. Utredningen viser til det som er sagt om denne bestemmelsen i merknadene til § 13.

Til § 6 Konsumpsjon av kjennetegn

Bestemmelsen i § 6 gjengir bestemmelsene om konsumpsjon av varemerkerettigheter i Varemerkedirektivets art. 7. Varemerkeutredningen II viser om dette til det som er sagt foran i ([Link til](#)) kapittel 6.

Varemerkedirektivet gjelder registrerte (og registreringsøkte) varemerker. Varemerkeutredningen II antar at norske regler om dette bør likesille alle varekjennetegn, og utkastets § 6 taler derfor ikke om varemerker slik som direktivbestemmelsen, men om *varekjennetegn*. Den samme løsning er valgt i den svenske loven.

Oslo byrett har i en dom av 14. mai 1999 (Norelor mot Smart Club) pekt på at det i saker om konsumpsjon ofte kan være umulig å få klarlagt om den første omsetning av varene skjedde utenfor eller innenfor EØS, og reiser spørsmålet om hvor bevisbyrden skal ligge i slike tilfelle. Det fremholdes at EF-domstolen - etter hva byretten kjenner til - aldri har tatt standpunkt til i hvilken retning slike bevisbyrdespørsmål skal løses. «Er det varemerkeinnhaveren eller den forretning som fører varen, som må godtgjøre sin påstand om hvor første gangs omsetning skjedde? Skal forretningen iallfall ha bevisbyrden for de varer hvor kode er blitt fjernet? Så lenge disse spørsmål (eller ett av dem) er åpne, kan det etter rettens mening ikke være riktig å legge til grunn at vilkårene for EØS-regional konsumpsjon skulle foreligge i den aktuelle sak - *selv om norske bevisbyrderegler eventuelt skulle lede til at varene måtte anses første gang omsatt utenfor EØS*» (uthevet her).

Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at slike spørsmål som *om samtykke forelå og hvor varen først ble brakt i omsetning*, normalt må løses etter *nasjonal* rett, og at det således normalt vil være norske bevisbyrderegler som vil være avgjørende ved anvendelsen av den norske loven om varekjennetegn. Utredningen viser til generaladvokat Jacobs' uttalelse av 14. desember 1995 i de forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. mot Paranova. Sakene gjaldt bruk av produsentens varemerke på parallellimporterte varer som var ompakket (jfr. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 427 flg.). Storbritannia hadde hevdet at direktivets art. 7 vendte bevisbyrden, mens det tidligere var slik at den som foretok ompakkingen hadde bevisbyrden for at ompakkingen ikke kunne påvirke varens egenskaper, skulle det nå være slik at merkeinnhaveren hadde bevisbyrden for at det forelå legitime grunner for å motsette seg videre omsetning av de ompakkede produktene. Generaladvokat Jacobs uttalte:

«101. I am not persuaded by that contention. I can see no reference, either express or implied, to the burden of proof in Article 7 . . .

102 . . . The question of proof is a procedural matter and is thus governed, in accordance with the principle of procedural autonomy, by national law . . . The Court has consistently held that in the absence of any specific rules of Community law it is for the domestic legal system of each Member State to determine the conditions governing the implementation of directly effective Community law in the member States, provided that two requirements are met: namely, that the procedural rules applicable to claims founded on Community law must not be less favourable than those governing similar actions of a domestic nature and may not be arranged in such a way as to render the exercise of rights flowing from Community law practically impossible or excessively difficult . . . It is only in exceptional cases that Community law interferes with the power of the national court to apply its own rules on matters such as evidence or the burden of proof . . .

106. I conclude that in principle the national court must apply its own rules of domestic law on the burden of proof, the standard of proof and the admissibility of evidence, provided that such rules are non-discriminatory and do not make the exercise of rights under Community law unduly difficult . . .»

Det skal ellers nevnes at EF-domstolen i sin dom 1. juli 1999 i sak C-173/98 SEBAGO har slått fast at konsumpsjon inntreer bare for de konkrete varers

vedkommende, som merke innehaveren har tillatt omsatt innenfor EØS. Konsumsjon inntreer ikke for varer som er identiske med disse, men som merke innehaveren har brakt i omsetning utenfor EØS.

Varemerkeutredningen II har vurdert spørsmålet om innføring av Varemerkedirektivets art. 7 i lovs form, som foreslått, kan ha konsekvenser i forhold til TRIPS-avtalens art. 3 og 4 om nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling. Direktivets art. 7 er i seg selv nøytralt med hensyn til hvor varene stammer fra, og bestemmer at dersom innehaveren eller noen med hans samtykke har brakt varene i handelen innenfor EØS-området, så kan vedkommende ikke motsette seg videre bruk av varemerket på varen. Bestemmelsen kan således ikke sees å gi særlige rettigheter til virksomheter eller personer med bopel eller sete innenfor EØS-området, idet rettighetene er de samme for alle som har enerett til varekjenntegn som er beskyttet innenfor området. Utredningen har derfor antatt at det ikke er problematisk i forhold til TRIPS-avtalen å ta inn direktivets bestemmelse.

Utredningen viser for øvrig til TRIPS-avtalen art. 4 (d), der det gjøres unntak fra mestbegunstigelsesklausulen for fordeler m.v. som utspringer av «international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO-Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members». Norge ratifiserte WTO-avtalen 7. desember 1994, altså henimot et år etter at EØS-avtalen trådte i kraft for Norge, og ga melding om EØS-avtalen til TRIPS-rådet. Dette innebærer at Norge kan gi slik positiv særbehandling som er nødvendig for å unngå at EØS-borgere stilles dårligere enn norske borgere, uten at dette utløser plikt etter TRIPS-avtalens art. 4 til å gi slike fordeler også til alle borgere av WTO-land. Ved en eventuell utvidelse av det regionale konsumpsjonsområdet etter EØS-avtalen, kan man imidlertid stå overfor problemer.

Kollisjon mellom rettigheter

Til § 7 Eldst hjemmel gir fortrinnsrett

Utkastets § 7 gjengir regelen i den gjeldende lovs § 7, med rent redaksjonelle endringer: Ved kolliderende krav på enerett, skal den ha fortrinnsrett som har eldst hjemmel for sitt krav.

For et nasjonalt registrert varemerke er hjemmelsdatoen dagen for innkomsten av registreringssøknaden til Patentstyret, eller eventuelt den tidligere dato som varemerket har prioritet fra etter regler gitt i medhold av §§ 18 eller 19.

For internasjonal registrering som har virkning i Norge bestemmer utkastets § 47 at innføringen gjelder fra den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået etter Madridprotokollen anses for å ha skjedd, eller fra datoen for en etterfølgende utpekning av Norge. Den dag registreringen således har virkning fra, vil være hjemmelsdato ved anvendelsen av § 7, med mindre varemerket etter regler gitt i medhold av §§ 18 eller 19 har prioritet fra en tidligere dato.

Den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået anses normalt for å ha skjedd på søknadsdagen hos den nasjonale varemerkemyndigheten som den internasjonale søknaden ble inngitt til. Kommer søknaden

inn til Det internasjonale byrået mer enn to måneder etter denne dagen, er det imidlertid dagen for innkøst i byrået som blir internasjonal dato og dermed hjemmelsdato ved anvendelse av § 7. En «etterfølgende utpekning» er en supplerende av listen over stater søkeren ønsker at registreringen skal gjelde for, som han foretar etter dagen for søknadens innkøst til byrået. En slik utpekning skal etter Madridprotokollens art. 3 *ter* ha virkning fra den dag den blir ført inn i byråets register, hvilket ifølge protokollen skal skje «immediately». I slike tilfelle blir altså denne innføringens dato «hjemmelsdato» ved anvendelsen av § 7 (med mindre merket etter regler gitt i medhold av §§ 18 eller 19 har prioritet fra en tidligere dato).

For merker som er vernet i kraft av innarbeidelse er «hjemmelsdatoen» det tidspunkt da innarbeidelse forelå her i riket (eventuelt innenfor en del av riket). Bevissspørsmålene her kan være vanskelige, men det må presiseres at det er den som hevder å ha innarbeidet et varemerke, som har bevisbyrden for dette, og for at innarbeidelsen forelå på det tidspunkt han krever å få sin hjemmel fastlagt til. Det vil imidlertid være tilstrekkelig med bevis for at innarbeidelsen forelå til slik tid at hans hjemmel er *eldst*.

For vern av eget navn eller handelsnavn som varekjennetegn, jfr. utkastets § 3 femte ledd, vil hjemmelsdatoen være navnets ibruktagelse som varekjennetegn innenfor vedkommende geografiske område.

Til § 8 Preklusjon av adgangen til å kjenne en registrering ugyldig

Bestemmelsen i utkastets § 8 om preklusjon av adgangen til å kjenne en registrering ugyldig, svarer til § 8 i den gjeldende loven. En registrering av et merke som er forvekselbart med et kjennetegn som har eldre rett, skal ikke kjennes ugyldig hvis registreringssøknaden er inngitt i god tro, og innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng.

Vilkårene for preklusjon etter § 8 ble vesentlig skjerpet som ledd i gjennomføringen av Varemerkedirektivet, og det kan nok i dag fortone seg tvilsomt om bestemmelsen vil ha noen praktisk betydning ved siden av den mer elastiske passivitetsregelen i § 9. Varemerkedirektivets art. 9 forplikter imidlertid til å ha en regel som den i § 8.

Den gjeldende § 8 beskytter, når vilkårene er oppfylt, mot angrep på registreringen på grunnlag av eldre rett til *varekjennetegn*. Den synes å ha vært forstått slik at dens regel gjelder også der grunnlaget for angrepet på registreringen er et *forretningskjennetegn*, altså et eldre firma eller et eldre innarbeidet sekundært forretningskjennetegn, jfr. fimalovens § 1-1. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det ikke kan være grunn til å ha ulike regler om slik preklusjon som det her gjelder for disse typene av kjennetegn, og foreslår derfor at det i § 8 første punktum skal tales om eldre rett til *kjennetegn*.

I den gjeldende § 8 tales videre om at registreringssøknaden må ha vært *inngitt* i god tro. *Inngivelse* er et ord som i forbindelse med varemerkeregistrering bør brukes om det at en søknad er eller annet dokument *kommer inn* til registreringsmyndigheten. Når det som her er spørsmål om en søker har vært i god tro eller ikke, synes det mer naturlig å la det tidsmessige skjæring-

spunkt være *innsendelsen* av søknaden, og § 8 foreslås i utkastet utformet i samsvar med dette.

Det må antas at den gjeldende § 8 er slik å forstå, at adgangen til å angripe en registrering som omfatter flere vareslag, prekluderes bare for de vareslag som vilkårene i § 8 foreligger for. Det er formodentlig hensiktsmessig at dette kommer til uttrykk i lovteksten, og Varemerkeutredningen II foreslår derfor tilføyd et nytt annet punktum i § 8 med bestemmelse om dette.

Virkningen av preklusjon etter § 8 er at adgangen til ugyldigkjennelse på grunnlag av den eldre kjennetegnsretten bortfaller, slik at den yngre registreringen gyldig kan *bestå* ved siden av retten til det eldre kjennetegnet. I dette ligger at det yngre kjennetegnet også kan *brukes* uten hinder av den eldre retten. Men innehaveren av den yngre retten kan ikke på grunnlag av preklusjonen etter § 8 motsette seg at innehaveren av det eldre tegnet bruker dette. For å avskjære tvil her er det i utkastets § 10 første ledd foreslått en uttrykkelig bestemmelse om dette.

Til § 9 Rettighetsbegrensning som følge av passivitet

Etter utkastets § 9 kan en yngre rett i kraft av innarbeidelse *bestå* ved siden av en eldre rett til et kjennetegn, dersom innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre kjennetegnet. Denne bestemmelsen gjengir, med rent redaksjonelle endringer, den gjeldende lovs § 9 a), og den forutsettes i likhet med denne å kunne suppleres med alminnelige, ulovfestede passivitetsregler, se om dette Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 385 og s. 391-392.

Etter forarbeidene til den gjeldende § 9 a) er det *ikke* et vilkår for å anvende bestemmelsen at det yngre kjennetegnet er tatt i bruk i god tro (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 18-19). Men «har innehaveren av det yngre kjennetegn tatt dette i bruk vitende om den eldre rett, skal det . . . atskil- lig mere til før den yngre rett kan anses så festnet at den bør anerkjennes, enn hvor bruken helt fra først av er skjedd i begrunnet god tro. Men heller ikke overfor en opprinnelig ondtrøende bruker kan innehaveren av en eldre rett vente i alt for lang tid med å gjøre sine bedre rettigheter gjeldende. En langvarig passivitet kan bli oppfattet som et stilltiende samtykke.» Denne forståelsen bør opprettholdes. Det kan imidlertid være grunn til å gjøre en viss presisering, som gjør det klart at passivitetsvirkningene ikke inntreir særlig raskt til fordel for den som gir seg til å bruke et kjennetegn som er sterkt innarbeidet for en annen. Varemerkeutredningen II foreslår derfor et annet ledd i utkastets § 9, som er inspirert av art. 4(4) i WIPOs Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks: Innehaveren av et varekjennetegn som er *velkjent* i den betydning dette ordet har i utkastets § 4, skal anses for å ha handlet innen rimelig tid når han tar skritt som nevnt i § 9 første ledd før fem år er gått etter at han fikk kjennskap til bruken av det yngre kjennetegnet.

Til § 10 Sameksistens

Etter utkastets regler, som etter den gjeldende lov, vil det kunne forekomme at rettigheter til forvekselbare kjennetegn må tillates å *bestå* ved siden av

hverandre. Slik sameksistens kan skape endel problemer, og utkastets § 10 er ment å skulle avklare eller gi mulighet for løsning av slike.

Bestemmelsene i utkastets § 8 og § 28 første ledds siste punktum vil innebære at den rett innehaveren av en eldre kjennetegnsrett har til å få stanset eller kjent ugyldig en yngre registrering, kan bli avskåret. Og etter utkastets § 9 vil det kunne hende at innehaveren av en eldre rett til kjennetegn kan tape sin rett til å gripe inn mot et yngre kjennetegn som er innarbeidet. Den foreslåtte bestemmelsen i utkastets § 10 første ledd gjør det klart at disse reglene ikke gir innehaveren av det yngre kjennetegnet noen rett til å motsette seg bruk av det eldre kjennetegnet. Begge kjennetegn skal kunne brukes, uten hinder av det annet. Bestemmelsen svarer, for så vidt den henviser til §§ 8 og 9, til det som gjelder i dag, men som ikke er så eksplisitt uttalt i loven. Den samsvarer med den danske varemerkelovs § 10, og med det som ventes foreslått i Finland og Sverige. Når det gjelder henvisningen til § 28 første ledds siste punktum, er det tale om en sameksistensregel som ikke har noen parallell i den gjeldende loven, og som ikke ventes å bli foreslått i nabolandene.

Annet ledd i utkastets § 10 gjengir med redaksjonelle endringer den gjeldende lovens § 10, om at det ved dom kan trekkes opp grenser for partenes kjennetegnsbruk i sameksistenstilfelle.

Utkastet begrenser imidlertid bestemmelsens anvendelsesområde. Den gjeldende lovs § 10 gjelder for tilfelle som omhandlet i lovens §§ 3, 8 og 9, dvs. for navn og handelsnavn som brukes som varekjennetegn, for registrerte varemerker der adgangen til å reise ugyldighetssak er prekludert, og for kjennetegn der innehaveren av den eldre retten har tapt sin adgang til å gripe inn mot bruken av det yngre kjennetegnet som følge av passivitet, samt for tilfelle der kjennetegnene er lokalt innarbeidet innenfor forskjellige deler av riket. I utkastets § 10 annet ledd tales det bare om tilfelle som omhandles i utkastets § 9 - altså passivitetstilfellene.

Tilfellene der kjennetegnene er lokalt innarbeidet for forskjellige innehavere i forskjellige deler av riket tas imidlertid hånd om på samme måte som i den gjeldende loven, idet utkastets § 10 tredje ledd gir bestemmelsen i annet ledd tilsvarende anvendelse.

Utelatelsen av henvisningen til § 8 innebærer derimot en reell endring, som er begrunnet i at direktivets art. 9 antas ikke å tillate slike begrensninger i den yngre merkehaverens rett, som lovens og utkastets § 10 åpner for. Henvisningen til § 8 er med denne begrunnelsen utelatt i den danske lovens § 10, og det samme ventes foreslått i Finland og Sverige.

I tilfelle som omhandles i den gjeldende lovs § 3, som svarer til utkastets § 3 siste ledd, antar Varemerkeutredningen II at man ikke står overfor tilfelle der loven gir anvisning på sameksistens. Den som rettmessig bruker sitt eget navn eller vernede, særpregede handelsnavn som kjennetegn for sine varer har vern mot andres uhjemlede bruk når det er risiko for forveksling m.v., se utkastets § 3 siste ledd og § 4. Det skal altså etter disse reglene ikke skje at to forskjellige innehavere av samme eller forvekselbare kjennetegn begge kan ha rett til å bruke kjennetegnet for varer av samme eller lignende slag innenfor samme område. Det er da ikke behov for noen regel som den i utkastets § 10 for disse tilfellene.

Til § 11 Gjengivelse av varemerke i skrift m.v. av faglig innhold

Bestemmelsen i utkastets § 11 gjengir med et par endringer den gjeldende § 11.

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi innehaveren av et varemerke et redskap til å hindre at merket *degenererer*, dvs. at det mister sin distinktive evne og går over til å bli en kvalitetsbetegnelse eller en generisk betegnelse for slike varer som det gjelder - slik det er skjedd med ord som dynamitt, gramofon, linoleum, vaselin og mange andre.

Bestemmelsen i § 11 gir innehaveren av et registrert varemerke rett til å kreve av forfattere, hovedredaktører, utgivere og forleggere at merket ikke blir gjengitt i leksikon, håndbok, lærebok eller annet trykt skrift av faglig innhold, uten at det fremgår at merket er vernet ved registrering. Hvis et i tide fremsatt slikt krav ikke blir etterkommet, kan det forlanges at den som kravet ble rettet til, skal bekoste en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som finnes rimelig.

For så vidt gjelder det som her er gjengitt, foreslås bestemmelsen opprettholdt slik den nå står i loven. Etter utkastet utvides imidlertid virkeområdet for den slik at den ikke lenger vil gjelde bare gjengivelse i *trykt skrift*, men også omfatte utgivelse i annen form, f.eks. på CD-rom, og dessuten allmenn tilgjengeliggjørelse på Internett eller gjennom annet elektronisk medium.

Med et «i tide» fremsatt krav menes et krav som er fremsatt til slik tid at det med rimelighet kunne ventes etterkommet.

Opplysning om at et tegn er et varemerke som er vernet ved registrering kan gis på flere måter, f.eks. ved at det uttrykkelig angis *registrert varemerke*, eller *reg. varemerke*. Etter omstendighetene vil det kunne være tilstrekkelig å angi den engelske forkortelsen TM (trade mark). Vanlig i mange land, og i dag også i Norge, er å bruke symbolet ®. Varemerkeutredningen II har antatt at det vil være hensiktsmessig at loven gir anvisning på ett tegn som alltid skal anses som en tilstrekkelig markering, men som ikke skal være det eneste som kan brukes, og har antatt at dette bør være symbolet ®. Det foreslås i utkastet en tilføyelse til § 11, om at krav etter den om markering av at et ord eller annet tegn er et registrert varemerke, alltid skal anses etterkommet dersom gjengivelsen av merket er ledsaget av symbolet ® på lett synlig måte. At dette skal være tilstrekkelig er for øvrig uttalt i forarbeidene til den gjeldende § 11, men da under den forutsetning av at «den nødvendige forklaring blir gitt i forordet eller på annet passende sted i verket selv» (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 34). Varemerkeutredningen II antar at symbolet ® og dets betydningsinnhold i dag er så vidt kjent her i landet, at en slik forutsetning kan frafalles.

Kapittel 2 Nasjonal registrering av varemerker*Til § 12 Registreringsøknaden*

Bestemmelsen i den gjeldende § 12, om at Varemerkeregisteret føres for hele riket av Patentstyret, er i utkastet satt som første ledd i § 3 om stiftelse av enerett.

I utkastets § 12 er samlet slike regler om registreringssøknaden som står i lovens §§ 17 og 17a. Det er dessuten foreslått tatt inn regler om adgangen til å foreta endringer i en inngitt søknad.

I § 12 første ledd bestemmes at søknad om registrering av varemerke skal inngis skriftlig til Patentstyret. Søknaden skal inneholde opplysning om søkerens navn eller firma, en gjengivelse av merket og oppgave over de varer som merket søkes registrert for. Disse bestemmelsene er i fullt samsvar med de gjeldende i § 17 første ledd første og annet punktum. Med oppgave over «varer» forstås «varer eller tjenester», jfr. utkastets § 1 siste ledd. Kravet om skriftlighet bør, som fremholdt i forarbeidene til den gjeldende § 17, anses oppfylt i ethvert tilfelle der søkeren foretar handlinger som resulterer i at det foreligger en tekst i Patentstyret (jfr. Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 108). Søknaden bør altså kunne inngis så vel elektronisk som f.eks. ved telefaks, såfremt Patentstyret er utstyrt med det nødvendige mottaksutstyr. En nærmere presisering av hvilke overføringsmåter som skal aksepteres, forutsettes gjort i forskrift, jfr. utkastets § 67.

Som følge av at reglene om fellesmerker er foreslått inkorporert i loven om varekjennetegn, foreslås i § 12 første ledds tredje punktum inntatt en bestemmelse som i den gjeldende fellesmerkelovens § 3, om at søknaden må inneholde de bestemmelser som er fastsatt for bruken av fellesmerket.

I § 12 annet ledd foreslås inntatt bestemmelsen i den gjeldende varemerkelovs § 17 første ledds tredje punktum om at søknaden skal tilfredsstillende de krav som er fastsatt i forskrift. Gjeldende lov krever videre at søknaden skal være «ledsaget av» fastsatt avgift. Varemerkeutredningen II anser det hensiktsmessig at loven gir åpning for endringer i Patentstyrets regler og rutiner for avgiftsbetaling, og foreslår derfor bare en bestemmelse om at «det skal betales» fastsatt avgift. Nærmere regler om avgiftsbetalingen kan fastsettes i forskrift etter utkastets § 67.

Etter den gjeldende § 17 annet ledd regnes en søknad ikke som inngitt så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn til Patentstyret. En slik regulering, som innebærer at en søknad som faktisk er innkommet til registreringsmyndigheten skal anses for ikke inngitt, er etter svensk rettsoppfatning ikke akseptabel. For å oppnå enhetlighet med det ventede svenske utkastet på dette punkt foreslår Varemerkeutredningen II en endret norsk regulering her, som vil innebære samme realitet som den gjeldende: Det tas inn i § 12 annet ledd en generell bestemmelse om at en mangelfull søknad kan rettes, og vises til bestemmelser i § 20 om dette. I § 20 annet ledd foreslås så at mangler ved søknaden som rettes innen den frist som Patentstyret setter, ikke skal være til hinder for at søknaden får innkomstdag den dagen da den kom inn til Patentstyret, men slik at søknaden, så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn, ikke har rettsvirkninger til fordel for søkeren.

Som tredje ledd i § 12 foreslås regler om *endring* av registreringssøknad. Det gjelder her så vel endring av selve det søkte merket, som endring av varefortegnelsen. Begge forslag samsvarer med det som i dag anses som sikker praksis i Patentstyret.

Den gjeldende § 24 bestemmer at det i et *registrert varemerke* etter begjæring fra innehaveren kan gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket. Denne bestemmelsen har Patentstyret gjennom

mange år anvendt tilsvarende for varemerker som ennå har befunnet seg på søknadsstadiet. En slik adgang fyller åpenbart et praktisk behov, og den foreslås derfor gjort lovhjemlet. Den foreslåtte ordlyden bruker de samme formuleringer som i lovens § 24 (og utkastets § 25), og det er forutsatt at endringssadgangen vil bli praktisert på samme måte som etter lovens § 24 - hvilket vil innebære en relativt restriktiv praksis.

Dette siste er viktig, fordi en endring av et merke som er søkt registrert og som påvirker det helhetsinntrykket dette gir, eller som på annen måte ikke er uvesentlig, ville endre selve gjenstanden for den prioritet inngivelsen av registreringssøknaden gir, og endre vernets rekkevidde i kollisjoner med andre kjennetegn. Det må derfor f.eks. være ganske klart, at et registreringssøkt varemerke som ikke har slikt særpreg som § 13 krever (distinktiv evne), ikke kan endres slik at dette kravet oppfylles. En slik endring ville innebære at søkeren fikk prioritet for merket fra et tidspunkt da det ennå ikke var inngitt et registrerbart varemerke til Patentstyret. Men heller ikke endringer som kan være av betydning for vernets utstrekning bør aksepteres. Det bør f.eks. ikke være tale om å tillate en endring som påvirker helhetsinntrykket av varemerket på en slik måte at det går klar av et eldre kjennetegn som stenger for merket slik det er vist i søknaden. Ønsker søkeren å få registrert et annerledes merke enn det inngitte, må han følgelig levere ny søknad med det nye merket.

At *varefortegnelsen* endres under søknadsbehandlingen er svært vanlig, og det kan være ulike grunner til at søkere foretar slike endringer. Noen betenkeligheter foreligger ikke her, *under forutsetning av at det ikke skjer utvidelser* av varefortegnelsen, slik at søknaden kommer til å omfatte varer som ikke gikk inn under den varefortegnelsen som forelå da søknaden ble inngitt, eller varer som søkeren senere på bindende måte har frafalt. I lovutkastet foreslås dette gitt uttrykk ved en generell bestemmelse om at varefortegnelsen kan *begrenses* under søknadsbehandlingen. Dette forutsettes forstått slik at den ikke etter en foretatt begrensning atter kan utvides, dersom den foretatte begrensning innebar en frafallelse av vedkommende varer *på bindende måte*. Dette siste er en modifikasjon som har vært gjort i Patentstyrets praksis: Hvis en søker, f.eks. for å komme klar av et mothold eller for å spare et avgiftsbeløp, inngir en varefortegnelse der han har utelatt en tidligere omfattet vare, og denne varefortegnelsen *ikke* godtas av Patentstyret, anses utelatelsen ikke bindende for ham, og han kan ta vedkommende vare inn igjen i den nye varefortegnelsen som nå inngis.

Utkastets § 12 fjerde, femte og sjette ledd inneholder regler om allmenn tilgjengelighet og om unntak fra allmenn tilgjengelighet.

Fjerde ledd, som inneholder hovedregelen om at søknaden og alle dokumenter i saken skal holdes tilgjengelig for enhver fra første virkedag etter at den innkam til Patentstyret, er en uforandret gjengivelse av gjeldende lovs § 17a første ledd.

I femte ledd første og annet punktum gjengis bestemmelsene i lovens § 17a annet ledd første og annet punktum, med én endring: Det sies uttrykkelig at beslutningen om å unnta fra allmenn tilgjengelighet kan gjelde et dokument helt *eller delvis*. Dette er neppe å anse som en materiell endring.

I tredje punktum gjengis bestemmelsene i lovens § 17a tredje punktum med et tillegg som følger av at reglene om fellesmerker inkorporeres: Det foreslås at heller ikke *bestemmelsene om bruk av et fellesmerke* skal kunne anses som forretningshemmelighet som kan unntas fra allmenn tilgjengelighet. Bruk i strid med disse bestemmelsene vil kunne være slettellesgrunn, jfr. § 28 annet ledd nr. 4, og det sier seg da selv at de ikke kan være unntatt fra allmenn tilgjengelighet.

Generelt må det gjelde, at opplysninger som kan tjene til å underbygge en påstand om at en ugyldighets- eller slettellesgrunn foreligger, aldri kan unntas fra allmenn tilgjengelighet. Dette må f.eks. innebære at *omsetningstall* som inngis som dokumentasjon for en bruk som hevdes å ha gitt et i utgangspunktet for svakt merke slikt særpreg at det kan registreres, ikke vil kunne unntas fra allmenn tilgjengelighet.

Bestemmelsen i utkastets § 12 sjette ledd om Patentstyrets arbeidsdokumenter m.v. er en gjengivelse av den gjeldende § 17a siste ledd, med et tillegg om at disse dokumentene ikke er *allment* tilgjengelige.

Utkastets § 12 siste ledd har bestemmelser om at Patentstyret utgir en tidende der registreringer m.v. kunngjøres, og om at fellesmerker registreres i Fellesmerkeregisteret, som er en egen avdeling av Varemerkeregisteret. Dette siste gjengir den gjeldende bestemmelsen i fellesmerkeloven § 7. Bestemmelsen om at Patentstyret utgir en tidende med kunngjøringer av registreringer m.v. er strengt tatt unødvendig på grunn av bestemmelsen i loven av 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle rettsvern, § 13 annet ledd, men det fremstår som naturlig å ha en slik bestemmelse med i varemerkeloven. Innledningsordene i det foreslåtte siste ledd i § 12, om at Patentstyret fører Varemerkeregisteret, kan på tilsvarende måte sees som unødvendig ved siden av utkastets § 3 første ledd, men gir en hensiktsmessig redaksjon av § 12 siste ledd.

Til § 13 Alminnelige registreringsvilkår

Definisjonen av varemerke i den gjeldende lovs § 1 annet ledd krever at et varemerke må være *egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester*. Et varemerke må altså ha *distinktivitet*, jfr. utkastets § 2.

I den gjeldende § 13 gjentas dette kravet, med sikte på varemerker som søkes registrert: «Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen . . .» «Varer» betyr her, som normalt ellers i loven, varer eller tjenester.

Kravet om distinktivitet har en dobbelt begrunnelse, og dette faller særlig klart i øynene når det er tale om å gi enerett i kraft av registrering.

Distinktivitetskravet bunner for det første i at merker som ikke har slikt særpreg at de fyller dette kravet, så å si pr. definisjon er utjenlige som særlige kjennetegn for én virksomhet. Som det har vært sagt, GROVBRØD kan ikke utpeke én bakers produkter til forskjell fra andre bakeres.

For det annet kan man ikke gjennom registrering gi en virksomhet enerett til å bruke betegnelser som er rent beskrivende for varen eller for egenskaper

ved den, eller som ellers er helt dagligdagse. Slike betegnelser må *friholdes*, slik at også andre virksomheter kan bruke dem i reklamen eller på annen måte - «grovbrød» må ikke reserveres for en enkelt baker eller brødfabrikant. Friholdelsesbehovet er «et vesentlig hensyn bak regelen i varemerkeloven § 13 første ledd», fremholdt førstvoterende i MOZELL-saken i Rt. 1995 s. 1908 (NIR 1996 s. 351), på s. 1917 (s. 356).

Det har i juridisk litteratur vært pekt på at formuleringen av den gjeldende § 13 første ledd ikke er helt vellykket, når bestemmelsen skal tjene begge disse formålene (se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 27 flg.). Det vises bl.a. til at bestemmelsens forgjenger i varemerkeloven av 1910 hadde en bedre formulering:

«Merket maa være egnet til i den almindelige omsætning at adskille den sökendes varer fra andres.

Merket maa ikke udelukkende gi uttryk for varens fremstillingsmaate, tiden og stedet for dens tilvirkning, dens art, dens bruk, indhold eller sammensætning, dens pris, mængde- eller vegtforhold.»

Her ble altså i første ledd stilt krav om at merket måtte ha distinktivitet, mens bestemmelsen i annet ledd varetok friholdelsesbehovet, ved å forby registrering av *beskrivende* varemerker. *Ragnar Knoph* hevdet imidlertid i Åndsretten (Oslo 1936) at bestemmelsen i annet ledd strengt tatt inneholdt «ikke noe nytt, ved siden av regelen om at merket må være distinktivt . . . For hvis det bare inneholder beskrivelser som enhver kan tillate sig, mister merket all evne til å skille den ene forretnings varer fra de andres» (s. 423). Det var trolig denne uttalelsen som påvirket Varemerkelovkomitéen av 1950 til å gi § 13 første ledd den utformning som leddet har nå i loven, med bemerkningen: De endringer som er gjort i forhold til loven av 1910 «er av redaksjonell art: . . . I annet punktum er tilføyet som nytt ordet «således» for å tydeliggjøre at det i virkeligheten bare dreier seg om en anvendelse av hovedregelen i første punktum . . .» (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 34-35).

Dersom den gjeldende § 13 og dens forarbeider var blitt tatt på ordet her, ville man ha måttet registrere varemerker der en enerett kunne legge uakseptable bånd på andre virksomheters adgang til å markedsføre sine varer eller tjenester. Rent beskrivende betegnelser vil riktignok *vanligvis* ikke være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Men det forekommer at de til tross for sitt beskrivende innhold i og for seg *kan* fylle denne funksjonen, f.eks. fordi andre virksomheter ennå ikke har tatt ordet i bruk, eller for tiden ikke bruker det, i forbindelse med markedsføring av slike varer som det gjelder. Ikke minst kan dette være tilfellet med nydannede ord, som er sammentrekninger eller sammenstillinger av kjente, beskrivende ordelementer, foretatt etter vanlige normer for orddannelse. Eksempler på dette gir avgjørelsene fra Patentstyrets annen avdeling om KONFEKTOGRAM (NIR 1995 s. 305) og VOICEWRITER (NIR 1998 s. 291). Fra domspraksis kan nevnes avgjørelsen om SNARKJØP (RG 1958 s. 628). Slike ord kan i utgangspunktet være særpregede nok, men bør likevel ikke registreres med den virkning at et enkelt foretak får enerett til å bruke dem i markedsføringen. De bør *friholdes*, slik at det ikke skapes problemer for andre som skal markedsføre sine varer og tjenester.

Det har derfor vært gjort gjeldende at sterke reelle grunner taler for å oppfatte den gjeldende § 13 første ledd slik, at bestemmelsen forbyr registrering av rent beskrivende merker selv om de i og for seg kunne være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres, hvis friholdelsesbehovet tilsier at man ikke bør gi én virksomhet enerett til betegnelsen.

Danmarks, Finlands og Sveriges varemerkelover, som ble forberedt i nordisk samarbeid sammen med den gjeldende norske loven, manglet alle ordet «således» i annet punktum og bestemte helt enkelt at beskrivende merker ikke skal anses distinktive. I Finlands og Sveriges gjeldende lover er denne ordningen opprettholdt, mens man i den danske varemerkeloven av 1991 har delt § 13 slik at første ledd krever at varemerker som skal registreres må ha særpreg, mens annet ledd bestemmer at rent beskrivende merker «er utelukket fra registrering». Begge reguleringsmåter gir det samme materielle innhold som det som fulgte av den norske varemerkeloven av 1910.

I norsk registreringspraksis har § 13 første ledd i loven av 1961 vært tolket i samsvar med loven av 1910 og de øvrige nordiske lovene.

I Varemerkedirektivet av 1988 bestemmer art. 3:

«1. Følgende tegn og varemerker skal ikke registreres, og dersom de er registrert, skal de kunne kjennes ugyldige: . . .

b) varemerker som mangler særpreg,

c) varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opphav eller tiden for tilvirkningen av varen eller for tjenesten eller andre egenskaper ved disse.

. . .»

Det synes klart at en anvendelse av den gjeldende § 13 første ledds annet punktum i samsvar med bestemmelsens ordlyd og forarbeider vil stå i strid med direktivets bestemmelser her. Direktivet forplikter til en slik tolkning som har vært lagt til grunn i registreringspraksis. Loven må da endres, slik at loven også formelt kommer i samsvar med dette.

Direktivets art. 3, 1 forbyr også registrering av:

«d) varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og innarbeidet næringsvirksomhet . . .».

Det kan være tvilsomt nok om et slikt forbud rammer noe som ikke går inn under den gjeldende § 13 første ledds annet punktum. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at man ikke kan utelukke dette, og at man derfor i lojalitet overfor direktivet bør ta inn en bestemmelse som svarer til direktivets art. 3, 1, d). Ordene «lojal og innarbeidet næringsvirksomhet» i den norske versjonen av direktivet harmonerer imidlertid ikke så godt med vanlig norsk språkbruk på dette rettsområdet, og gir neppe det beste uttrykk for det som det har vært meningen å uttale, og som har kommet til uttrykk i gjengivelser av direktivet på andre språk. Varemerkeutredningen II antar at det som det siktes til er det som i et naturlig norsk språk på dette rettsområdet kan uttrykkes med ordene «lojal og vanlig forretningsskikk».

Som det har fremgått foran i merknadene til § 2, kan det virke noe forvirrende når både § 1 (jfr. utkastets § 2) og § 13 i den gjeldende loven uttaler et

krav om at et varemerke må være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres. Det blir på denne måten ikke klart at et varemerke kan fylle kravene i lovens definisjon, men likevel ikke kan registreres, fordi det ikke er egnet til å skille en virksomhets varer fra andres. Utredningen foreslår derfor en omformulering her, slik at det i § 13 første ledd uttales at varemerke som skal registreres foruten å fylle kravene i definisjonen i utkastets § 2, *må ha særpreg som varemerke for slike varer som det gjelder*. Utredningen viser til det som er sagt foran om dette i merknadene til § 2. Med uttrykket «særpreg som varemerke» siktes det til slik egenskap som i norsk varemerkerett hittil gjerne har vært beskrevet som «distinktiv evne». Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at «særpreg» her er en bedre betegnelse, også fordi meningen er å kreve noe mer enn den prinsipielt atskillende evne som definisjonen i § 2 stiller krav om.

I praksis har som nevnt § 13 vært tolket slik at også nydannede ord kan måtte friholdes fordi de må anses som rent beskrivende, som hvor de er sammentrekninger eller sammenstillinger av kjente ordelementer, foretatt etter vanlige normer for orddannelse. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at denne praksisen bør opprettholdes.

I slike tilfelle kan vurderingen av friholdelsesbehovet være vanskelig, fordi vurderingstemaet blir om ordet bør friholdes av hensyn til et eventuelt *fremtidig* behov for å bruke det. Lignende problemer står man overfor når det gjelder friholdelsen av *stedsnavn* - i hvilken grad skal man ta hensyn til antagelser om fremtidig industriell utvikling, som kan tilsi friholdelse av navnet på et sted som i dag ikke har slik industri at det vil være et friholdelsesbehov? Norsk registreringspraksis har her vært ganske streng, for så vidt som det gjerne har vært lagt avgjørende vekt på et *mulig* fremtidig friholdelsesbehov.

Patentstyrets annen avdeling har imidlertid i nyere avgjørelser, kjennelsene i sak nr. 6992 (NIR 2000 s. 94 VARDEN), sak nr. 6921 (NIR 2000 s. 98 LA PAZ) og sak nr. 7030 (ERFURT, trykkes i NIR 2000), lagt til grunn at det er nødvendig med en viss lempning av den norske praksis her, for å oppnå den harmonisering av rettstilstanden i Europa som direktivet tar sikte på. Annen avdeling har vist til EF-domstolens tolkning av direktivets art. 3, 1, c og art. 6, 1 i de forente saker C - 108/97 og C - 109/97 WINDSURFING CHIEMSEE, og antatt at når et stedsnavn ikke var kjent i forbindelse med slike varer som det gjaldt, måtte spørsmålet være om en relevant assosiasjon mellom slike varer og stedsnavnet med rimelighet kunne ventes i fremtiden. Det måtte da kreves noe mer enn en teoretisk mulighet for en utvikling som vil medføre at andre næringsdrivende vil få behov for å anvende betegnelsen, og den del av friholdelsesbehovet som etter gjennomføringen av direktivet i norsk rett varetas av varemerkelovens § 5 annet ledd (utkastets § 5 annet ledd nr. 1), kunne ikke tillegges vekt ved tolkningen og anvendelsen av lovens § 13 første ledd (utkastets § 13 annet ledd).

Varemerkeutredningen II er enig i det syn som disse avgjørelsene bygger på. Den mener også at det er i samsvar med den gjeldende loven når denne tolkes i lys av EF-domstolens praksis, og antar at det ikke er nødvendig å presisere dette gjennom en endring av lovteksten.

Derimot antar Varemerkeutredningen II at det er hensiktsmessig å beholde i § 13 en bestemmelse som gjør det klart at det ikke kan registreres

varemerker som utelukkende består av varens form eller utstyr, når formen eller utstyret følger av varens art, eller er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen vesentlig verdi, selv om det i utkastets § 3 fjerde ledd er foreslått inntatt en bestemmelse om at det ikke kan erverves enerett til slike kjennetegn. Det er ønskelig at man i kapittel 2 om registrering finner alle registreringshindringer, og det er ønskelig at loven inneholder en bestemmelse som eksplisitt gjengir direktivbestemmelsen i art. 3, 1, e om denne registreringshindringen. Lovteknisk foreslås dette gjennomført ved at § 13 første ledd gis et tillegg om at merke som skal registreres «må ikke være utelukket fra enerett etter § 3 fjerde ledd».

Bestemmelsen i den gjeldende § 13 første ledds annet punktum om deskriptive merker er - bortsett fra at ordet «således» utelates, jfr. om dette foran her - i det vesentlige foreslått opprettholdt uten endringer, men enkelte formuleringer er utformet i bedre samsvar med ordlyden i direktivets art. 3, 1, c.

Som det er redegjort for foran her, foreslås tatt inn et nytt punktum som svarer til direktivets art. 3, 1, d.

Etter en fast norsk registreringspraksis må et varemerke for å kunne registreres være distinktvt så vel på søknadstidspunktet som på registreringstidspunktet (jfr. Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 80). Denne praksis, som tilfredsstiller direktivets krav, bør opprettholdes. Den regel den bygger på bør imidlertid komme eksplisitt til uttrykk i loven, og Varemerkeutredningen II foreslår en bestemmelse om dette tatt inn som første punktum i utkastets § 13 tredje ledd.

Som annet punktum i utkastets § 13 tredje ledd foreslås en bestemmelse som materielt svarer til den gjeldende § 13 første ledds siste punktum, men som er formulert mer i samsvar med det som ventes å bli foreslått av den svenske komité. Utkastets bestemmelse antas å ha en bedre formulering enn den gjeldende lovs ved at det, mens loven pålegger å ta hensyn særlig til *hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk*, i utkastet fokuseres på *virkningene av bruk før søknadstidspunktet*. For et merke som i utgangspunktet ikke har tilstrekkelig særpreg, kan bruk bevirke eller medvirke til at særpreg likevel må anses å foreligge. Men det er da ikke bruken i og for seg, men de *virkinger* den må antas å ha hatt, som er avgjørende.

For fellesmerkene bestemmer den gjeldende fellesmerkelovens § 2 at varemerkelovens regler, med enkelte unntak, gjelder «i den utstrekning de passer». De viktigste avvikene her har vært begrunnet i at fellesmerkene til dels har en annen funksjon enn vanlige varemerker. Fellesmerkelovens forarbeider fremholder at funksjonen som fellesmerke, når det gjelder distinktivitetskravet, kan medføre at «varemerkelovens bestemmelser ikke kan legges slavisk til grunn. Det er således klart at om en enkelt næringsdrivende krevet registrert et merke bestående bare av ordene Norsk Standard eller Norsk Nasjonal Standard, eventuelt med tilføyelse av et nummer, ville kravet bli avvist med den begrunnelse at det ikke var distinktvt eller at det var villedende. Men kreves dette merket registrert av Norges Standardiserings-Forbund, vil distinktivitetsspørsmålet stå i en annen stilling» (Innstilling til lov om fellesmerker, Oslo 1959 s. 10). Friholdelsesbehovet står heller ikke sterkt når det er tale om et merke som skal kunne brukes f.eks. av alle seriøse norske foretak i bransjen. Er det tale om en kontrollordning som alle kan melde seg

inn i, kan man registrere merker som NORSK KVALITETSJERN o.l. Praktisk viktigst her er nok merker som består av tegn som brukes i næringsvirksomhet for å angi en vares geografiske opprinnelse. Varemerkeutredningen II foreslår inntatt som siste ledd i utkastets § 13, en bestemmelse - etter modell av den danske fellesmerkelovens § 3 - om at slike tegn skal kunne registreres som fellesmerker, uten hinder av forbudet i § 13 annet ledd. En viser her til den foreslåtte bestemmelsen i utkastets § 5 tredje ledd, om at enerett i kraft av registrering av en geografisk betegnelse som fellesmerke, ikke gir grunnlag for forbud mot at andre bruker betegnelsen i næringsvirksomhet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

Til § 14 Registreringshindringer av offentligrettslig karakter

I den gjeldende lov inneholder § 14 den såkalte «hinderkatalogen» - den samler alle reglene om mer spesielle registreringshindringer. Disse kan være satt av hensyn til allmenne interesser, eller av hensyn til andres private rettigheter.

Varemerkeutredningen II er, i samråd med den svenske komité, kommet til at det her er behov for og mulighet for en forenkling. Først og fremst finner en at det hensiktsmessig å fordele reglene her på to paragrafer, slik at utkastets § 15 gir reglene om andres private rettigheter som registreringshinder, mens bestemmelsene om registreringshindringer av offentligrettslig karakter gis i utkastets § 14.

I forslaget gjentas i § 14 første ledd nr. 1 den gjeldende bestemmelsen i § 14 første ledd nr. 1, uten noen endring.

Som første ledd nr. 2 foreslås en bestemmelse som materielt har samme innhold som den gjeldende § 14 første ledd nr. 2 om merker som er egnet til å villede, men som formuleres mer i samsvar med direktivets art. 3, 1, g, for så vidt som den angir eksempler på villedelse: *f.eks.* med hensyn til varens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse.

Som nr. 3 i § 14 første ledd foreslås en bestemmelse som i det vesentlige svarer til den gjeldende § 14 første ledd nr. 3 om offentlige våpen m.v., men hvor det er innført endel endringer. Disse er foretatt først og fremst for å oppnå en forenkling av bestemmelsen, som i dag er tungt leselig og som iallfall på ett punkt inneholder en uklarhet. I noen henseender har det imidlertid vært ansett hensiktsmessig å gjennomføre også materielle endringer, idet dette har muliggjort forenklinger av formuleringer som ellers vanskelig ville kunne oppnås. Endringene vil føre til at bestemmelsens virkeområde utvides noe, idet straffelovens § 328 første ledd nr. 4 og annet ledd nok omfatter endel kjennetegn m.v. som ikke går inn under den gjeldende § 14 første ledd nr. 3. Lovgrunnen bak § 14 første ledd nr. 3 tilsier imidlertid at også disse tegnene nektes registrert som varemerker, og direktivets art. 3, 2 åpner adgang til å gi regler om dette.

Kravet til kunngjøring som vilkår for registreringsnektelse i den gjeldende § 14 første ledd nr. 3 er sløffet i utkastet, da man ikke har tilsvarende bestemmelse i de øvrige nordiske land og heller ikke i Pariskonvensjonen art. 6 *ter*. Patentstyret vil formodentlig likevel fortsette kunngjøringen av slike tegn.

Annet ledd i utkastets § 14 gjengir, med redaksjonelle endringer, bestemmelsen i den gjeldende lovens § 14 tredje ledd om geografiske opprinnelsesan-

givelser for vin og brennevin, som ble tilføyd i 1996 for å tilfredsstille TRIPS-avtalens art. 23 nr. 2.

Til § 15 Andres rett som registreringshindring

I utkastets § 15 om andres rett som registreringshindring bestemmes i første ledd nr. 1 at et varemerke ikke kan registreres hvis bruk av merket i næringsøyemed ville krenke en annens rett etter utkastets § 4 til et eldre kjennetegn. Utkastets § 4 viser igjen til § 3 om stiftelse av enerett, og gjennom denne henvisningen blir det klart at «de eldre kjennetegn» som det her tales om kan være nasjonalt registrerte varemerker, internasjonalt registrerte varemerker når registreringen er gitt virkning i Norge, og innarbeidede - i hele riket eller bare lokalt - varekjennetegn. Videre kan «eldre varekjennetegn» være eget navn eller eget vernet handelsnavn (firma eller annet forretningsnavn) som rettmessig er brukt som varekjennetegn.

Utkastets regel her innebærer en begrensning av registreringshindringens slagvidde, idet den gjeldende lovs § 14 første ledd nr. 6 generelt forbyr registrering av merke som er egnet til å forveksles med en annens firma, mens utkastets regel ved sin henvisning gjennom § 4 til § 3 lar bare forvekselbarhet med vernet handelsnavn *som har slikt særpreg som omtalt i § 13* være registreringshindring. Det vises til det som er uttalt om dette foran i merknadene til § 3. På den annen side vil etter utkastet også andre forretningsnavn enn firma kunne være registreringshindring hvis de er innarbeidet - også om dette vises det til det som er sagt foran i merknadene til § 3.

Etter den gjeldende § 14 første ledd nr. 4 kan videre et merke ikke registreres hvis det *inneholder* noe som er egnet til å oppfattes som en annens firma eller som en annen persons navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden. Det har i registreringspraksis vært lagt til grunn at «firma» her ikke bare omfatter det offisielle firma, men også andre forretningsnavn. Varemerkeutredningen II antar at dette er en løsning som bør opprettholdes, men at den bare bør gjelde slike «andre forretningsnavn» som har vern som sådanne; det vil si at de må være innarbeidet, jfr. firmalovens § 1-1. Den gjeldende lovs uttrykk «en annens firma» foreslås derfor erstattet av «en annens vernede handelsnavn».

Et *firma* vil være et vernet handelsnavn hvis det fyller firmalovens krav. Varemerkeutredningen II har overveiet om man ved registreringshindringen her bør begrense regelen på samme måte som etter utkastets § 15 første ledd nr. 1, jfr. § 3 siste ledd, til handelsnavn som har slikt særpreg som omhandlet i § 13. Man antar imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig begrunnet, når det som her ikke er tale om et vern mot registrering av *forvekselbare* kjennetegn, men mot registrering av merker som *inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens vernede handelsnavn*.

For øvrig foreslås reglene i den gjeldende § 14 første ledd nr. 4 ført uendret over i ny lov som § 15 første ledd nr. 3, som da får slik ordlyd: Et varemerke kan ikke registreres hvis «merket uhjemlet inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens vernede handelsnavn eller som en annens navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden».

I utkastets § 15 første ledd nr. 2 foreslås tatt inn - med enkelte endringer - bestemmelsen i den gjeldende § 14 første ledd nr. 7, om andres eldre *bruk* som registreringshindring. Etter den gjeldende bestemmelsen kan et varemerke ikke registreres hvis det er egnet til å forveksles «med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt».

Varemerkeutredningen II antar at bestemmelsen bør omfatte også registrering av *andre varekjennetegn* som en annen har tatt i bruk før søkeren. Praktisk betydning har kanskje sekundære forretningsnavn som er tatt i bruk som varekjennetegn, men som ennå ikke er innarbeidet. Det synes rimelig at slike får samme vern som uregistrerte, ikke innarbeidede varemerker.

På den annen side antas det at registreringshindringen bør begrenses til slike tilfelle hvor førstebrukeren *fortsatt bruker* varekjennetegnet. Det er ikke grunn til at et midlertidig, rimelig kortvarig opphold i bruken skal medføre at registreringshindringen her viker. Men der hvor det er naturlig å betegne bruken som *opphørt*, bør andre kunne søke varemerket registrert for seg, med mindre det er registrert eller innarbeidet.

Etter gjeldende lov virker denne registreringshindringen bare dersom søkeren *var vitende* om bruken. Varemerkeutredningen II er kommet til at dette er et *for* restriktivt krav, ikke minst fordi bevisvanskelighetene her vil være store. Den svenske komitéen antas å ville foreslå at registrering skal nektes dersom søkeren kjente eller *burde ha kjent til* den tidligere bruken. Varemerkeutredningen II finner at en slik regel, som vel måtte innebære at søkere får en slags aktsomhetsplikt, og risikerer ugyldighetsdom hvis de ikke har saumfart markedet tilstrekkelig godt, vil kunne gi uheldige utslag. Man er blitt stående ved kriteriet *må antas å ha kjent til*, som vil innebære en vesentlig oppmykning av det gjeldende beviskravet. En søker vil normalt måtte antas å kjenne til slike merker som aktører flest på det området det gjelder ville kjenne.

Etter den gjeldende bestemmelsen er skjæringstidspunktet for den gode tro tidspunktet da søknaden om registrering *ble inngitt*. Dette uttrykket betyr ellers i loven og i utkastet *innkom til Patentstyret*. Selv om tidsforskjellene her normalt vil være helt ubetydelige, vil Varemerkeutredningen II peke på at det fortøner seg som lite rimelig at en søker skal kunne risikere ugyldighetsdom i et tilfelle hvor han sendte inn sin søknad uten kjennskap til den tidligere bruken, men ble oppmerksom på denne før søknaden kom inn til Patentstyret. Man foreslår derfor at lovteksten her skal bruke uttrykket *innsendt*.

Som § 15 første ledd nr. 4 foreslås tatt inn en bestemmelse som gjengir den gjeldende § 14 første ledd nr. 5, om merker som krenker opphavsrett m.v.

Annet ledd i utkastet til § 15 gjengir, med redaksjonelle endringer, bestemmelsene i den gjeldende § 14 annet ledd, om at reglene om andres rett som registreringshindring viker, når den berettigede (eller den eldre brukeren) samtykker.

Til § 16 Unntaksanmerkning

Utkastets § 16 har regler om *unntaksanmerkning*. En unntaksanmerkning - i mange land kalt «disclaimer» - er en anmerkning som gjøres ved registreringen, om at ett eller flere elementer i merket ikke skal omfattes av registre-

ringsvirkningene. Slike unntatte elementer er fortsatt å anse som deler av det registrerte varemerket, slik at de skal inngå i det helhetsinntrykk som er sammenligningstema ved forvekselbarhetsvurdering. Men de skal altså ikke være gjenstand for vern i og for seg, andre skal fritt kunne bruke dem, alene eller i sammenstilling med andre merkeelementer.

Gjeldende lov har bestemmelser om unntaksanmerkning i § 15. Inneholder et varemerke *noe som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt*, og Patentstyret antar at registrering kan skape uvisshet om omfanget av eneretten, kan det ved registreringen uttrykkelig angis at dette merkeelementet er unntatt fra det vern registreringen gir.

Hensikten med en unntaksanmerkning er å avverge at registreringshavere under henvisning til sin registrering, overfor konkurrenter m.v. hevder å ha fått enerett til ord eller andre tegn som skal friholdes av hensyn til andre næringsdrivendes behov for dem ved markedsføring av sine varer eller tjenester. Gjelder det helt åpenbart artsangivende ord, er det som regel intet behov for unntaksanmerkning - registreres FLOX BLOMSTERGJØDNING er det neppe behov for en uttrykkelig markering av at registreringsvirkningene ikke omfatter ordet «blomstergjødning» særskilt for seg. Men ved noe mindre vanlige beskrivende betegnelser kan forholdet lett være annerledes. Og gjelder det opprinnelsesbetegnelser kan nok hovedregelen være den motsatte. Svært mange geografiske navn fremtrer i og for seg som særpregede, slik at det kan oppstå uvisshet om vernets utstrekning, dersom det ikke uttrykkelig angis at et opprinnelsesangivende navn er unntatt fra registreringsvernet.

Etter den gjeldende § 15 *kan det gjøres unntaksanmerkning, dersom Patentstyret antar at registreringen ellers kan skape uvisshet om omfanget av eneretten.*

For Patentstyret har dette vilkåret til dels skapt en vidløftiggjøring av saksbehandlingen, i form av diskusjoner om hvorvidt det er tilstrekkelig grunn til å anta at slik uvisshet kan oppstå. Det foreslås derfor i utkastets § 16 en endret formulering, slik at Patentstyret *kan gjøre registreringen betinget av en unntaksanmerkning for å unngå uvisshet.* Det avgjørende for om unntaksanmerkning kan kreves, blir altså etter utkastet at *hensikten med den er å unngå uvisshet*, og ikke som etter gjeldende lov, at det må *antas at uvisshet kan oppstå*, dersom anmerkningen ikke gjøres. Forskjellen er reelt nokså ubetydelig, men den foreslåtte endringen antas altså å gjøre behandlingen av endel slike saker enklere og raskere.

Etter ordlyden i den gjeldende § 15 kan det synes uklart om det er Patentstyret eller søkeren som gjør unntaksanmerkning. Det er imidlertid sikker praksis - her som ellers når det gjelder varemerkeregistrering - at det er søkeren som bestemmer *hva han vil søke registrert*. Patentstyret godtar eller avslår den søknaden han inngir. Dersom Patentstyret vil kreve en unntaksanmerkning, får dette kravet karakter av et vilkår for registrering. Etterkommer søkeren ikke kravet, vil søknaden normalt bli avslått (med mindre søkeren subsidiært har søkt om registrering *med unntaksanmerkningen*, i så fall er det bare hans prinsipale søknad som avslås). I utkastet er dette søkt gjort klarere enn i gjeldende lov, ved at det tales om at Patentstyret *kan sette som vilkår for registrering*, at det gjøres unntaksanmerkning. Prinsipielt er altså forholdet -

etter utkastet så vel som etter gjeldende praksis - at søkeren aldri får en registrering som han ikke selv har søkt om.

Det skjønn som Patentstyret skal utøve i registreringssaker vil som regel ikke være et hensiktsmessighetsskjønn, men et *lovbundet* skjønn. Slik vil det være også når det gjelder bruk av unntaksanmerkning, for så vidt angår spørsmålet om merkeelementet ville ha kunnet registreres særskilt eller ikke. Patentstyrets vurdering her kan prøves av domstolen, som vil oppheve en avslagsskjennelse hvis den f.eks. er bygd på et uriktig skjønn når det gjelder det omstridte merkeelementets særpreg.

Når det derimot gjelder Patentstyrets skjønn om hvorvidt unntaksanmerkning *bør* kreves, der hvor det etter loven er adgang til det, er det i rettslitteraturen antatt at man har å gjøre med et *hensiktsmessighetsskjønn*, som bare i begrenset utstrekning kan prøves av domstolen (se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 250). Det kan være forskjellige grunner til at Patentstyret avholder seg fra å kreve unntaksanmerkning som etter loven *kan* kreves - et nærliggende eksempel er at hensynet til avvirkning av søknadsmassen gjør det nødvendig å begrense skriftvekslingen med søkerne.

Det er en konsekvens av dette, og er for øvrig klart uttalt i forarbeidene til den gjeldende varemerkelov, «at den omstendighet at det ikke er gjort unntaksanmerkning for en bestemt merkedel, ikke er ensbetydende med at vedkommende merkedel omfattes av vernet eller at registreringsmyndigheten har ment at den omfattes av det» (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 39). Man ser imidlertid i noen tilfelle at søkere og fullmektiger hevder en annen oppfatning her. Varemerkeutredningen II foreslår derfor i utkastets § 16 første ledd tatt inn et siste punktum, der det eksplisitt sies at det forhold at unntaksanmerkning ikke er gjort, ikke skal tillegges betydning ved fastleggelsen av enerettens omfang.

Den gjeldende § 15 tredje ledd regulerer den situasjon at det senere viser seg at en unntatt merkedel vil kunne registreres særskilt. Det kan da søkes registrering av merkedelen særskilt, eller av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning. Utkastets § 16 annet ledd gjengir denne bestemmelsen med enkelte rent språklige eller redaksjonelle endringer.

Bestemmelsen i den gjeldende lovs § 15 første ledd, om at den enerett som erverves ved registrering av varemerke ikke omfatter slik del av merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt, angir en begrensning av den enerett som oppnås, og regulerer således slike forhold som ellers omhandles i lovens og utkastets kapittel 1. Denne bestemmelsen foreslås derfor flyttet til kapittel 1, der den er tatt inn som første ledd i utkastets § 5.

Til § 17 Vareklasser

Utkastets § 17 inneholder en bestemmelse om at varemerker registreres for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser, og at inndelingen i vareklasser fastsettes av Kongen. Bestemmelsen er en ordrett gjengivelse av den gjeldende lovens § 16. Uttrykkene varer og vareklasser omfatter her også tjenester og tjenesteklasser, jfr. lovens og utkastets § 1 siste ledd.

Til § 18 Konvensjonsprioritet

Bestemmelsen i utkastets § 18 gir hjemmel for gjennom kongelig resolusjon å fastsette slike regler som Norge etter Pariskonvensjonens art. 4 og TRIPS-avtalens art. 2 er forpliktet til å gjennomføre, om *konvensjonsprioritet*. Den som har inngitt en søknad om registrering av varemerke i utlandet, og deretter søker om registrering av dette merket i Norge, skal, under nærmere betingelser som er angitt i konvensjonen, ha krav på å få sin norske søknad ansett som inngitt samtidig med søknaden i utlandet. Den foreslåtte bestemmelsen svarer til § 30 i gjeldende lov, men er noe omformulert. Ettersom det dreier seg om en ren hjemmel for å gi forskrifter som skal bringe norsk rett i overensstemmelse med folkerettslige krav, antas den å kunne gjøres mer kortfattet enn den gjeldende § 30. Noen realitetsendring er ikke tilsiktet.

Enkelte sider av den foreslåtte bestemmelsens betydning er kommentert nærmere i merknadene til § 26 nedenfor.

Til § 19 Utstillingsprioritet

Bestemmelsen i utkastets § 19 gjelder *utstillingsprioritet*. Her er det krav i Pariskonvensjonens art. 11 og TRIPS-avtalens art. 2 som er bakgrunnen. Etter den gjeldende lovs § 18 kan fremvisning av varer med et varemerke, som skjer første gang på en internasjonal utstilling her i riket, gi fortrinnsrett i seks måneder til å oppnå registrering av merket. Etter § 18 annet ledd bestemmer Kongen ved forskrift i hvilken utstrekning det samme skal gjelde for varer fremvist på internasjonale utstillinger i utlandet.

Varemerkeutredningen II har antatt at det her, på samme måte som når det gjelder bestemmelsen om konvensjonsprioritet, er mer hensiktsmessig å la loven inneholde en ren forskriftshjemmel. Noen realitetsendring er ikke tilsiktet.

Enkelte sider av den foreslåtte bestemmelsens betydning er kommentert nærmere i merknadene til § 26 nedenfor.

Til § 20 Behandlingen av registreringssøknaden

Bestemmelsene i utkastets § 20 inneholder de sentrale reglene om Patentstyrets behandling av nasjonale registreringssøknader. De svarer i det vesentlige til det som er fastsatt i den gjeldende § 19.

Første ledd i den foreslåtte § 20 gjengir - med en språklig endring - første ledd i den gjeldende § 19. Dersom en søknad om registrering ikke er i foreskrevet stand (jfr. utkastets § 12 første og annet ledd), eller det for øvrig er noe til hinder for registrering (jfr. utkastets §§ 13, 14 og 15), skal Patentstyret gi melding til søkeren om dette og sette en passende frist for å svare og eventuelt rette manglene.

Som det er pekt på foran i merknadene til § 12 annet ledd, opprettholder ikke utkastet den gjeldende bestemmelsen i § 17 annet ledd om at en søknad ikke regnes som inngitt så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn til Patentstyret. Utkastets løsning her tar ikke sikte på noen materiell endring, men foreslås for å oppnå en bedre formell parallellitet med det lovforslaget som ventes fremsatt av den svenske komité. I Sverige har man motforestillinger mot å bestemme at en søknad som faktisk er innkommet, skal anses som

ikke inngitt. Valget av en annerledes løsning her gjør det imidlertid etter norsk oppfatning nødvendig med en uttrykkelig bestemmelse om at en søknad som ikke inneholder noen gjengivelse av det merket som søkes registrert, ikke kan få rettsvirkninger til fordel for søkeren, og altså ikke kan være prioritetsbegrunnende.

Varemerkeutredningen II foreslår på denne bakgrunn at man i § 20 annet ledd gjentar regelen i den gjeldende § 19 annet ledd om mangler ved søknaden som rettes innen den frist som Patentstyret setter, og da slik at søknaden dermed anses inngitt den dag da den faktisk innkom til Patentstyret, og ikke som etter den gjeldende lov den dag da gjengivelsen av merket kom inn til Patentstyret. Til dette føyes så et nytt annet punktum, med bestemmelse om at før gjengivelse av merket er kommet inn til Patentstyret, skal søknaden likevel ikke ha noen rettsvirkning til gunst for søkeren.

Tredje ledd i utkastets § 20 gjengir - med én materiell og et par rent språklige endringer - bestemmelsen i den gjeldende § 19 tredje ledd: Unnlater søkeren å uttale seg eller rette mangelen innen fristens utløp, skal søknaden henlegges. Behandlingen av søknaden gjenopptas dersom søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen og dessuten betaler fastsatt avgift. Regelen om at fastsatt avgift skal betales er gitt en endret avfatning, med tanke på eventuelle fremtidige ordninger med fakturering av avgiften, og det vises til merknaden til § 12 i den forbindelse. Etter utkastet her er det altså ikke et vilkår at avgiften er betalt innen gjenopptagelsesfristen. Gjenopptagelse kan skje bare én gang under behandlingen.

Fjerde ledd gjengir - med enkelte språklige endringer - fjerde ledd i den gjeldende § 19: Har søkeren svart på Patentstyrets melding innen den fastsatte fristen, men det fremdeles hefter mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, skal søknaden avslås dersom ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist.

Til § 21 Påstand om rett til varemerke

Det oppstår ikke så sjelden tvist om retten til et varemerke, og dette kan skje også mens en søknad om registrering av merket er under behandling i Patentstyret. Årsakene til slike tvister kan være forskjellige. Det kan f.eks. hende at et kompaniskap brytes opp, eller at det oppstår uklarheter i forbindelse med overdragelse av deler av et foretak. Praktisk betydning har også tilfellene der en agent, f.eks. en eneagent for det norske markedet, uten samtykke søker «husets» merke registrert for seg. Slike tilfelle er omtalt særskilt i Pariskonvensjonens art. 6 *septies*, som gir de enkelte unionsland frihet til å fastsette regler om «husets» rett til å kreve overføring av søknad eller eventuelt av en foretatt registrering.

Den gjeldende loven har ikke bestemmelser om overføring av søknader eller registreringer. Slike krav må derfor fremmes gjennom søksmål og dom, se f.eks. Oslo byretts dom om merket JOSTY KIT i NIR 1974 s. 97. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at *søknader* i noen utstrekning må kunne kreves overført ved beslutning i Patentstyret, slik forholdet er for patentsøknader etter patentlovens §§ 17 og 18 og for mønstersøknader etter mønsterlovens §§ 16 og 17. Den danske loven har slike regler også for varemerkesøknader, og forslag om slik regulering ventes å bli fremmet i Sverige.

Utkastets bestemmelse i § 21 er utformet i nært samarbeid med den svenske komitéen.

I utkastets § 21 første ledd reguleres den situasjon at noen *godtgjør* å ha bedre rett til det søkte merket enn søkeren har. Da skal Patentstyret, dersom vedkommende begjærer det, overføre søknaden til ham. Han må, når overføring skjer, betale ny søknadsavgift. Begjærer han ikke overføring, blir søknaden å avslå.

Ordet *godtgjør* er ment å gi uttrykk for at det skal kreves klare beviser for den bedre rett. Vurderingen vil etter forslaget bli foretatt av Patentstyrets første avdeling, og avgjørelsen der vil ikke kunne påklages til annen avdeling med mindre den går ut på at *søknaden* avslås. 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. En konsekvens av det som er sagt her er, er at to månedersfristen etter utkastets § 57 første ledd ikke bør gjelde for slike søksmål.

Er bevisene for bedre rett ikke klare nok til at retten kan sies å være *godtgjort*, vil det kunne råde tvil om hvem som har retten til det søkte merket. En slik tvil bør Patentstyret gis muligheter for å få brakt ut av verden. Utkastets § 21 annet ledd bestemmer at hvis noen overfor Patentstyret påstår at det er han, og ikke søkeren, som har retten til det søkte merket, og Patentstyret finner spørsmålet tvilsomt, skal Patentstyret kunne oppfordre vedkommende til å reise søksmål om retten til merket innen en frist som Patentstyret setter. Reiser han ikke slikt søksmål innen fristen, kan påstanden om bedre rett settes ut av betraktning ved Patentstyrets fortsatte behandling av saken.

Tredje ledd i utkastets § 21 gir Patentstyret adgang til å stanse behandlingen av en registreringsøknad, dersom spørsmålet om retten til varemerket er under behandling ved domstol. Søknadsbehandlingen kan i slike tilfelle stilles i bero inntil søksmålet er endelig avgjort.

Patentlovens § 18 og mønsterlovens § 17 har regler om at søknader som er begjært overført, ikke må henlegges, avslås eller imøtekommes - etter mønsterloven heller ikke endres - før begjæringen er endelig avgjort. Varemerkeutredningen II har vært i tvil om hvorvidt en slik bestemmelse bør gjelde også for varemerkesakene. I patent- og mønstersakene er forholdet at slike avgjørelser kan ha avgjørende konsekvenser for den berettigede, etter som nyhetsreglene ikke gjør det mulig for ham å inngi ny søknad. I varemerkesaker står derimot denne muligheten alltid åpen. Den svenske komité har likevel ønsket at varemerkeloven skal ha en slik bestemmelse som lovene om patent og mønster har. Man har vist til at den som begjærer overføring f.eks. kan ønske å investere i en markedsundersøkelse, men ikke vil gjøre dette uten at han er sikker på at merket tilhører ham *og* at søknaden ikke avslås m.v. før spørsmålet om overføring er avgjort. Varemerkeutredningen II har følt en viss usikkerhet overfor spørsmålet om hvor tungt slike argumenter bør veie. Man kan imidlertid ikke se noen betenkelighet ved å innføre den samme regulering som lovene om patent og mønster gir, og er i denne situasjon blitt stående ved å burde følge den svenske oppfatningen og har tatt en regel enslydende med mønsterlovens § 17 annet ledd inn som fjerde ledd i utkastets § 21.

Etter utkastets § 23 siste ledd gis disse reglene tilsvarende anvendelse hvis noen fremsetter påstand om rett til varemerke i innsigelsessak.

Til § 22 Registrering

I utkastets § 22 gis regler om selve registreringen. Når søknaden er i foreskrevet stand og det ikke er funnet noe som er til hinder for registrering, skal merket innføres i Varemerkeregisteret og registreringsbrev sendes søkeren. Bestemmelsen om dette i paragrafens første ledd, gjengir - med enkelte språklige endringer - den gjeldende § 20.

Dagen for innføring av merket i registeret, vil - som etter gjeldende lov - være *registreringsdagen*, som beskyttelsens første tiårsperiode etter utkastets § 26 løper fra (jfr. Justisdepartementets bemerkning i Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 25). Det bemerkes at det *ikke* er denne dagen som er utgangspunkt for femårsfristen etter «brukspliktsregelen» i utkastets § 28 tredje ledd. Den fristen løper fra «den dag endelig avgjørelse om merkets registrering ble truffet», se nærmere nedenfor i merknadene til § 28.

Annet ledd i utkastets § 22 bestemmer at når et *fellesmerke* registreres, skal også de regler som er fastsatt for bruken av merket (jfr. utkastets § 12 første ledd tredje punktum) registreres og kunngjøres. Blir slike regler vesentlig endret, skal den endrede teksten straks meddeles Patentstyret for innføring i registeret og kunngjøring. Bestemmelsene her er en ren gjentakelse av det som følger av den gjeldende fellesmerkelov § 3, jfr. § 2, bortsett fra at plikten til å melde endret tekst til Patentstyret i utkastet begrenses til å gjelde der hvor teksten er *vesentlig* endret. Den gjeldende ubetingede plikt synes for streng, særlig tatt i betraktning at unnlattelse av å oppfylle meldeplikten er slettellesgrunn, jfr. fellesmerkelovens § 5 og utkastets § 28 annet ledd nr. 4.

I tredje ledd i utkastets § 22 bestemmes at reglene i utkastets § 12 fjerde, femte og sjette ledd om søknadsdokumentenes allmenne tilgjengelighet skal gjelde tilsvarende for dokumentene i registrerings-saken. Dette antas å gjelde også slik loven nå lyder, men det bør fremgå uttrykkelig at disse reglene ikke gjelder bare på søknadsstadiet.

Til §§ 23 og 24 Innsigelse og avgjørelse i innsigelsessaker m.v.

Utkastets §§ 23 og 24 inneholder regler om innsigelser, og svarer i hovedsak til den gjeldende lovs §§ 21 og 21a. Reglene om fremsettelse av innsigelser foreslås gitt som § 23, mens bestemmelsene om behandlingen av innsigelsessakene samles i § 24.

I § 23 første ledd gjentas den gjeldende bestemmelsen om at enhver kan fremsette innsigelse mot en registrering. Det foreslås at innsigelse skal kunne inngis *når registreringen er kunngjort*. Noen slik begrensning inneholder ikke den gjeldende lovtekst, men den anses hensiktsmessig for å markere forskjellen på slike mer uformelle protester mot et varemerke, som av og til kan innkomme på ulike trinn i saksbehandlingen, og *innsigelsene*, som medfører at den som inngir dem får partsrettigheter og klageadgang. Den som har inngitt en «protest» før registreringen er kunngjort vil, når kunngjøring er skjedd, kunne oppnå innsigerstatus ved å inngi en skriftlig melding (innenfor innsigelsesfristen) om at hans protest skal anses som en innsigelse. Vare-

merkeutredningen II antar at det vil være naturlig at Patentstyret, ved mottagelsen av «protester» før registreringen er kunngjort, kvitterer for mottakelsen med et brev der det opplyses om dette.

I utkastets § 23 annet ledd første setning gjentas bestemmelsen i den gjeldende § 21 annet punktum om at innsigelsen må være skriftlig og begrunnet, og må være inngitt innen en viss frist fra kunngjøringsdagen. Skriftlighetskravet bør anses oppfylt når innsigeren har foretatt handlinger som resulterer i at *det foreligger en tekst i Patentstyret*, som ved bruk av telefaks eller elektronisk overføring som Patentstyret åpner for mottakelse av, jfr. det som er sagt foran i merknadene til § 12. Etter den gjeldende § 21 må innsigelse være innkommet innen to måneder fra kunngjøringsdagen. I utkastet foreslås denne fristen satt til *tre* måneder fra kunngjøringsdagen. Det er isolert sett neppe grunn til å forlenge fristen for nasjonale registreringer, men det stiller seg noe annerledes når det gjelder internasjonale registreringer som skal ha virkning i Norge, og det bør derfor gjelde en tremånedersfrist for innsigelse i disse sakene. Det synes hensiktsmessig at det ikke skal være ulike regler om innsigelsesfristens lengde for nasjonale og internasjonale registreringer. Her er også å merke at innsigelsesfristen for fellesskapsvaremerker er tre måneder (varemerkeforordningens art. 42, 1), og at det ventes at man i Finland og Sverige vil foreslå tre måneders innsigelsesfrist også ved nasjonal registrering.

Etter den gjeldende § 21 kan Patentstyret etter begjæring innrømme en kort tilleggsfrist for å fremskaffe ytterligere dokumentasjon til støtte for innsigelsen. Denne bestemmelsen foreslås tatt inn som annet punktum i § 23 annet ledd, med én presisering og én endring. Det er i den gjeldende bestemmelse åpenbart forutsatt at selve innsigelsen skal være innkommet innen fristen. Dette bør imidlertid sies uttrykkelig. Den gjeldende bestemmelsen begrenser adgangen til å gi tilleggsfrist til «særlige tilfeller». En slik begrensning synes unødig restriktiv, og den foreslås ikke opprettholdt.

Tredje ledd i utkastet til § 23 gjentar bestemmelsen i den gjeldende § 21 fjerde ledd om at det skal anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres at innsigelse er innkommet.

Det vil i en innsigelsessak kunne forekomme at innsigeren hevder å ha bedre rett enn søkeren til det merket som saken gjelder. Det kan da bli spørsmål om overføring m.v. Regler om dette er foreslått i utkastets § 21, som etter utkastets § 23 siste ledd gis tilsvarende anvendelse i innsigelsessaker. Etter at registreringssaken og innsigelsesbehandlingen er avsluttet, antar Varemerkeutredningen II at tvister om retten til varemerket egner seg best for behandling utenfor Patentstyret.

I utkastets § 24 første ledd gjengis innholdet i den gjeldende § 21 annet ledd om at innsigelse som ikke er skriftlig og begrunnet, eller som innkommer etter innsigelsesfristens utløp, skal *avvises*. En avvisningsbeslutning vil kunne påklages til annen avdeling etter utkastets § 56 annet ledd. Blir den stadfestet av annen avdeling, forutsettes denne avgjørelsen *ikke* å kunne bringes inn for domstolen, jfr. utkastets § 57 annet ledd. En innsiger som vil forfølge sin sak videre, må her henvises til å gå frem etter reglene om ugyldighet eller eventuelt slettelse.

I utkastets § 24 annet ledd gjentas den gjeldende bestemmelsen i § 21 tredje ledd om at innehaveren av registreringen skal få melding om at innsigelse er innkommet, og gis anledning til å uttale seg om den.

Tredje ledd i utkastet til § 24 gjentar bestemmelsen i den gjeldende § 21 siste ledd om at innsigelsesbehandlingen kan fortsettes, selv om innsigelsen trekkes tilbake, dersom særlige grunner taler for det.

Utkastets § 24 fjerde ledd første punktum gjentar med én endring bestemmelsene i gjeldende § 21a første ledd, om at Patentstyret etter innsigelse skal oppheve registreringen helt eller delvis, dersom varemerket er registrert i strid med loven og registreringshindringen fortsatt foreligger. Endringen består i at Patentstyret kan oppheve registreringen *bare på grunnlag av registreringshindringer som er påberopt av innsigeren*. Denne begrensningen i Patentstyrets muligheter til å oppheve en registrering antas ikke å være betenkelig, da det i utkastets § 30 åpnes en adgang til administrativ slettelse på begjæring av enhver med rettslig interesse i det.

Beslutning som nevnt om opphevelse, kan påklages til annen avdeling etter bestemmelsen i utkastet § 56 annet ledd, og eventuelt bringes inn for domstolen etter utkastets § 57. I utkastets § 24 fjerde ledd siste punktum gjentas, med rent redaksjonelle endringer, bestemmelsen i den gjeldende § 21a annet ledd, om at innsigelsen skal *forkastes* dersom det ikke foreligger hinder for at registreringen opprettholdes. En avgjørelse som forkaster en innsigelse kan påklages til annen avdeling etter bestemmelsen i utkastets § 56 annet ledd. Stadfester annen avdeling avgjørelsen, kan denne kjennelsen *ikke* bringes inn for domstolen, jfr. utkastets § 57 annet ledd - her som i avvisningstilfellet vil en innsiger som vil forfølge saken videre måtte gå frem etter reglene om ugyldighet eller eventuelt slettelse.

Patentstyrets avgjørelser i innsigelsessaker blir selvsagt meddelt innehaveren av registreringen og innsigeren. En forutsetning om dette fremgår av den gjeldende lovs § 22a første ledd, jfr. § 22 annet ledd, som bestemmer at klagefrist i slike saker løper fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Varemerkeutredningen II foreslår at det i § 24 som første punktum i femte ledd tas inn en uttrykkelig bestemmelse om at slike avgjørelser skal meddeles innehaveren og innsigeren.

Som annet punktum i § 24 femte ledd foreslås gjentatt, med enkelte rent redaksjonelle endringer, bestemmelsen i den gjeldende § 21a siste ledd, om at en avgjørelse i en innsigelsesak, når den er rettskraftig, skal innføres i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

Dokumentene i innsigelsessaker bør være allment tilgjengelige etter samme regler som for søknadsdokumentene. En bestemmelse som gir reglene i utkastets § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende anvendelse for dokumentene i innsigelsessaker foreslås inntatt som siste ledd i § 24.

Til § 25 Merkeendring

Utkastets § 25 om endring av et registrert varemerke svarer til den gjeldende lovs § 24. Patentstyret kan, etter begjæring av innehaveren, gjøre endringer i et registrert varemerke, når endringene *er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket*. Dette er de samme betingelser som i utkastets § 12 er satt for endring av varemerke på søknadsstadiet, og det er - som nevnt foran i

merknadene til § 12 - forutsatt at bestemmelsene om endring skal praktiseres likt, og praktiseres relativt restriktivt.

Også de nærmere regler i utkastets bestemmelse om endring av registrert varemerke samsvarer med den gjeldende § 24. Det endrede merket skal innføres i registeret, nytt registreringsbrev sendes innehaveren, og melding om endringen - med gjengivelse av merket i den endrede form - kunngjøres. Det skal betales avgift for merkeendringen.

Siste punktum i den gjeldende § 24 bestemmer at lovens § 21c om oppheving av registrering som har skjedd ved en åpenbar feil, skal gjelde tilsvarende for avgjørelser om endring av registrert varemerke. Denne bestemmelsen er i utkastet tatt inn i § 32 første ledd, som samler reglene om opphevelse på grunn av åpenbare feil.

Varefortegnelsen for et registrert varemerke vil innehaveren på et hvilket som helst tidspunkt kunne *begrense*, etter bestemmelsen i utkastets § 33 annet ledd, om delvis slettelse av registreringen etter innehaverens begjæring. Endring som består i utvidelse av varefortegnelsen tillates ikke. En innehaver som ønsker vern for andre varer enn de som omfattes av hans registrering, må inngi ny søknad.

Til §§ 26 og 27 Registreringens varighet og fornyelse

Bestemmelsene i §§ 26 og 27 svarer til gjeldende §§ 23 og 23a, om registreringens varighet og om fornyelse av den.

Det foreslås en liten endring i systematikken, for så vidt som utkastets § 26 om registreringens varighet gis en tilføyelse - i et nytt annet ledd - om at registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i § 27. Utkastet opprettholder den gjeldende lovs terminologi, slik at det tales om *begjæring* om fornyelse - og ikke om søknad. Det anses hensiktsmessig at ordet søknad i loven alltid betyr *registreringssøknad*.

Den gjeldende § 23 bestemmer at registreringen skal gjelde fra den dag søknaden er kommet inn til Patentstyret *eller den dag den anses inngitt etter §§ 18 eller 30*, dvs. etter reglene om «utstillingsprioritet» eller «konvensjonsprioritet» (jfr. bestemmelsene i §§ 19 og 18 i lovutkastet her). Den kursiverte teksten her har ingen motsvarighet i dansk, finsk og svensk lovs tilsvarende bestemmelse. Den norske bestemmelsen fikk, for så vidt angår henvisningen til reglene om «utstillingsprioritet», sin utformning i 1961. Henvisningen til «konvensjonsprioriteten» ble føyd til i 1995 etter forslag fra Varemerkeutredningen, som pekte på at det burde være samsvarende formuleringer om de to prioritetstilfellene (se Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 112).

Begge prioritetsordninger er forankret i Pariskonvensjonen, der «konvensjonsprioriteten» er regulert i art. 4 og «utstillingsprioriteten» i art. 11. Konvensjonsreguleringen er imidlertid ikke identisk for de to prioritetsordningene.

Etter konvensjonens art. 4 skal den som har inngitt søknad om registrering av et varemerke i en konvensjonsstat, innen seks måneder fra inngivelsen av denne første søknaden kunne inngi søknad om registrering i ethvert annet konvensjonsland og få denne innvilget uten hinder av rettigheter som er oppstått for andre - gjennom registreringssøknad eller gjennom innarbeidelse - innenfor denne seks månedersperioden. Det konvensjonen pålegger de tilslut-

tede land å innrømme her, er altså en ren *prioritetsrett* - en rett til å få sin registreringsøknad behandlet som om den var inngitt på et tidligere tidspunkt enn inngivelsesdagen for den norske søknaden.

Den gjeldende norske § 23 synes her å gå videre enn konvensjonen krever, idet den etter sin ordlyd gir *registreringen gyldighet* fra prioritetsdagen. Varemerkeutredningen II har ikke kjennskap til noe tilfelle der bestemmelsen i praksis er tillagt en slik virkning, men det lar seg vanskelig bestride at den tatt på ordet innebærer en regulering som ville medføre at det kunne gis dom for varemerkeinngrep på et tidspunkt da det ennå ikke engang forelå en søknad om registrering i Norge. En slik konsekvens ville være vanskelig å akseptere, og har ikke vært tilsiktet. Henvisningen til regelen om «konvensjonsprioritet» i bestemmelsen om tidspunktet for registreringsvirkningens inntreden, foreslås derfor sløyfet. Selve prioritetsregelen kommer etter lovutkastet her til uttrykk gjennom § 7, jfr. § 18 og den med hjemmel i § 18 utferdigede forskrift.

Etter Pariskonvensjonens art. 11 skal unionslandene, «i samsvar med det enkelte lands indre lovgivning», gi *midlertidig vern* («une protection temporaire») for varemerker som brukes på varer som stilles ut på visse internasjonale, offisielle eller offisielt anerkjente, utstillinger som holdes i et unionsland. Bestemmelsen setter ingen nærmere krav til det midlertidige vernets innhold, men henviser her til vedkommende lands indre lovgivning. Dette har i noen land vært påberopt som grunnlag for den tolkning, at unionslandene fritt kan bestemme, om de vil innføre regler om midlertidig vern i det hele tatt. Det er relativt få utstillinger som faller inn under konvensjonens regel, og den synes å ha liten praktisk betydning.

Også her går § 23 i den gjeldende norske lov betenkelig langt, når den etter sin ordlyd gir *registreringen gyldighet* fra dagen for varens fremvisning på utstillingen. Varemerkeutredningen II antar at man også her bør sløyfe henvisningen til prioritetsregelen. Derimot anses det rimelig å opprettholde en ren *prioritetsrett*, noe som også for denne prioritetsordningen vil komme til uttrykk gjennom § 7, her jevnført med § 19 og den med hjemmel i § 19 utferdigede forskrift.

Det er imidlertid ikke hevet over tvil at en slik ren prioritetsregel alene kan sies å fylle kravet i konvensjonen art. 11 om et «midlertidig vern». Et slikt vern vil imidlertid til dels følge av andre regler, som rammer *ondtroende* utnyttelse av andres varemerker. Her kan nevnes bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7, som er ført inn i lovutkastet her som § 15 første ledd nr. 2, og § 8a i lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), som bl.a. forbyr bruk av etterlignede kjennetegn på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling. Enkelte andre tilfelle vil kunne rammes av markedsføringslovens § 1 første ledd, som bl.a. forbyr handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at disse regler, sammen med prioritetsregelen, etablerer et «midlertidig vern» som er tilstrekkelig til å fylle kravet i konvensjonens art. 11.

Etter den gjeldende § 23 inntreer registreringsvirkninger fra den dag søknaden er kommet inn til Patentstyret, «i henhold til § 17», som i sitt annet

ledd bestemmer at en søknad ikke regnes som inngitt så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn til Patentstyret. Som nevnt foran i merknadene til utkastets § 20, foreslår Varemerkeutredningen II - for å oppnå enhetlighet med det lovutkast som ventes fremlagt i Sverige - en formell endring her, slik at en søknad alltid skal anses som inngitt hvis den i realiteten er inngitt, men da slik at den ikke gir rettsvirkninger til gunst for søkeren før en gjengivelse av det søkte merket er kommet inn til Patentstyret. Dette krever en tilsvarende formell endring i bestemmelsen om når registreringsvirkningene inntreffer. Bestemmelsen om dette foreslås derfor utformet slik at registreringen gjelder fra den dag registreringssøknad og gjengivelse av merket er inngitt til Patentstyret, med henvisning til bestemmelsene om registreringssøknaden i utkastets § 12 og om adgangen til å rette mangler ved søknaden i utkastets § 20 annet ledd.

Registreringen foreslås, som i gjeldende lov, gitt virkning i ti år fra registreringsdagen. *Registreringsdagen* er den dag beslutningen om å registrere innføres i registeret, jfr. merknadene foran her til utkastets § 22. For å sikre mot misforståelser her, som følge av at et avgjørende tidspunkt etter lovutkastets § 28 tredje ledd (gjeldende lovs § 25a) er «den dag endelig avgjørelse om merkets registrering ble truffet», foreslås det i § 26 tatt inn en uttrykkelig henvisning til § 22 ved ordet «registreringsdagen».

Bestemmelsene om fornyelse foreslås, som allerede nevnt, gitt samlet i § 27. Det bør imidlertid av § 26 om registreringsens varighet fremgå at det er adgang til fornyelse, og dette er - som nevnt foran - i utkastet sørget for gjennom annet ledd i bestemmelsen.

Lovutkastets § 27 første, annet og tredje ledd er med et par rent redaksjonelle endringer sammenfallende med gjeldende lovs § 23a første, annet og tredje ledd. Dog er en inkurie i tredje ledd rettet, det tales der om fristene nevnt i første ledd, men siktes åpenbart til fristene i annet ledd.

I gjeldende lovs § 23a fjerde ledd er reglene om mangelfull søknad og registreringsbrev gitt tilsvarende anvendelse - så langt de passer - ved behandlingen av begjæringer om fornyelse. Denne bestemmelsen gjentas i lovutkastets § 27 fjerde ledd, i form av anvisning på tilsvarende anvendelse av utkastets §§ 20 og 22.

Etter gjeldende lovs § 23a fjerde ledd gis også bestemmelsene om opphevelse av registrering som er skjedd ved en åpenbar feil, og om klage og domstolsprøving, tilsvarende anvendelse for behandlingen av fornyelsesbegjæringer. Disse reglene er i lovutkastet erstattet av at utkastets bestemmelser om opphevelse på grunn av åpenbar feil (§ 32), om klage til annen avdeling (§ 56 femte ledd) og om domstolsprøving av avslag og avvisning (§ 57) er gjort direkte anvendelige for fornyelsesbegjæringer.

Den gjeldende loven inneholdt, som § 23 annet ledd, en bestemmelse om at «Er krav om fornyelse ikke kommet når registreringsperioden utløper, varsler Styret den registrerte innehaver eller hans fullmektig, men Styret er uten ansvar om slikt varsel ikke skulle bli gitt». Bestemmelsen ble, med et par redaksjonelle endringer, foreslått opprettholdt av Varemerkeutredningen, men ble sløffet i proposisjonen, etter at Patentstyret i en høringsuttalelse hadde fremholdt at den ga en ren saksbehandlingsregel som ikke hørte hjemme i loven, men som passet bedre i forskrift (jfr. Ot. prp. nr. 59 (1994-95)

s. 26). Patentstyret har i brev av 15. september 2000 til Varemerkeutredningen II meddelt at man der etter nærmere overveielse trekker tilbake denne uttalelsen i høringssvaret: «Vi har funnet at det er hensiktsmessig at en regel av dette innhold tas inn i loven igjen til opplysningsformål overfor innehavere av varemerker. Det bør imidlertid stå i loven at staten ikke kan holdes ansvarlig for rettstap som følge av at melding ikke er gitt, da dette er en bestemmelse som ikke kan hjemles tilstrekkelig i forskrift. Vi har også merket oss at Danmarks varemerkelov inneholder en tilsvarende regulering. Endelig skal det bemerkes at det ennå ikke er gitt slik forskrift som omtalt i vårt svar.

Vi anbefaler på dette grunnlag at det tas inn en regel om at Kongen i forskrift kan gi Patentstyret plikt til å varsle innehaveren når registreringsperioden utløper, i utkastet til ny lov om varekjennetegn.»

Varemerkeutredningen II kan ikke se noen betenkelighet ved å gjeninnføre den tidligere regelen her, og har som siste ledd i utkastets § 27 tatt inn en bestemmelse som nå foreslått av Patentstyret.

Kapittel 3 Ugyldighet, sletting og opphevelse av registrering

Til § 28 Vilkår for ugyldigkjennelse og sletting

Utkastets § 28 inneholder bestemmelsene om når en registrering kan *kjennes ugyldig*, dvs. oppheves med virkning *ex tunc*, eller *slettes*, dvs. oppheves med virkning fra et senere tidspunkt, normalt fra tidspunktet for avgjørelsen om sletting (jfr. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 177-178).

Utkastet § 28 første ledd gjengir bestemmelsen i den gjeldende § 25 første ledd, med slike redaksjonelle endringer som har vært nødvendige på grunn av den endrede systematikk. Hvis et varemerke er registrert i strid med loven, kan registreringen kjennes ugyldig, dersom den ikke kan bestå etter reglene i §§ 8 til 10. En registrering kan likevel ikke kjennes ugyldig på grunn av at merket er egnet til å forveksles med et annet registrert varemerke, dersom vilkårene for å slette dette andre merket etter reglene om sletting på grunn av ikke-bruk er oppfylt, for de varene eller tjenestene det gjelder. Det er altså her tilstrekkelig til å utelukke det andre merket som ugyldighetsgrunn at *vilkårene* for å slette registreringen av det er *oppfylt*. Det kreves ikke at det foreligger eller blir truffet avgjørelse om å slette registreringen. Denne bestemmelsen er nødvendig for å tilfredsstillere Varemerkedirektivets art. 11, 1 jfr. Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 80.

Den danske varemerkelov har i sin § 28, stk.1, en bestemmelse om at dersom den registreringshindring som påberopes som «ophævelsesgrund» er «manglende særpræg og lignende, jf § 13, skal der ved bedømmelsen også tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen». Varemerkeutredningen II har overveiet å foreslå en tilsvarende bestemmelse, men har funnet at det ikke ville være heldig. Det er i og for seg klart, at et merke som ikke hadde tilstrekkelig særpræg da det ble registrert, gjennom bruk og eventuelt innarbeidelse kan ha oppnådd slikt særpræg etter registreringen. I så fall vil det kunne registreres etter ny søknad, og har bruken resultert i *innarbeidelse* vil merket ha vern etter utkastets § 3 tredje ledd fra det tidspunkt da fullbyrdet innarbeidelse forelå, slik at innehaveren vil kunne gå til ugyldighetssak mot dem som har fått registrert forvekselbare merker etter dette tidspunktet. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at dette imøtekommer de rime-

lige krav en innehaver av et merke som er blitt registrert uten å fylle lovens vilkår kan ha. En regel som den danske går - iallfall prinsipielt - vesentlig lenger enn dette, idet den vil gi vern for det registrerte merket med prioritet fra et tidspunkt da det ikke lovlig kunne registreres. Dette er prinsipielt ikke ønskelig, og det vil kunne virke direkte urimelig dersom den registrering som er skjedd i strid med loven påberopes overfor en merkehaver som har en registrering som nok er senere enn den lovstridige, men er skjedd på grunnlag av en søknad som ble inngitt da den eldre fremdeles ikke oppfylte lovens krav.

Når man, som i norsk varemerkerett, gir vern for uregistrerte varemerker som er innarbeidet, aksepterer man en uoversiktlighet når det gjelder eksistensen av registreringshindringer. I et rent registreringsssystem finnes de eldre kjennetegnssretter som kan være hindrende, ordnet og lett tilgjengelig, i registeret. Har man søkt grundig der, og intet funnet, er man noe nær sikker på at kolliderende rettigheter ikke finnes. Da vet man at det er noe nær sikkert at man *selv kan bruke* merket, og at det er noe nær sikkert at den registrering man får gir rett til å *stanse andre* som bruker kjennetegn som er egnet til å forveksles med det.

Når det gis vern også for uregistrerte, innarbeidede varekjennetegn, blir situasjonen annerledes. Uregistrerte merker som har vært gjenstand for riksdekkende innarbeidelse, vil man riktignok oftest ha støtt på når man er i bransjen - de kommer normalt ikke som overraskelser. Men annerledes er det med de *lokalt innarbeidede* varemerker og med slike varekjennetegn som etter den gjeldende lovs § 3 og utkastets § 3 siste ledd får vern og virkning som registreringshindringer allerede ved å bli *tatt i bruk*.

I rettslitteraturen har kolliderende rettigheter av dette slaget blitt kalt varemerkerettens « *drivende miner . . . nedgrodd av algevekst flyter de i vannskorpen, og fanges hverken av radar, asdic eller sonar* » (Birger Stuevold Lassen, Krav för skydd av oregistrerade kännetäcken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen, NIR 1996 s. 35, på s. 38). Patentstyret kan ikke påregnes å finne dem under sin granskning, og registreringssøkeren selv vil ofte ikke kjenne dem. De kan derimot dukke opp under registreringsprosessen, ved at innehaveren gjør innsigelse på grunnlag av dem.

Verre er det når slike drivende miner ikke blir oppdaget under registreringsprosessen heller, men først etter at søkeren har *fått sin registrering* og i tillit til den har investert i å bygge merket opp overfor markedet. Da vil det være en svært ubehagelig overraskelse å bli meddelt at registreringen er ugyldig fordi merket er egnet til å forveksles med et varemerke som allerede var innarbeidet i Kopervik for samme varer, eller med et firma som allerede var i bruk i Lundamo i samme bransje, da registreringssøknaden ble inngitt.

Går det lang nok tid før innehaveren av det uregistrerte kjennetegnet reagerer, kan det riktignok hende at hans rett til å anfekte registreringen prekluderes etter den gjeldende lovs (og utkastets) § 8. Men etter gjennomføringen av Varemerkedirektivets regler om dette er preklusjon svært lite praktisk, det kreves, dersom registreringssøknaden ble innsendt i god tro, at innehaveren av den eldre retten i *fem år i sammenheng* har vært *klar over* og har *funnet seg i bruk* av det registrerte merket innenfor landets grenser.

Varemerkeutredningen II er kommet til at det bør gjøres en viss begrensning i slike lokale kjennetegns virkning *som ugyldighetsgrunn*. Det foreslås som siste punktum i § 28 første ledd en bestemmelse om at en registrering ikke skal kunne kjennes ugyldig av den grunn at merket er egnet til å forveksles med et uregistrert varekjennetegn som er innarbeidet eller brukt bare i en mindre del av riket.

Utkastets regel begrenser ikke den rett innehaveren av det lokalt vernede kjennetegnet har til å bruke sitt kjennetegn, og til vern for det innenfor det område der det er innarbeidet eller brukt, og slikt vern vil han også ha overfor den som har oppnådd registrering av et forvekselbart merke, innenfor det område der innarbeidelse eller bruk forelå da registreringssøknaden ble inngitt. Utkastets regel begrenser ikke heller ikke den rett innehaveren av det lokalt vernede kjennetegnet har til gjennom innsigelse å stanse registrering av et forvekselbart varemerke. Bestemmelsen gir *kun* en regel om at forvekselbarhet med et slikt lokalt vernet kjennetegn ikke kan påberopes som *ugyldighetsgrunn*, når det er skjedd en rettskraftig registrering.

Utkastet har valgt å bruke uttrykket at «innarbeidelse eller bruk foreligger bare *i en mindre del av riket*» for å betegne det man her skal anse som rammen for vern som har så lokal rekkevidde, at adgangen til å kreve registreringen kjent ugyldig bør avskjæres. Forholdene kan være svært ulike innenfor de forskjellige bransjer, og det må derfor være et spillerom for domstolens skjønn. Varemerkeutredningen II antar at en fornuftig retningslinje vil være at et område som ikke strekker seg ut over ett fylke, *alltid* bør anses som «bare en mindre del av riket», mens et område som dekker det vesentlige av en landsdel (Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet eller Østlandet) *aldri* bør regnes som «bare en mindre del av riket».

Annet til sjette ledd i utkastets § 28 har regler om slettellesgrunner. I annet ledds nr. 1 gjentas bestemmelsen i den gjeldende § 25 annet ledd i.f. om at slettelsette kan skje dersom merket etter registreringen er *blitt* stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse.

Annet ledd nr. 2 gir regelen om slettelsette på grunn av at merket er *degenerert*, altså har tapt sitt særpreg som varemerke (sin distinktivitet). Slettellesgrunnen her er etter den gjeldende § 25 annet ledd at merket «åpenbart har mistet karakteren av særmerke». I utkastet er regelen mer presist knyttet til Varemerkedirektivets bestemmelse i art. 12, 2, a - registreringen kan slettes hvis merket som følge av innehaverens virksomhet eller passivitet er blitt «den innenfor bransjen alminnelige betegnelsette» for slike varer som det er registrert for. Den nye formuleringen innebærer prinsipielt en viss innskrenkning av slettellesadgangen, men hensett til de årsaker som praktisk kan føre til at et varemerke degenererer, antas den reelle begrensning av regelens slagvidde å være ganske ubetydelig.

Annet ledd nr. 3 inneholder en hjemmel for slettelsette av en registrering hvor det registrerte varemerket er *blitt* villedende. Også dette er i gjeldende lov omhandlet i § 25 annet ledd. Den foreslåtte bestemmelsen er knyttet nærmere til direktivets art. 12, 2, b, registreringen kan slettes hvis merket «som følge av den bruk innehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av det for slike varer som det er registrert for, er egnet til å villedet, særlig med hensyn til varenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse». Her

innebærer den nye formuleringen åpenbart en viss materiell endring, for så vidt som det vel er temmelig klart at et merke kan bli villedende av årsaker som ikke har noen sammenheng med den bruk innehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av merket. Noen betydningsfull endring vil det imidlertid neppe være tale om. Og bestemmelsen regulerer bare adgangen til å slette registreringen av merket. Bruk av et villedende varemerke vil det kunne gripes inn overfor etter bestemmelsen i utkastets § 64, som ikke spør etter årsaken til at merket eller bruken av det er egnet til å villedede.

Bestemmelsen i annet ledd nr. 4 foranlediges av at reglene om fellesmerker er innarbeidet i utkastet. Etter utkastets § 12 første ledd tredje punktum skal søknad om fellesmerke inneholde «de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket», altså de bestemmelser som registreringssøkeren har fastsatt som dette. Dersom slike bestemmelser ikke er inngitt når registrering skjer, er registreringen skjedd i strid med loven, og kan kjennes ugyldig etter bestemmelsen om dette i utkastets § 28 første ledd. Hvis slike bestemmelser endres vesentlig etter at registrering er skjedd, skal etter utkastets § 22 den endrede tekst straks meddeles Patentstyret for innføring i registeret og kunngjøring. Utkastets regel her avviker fra fellesmerkeloven ved at ordet *vesentlig* er tatt inn. Som det er pekt på foran i merknadene til § 22, synes den gjeldende ubetingede plikt til å melde endringer å være for streng, særlig tatt i betraktning at unnlattelse av å oppfylle meldeplikten er slettellesgrunn. Etter fellesmerkelovens § 5 kan videre registreringen slettes hvis «gjeldende bestemmelser om bruken av merket ikke som påbudt blir meddelt Patentstyret», eller merket brukes i strid med slike bestemmelser og innehaveren ikke «innen rimelig tid har tatt de nødvendige skritt for å hindre slik bruk». Disse bestemmelsene foreslås nå tatt inn som § 28 annet ledd nr. 4. Fellesmerkelovens § 5 bestemmer også at registreringen kan slettes dersom merket brukes «på en måte som er egnet til å villedede». Denne situasjonen vil være dekket av bestemmelsen i utkastets § 28 annet ledd nr. 3 som er omtalt foran, eventuelt vil også utkastets § 64 kunne anvendes.

Bestemmelsene i tredje og følgende ledd tar opp reglene i den gjeldende § 25a om slettelser av registrering på grunn av ikke-bruk av det registrerte merket. Etter den gjeldende bestemmelsen kan registreringen slettes ved dom, dersom et registrert varemerke ikke er tatt i bruk innen fem år fra registreringsdagen, eller dersom bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. I begge tilfelle er det et ytterligere vilkår for slettelser at det ikke «foreligger rimelig grunn for unnlattelsen».

I forarbeidene til bestemmelsen i § 25a er det fremhevet at med *registreringsdagen* menes «den dagen det ble truffet endelig avgjørelse om registrering» (Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 81), hvilket var i samsvar med den da gjeldende § 22: «... den dag da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet (registreringsdagen)». Denne definisjonen i § 22 ble imidlertid opphevet ved endringsloven i 1995, idet departementet anførte at «det ikke antas nødvendig å presisere i lovteksten at registreringsdagen er den dagen merket er innført i varemerkeregisteret etter § 20» (Ot. prp. 59 nr. (1994-95) s. 25).

Tatt på ordet ville dette innebære at fristen for å ta merket i bruk skulle begynne å løpe selv om det ikke er truffet *endelig* avgjørelse om registreringen, men er gjort innsigelse mot den. En slik endring kan imidlertid ikke ha

vært tilsiktet. Den ville gi § 25a et innhold som synes vanskelig forenlig med Varemerkedirektivets art. 10, 1, som taler om «fem år etter den dato da registreringsprosedyren ble avsluttet». Dansk og svensk varemerkelov bestemmer at fristen løper fra «registreringsprocedurens avslutning» (§ 25), resp. fra «det att registreringsförfarandet avslutats» (25a §). Det har på denne bakgrunn i rettslitteraturen vært hevdet at også den norske loven bør leses slik at denne fristen fortsatt regnes fra *den endelige avgjørelse* av registreringssaken (se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 166). Varemerkeutredningen II er enig i at Varemerkedirektivet krever en slik tolkning, og antar at lovbestemmelsen her bør gis en slik ordlyd at denne forståelsen kommer klart til uttrykk. I utkastets § 28 tredje ledd foreslås derfor brukt formuleringen «innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering ble truffet». Det svenske lovutkastet ventes å få formuleringen «från den dag då frågan om registrering avgjorts slutligt».

Utkastets forslag avviker ellers fra den gjeldende § 25a ved at det ikke har med at slettelse skjer ved «dom». Etter utkastet vil slettelse også kunne skje administrativt, og reglene om behandling av slettelssaker foreslås gitt i de etterfølgende paragrafer. Ellers gjengir utkastets § 28 tredje ledd den gjeldende § 25a første punktum med bare rent redaksjonelle endringer.

Fjerde og femte ledd i utkastets § 28 gir regler om at anbringelse her i riket av merket på varer eller deres emballasje for eksport, og om at bruk av merket som en annen gjør med samtykke fra merkets innehaver, skal anses som bruk av merket her i riket og av innehaveren. Videre bestemmes at også bruk av merket i en annen form enn den det er registrert i, skal anses som slik bruk som bestemmelsen krever, når skilnaden gjelder bare enkeltheter som ikke endrer merkets særpreg. De her foreslåtte reglene er materielt rene gjengivelser av bestemmelsene i annet og tredje punktum i den gjeldende § 25a.

Varemerkeutredningen II finner likevel grunn til å knytte noen kommentarer til regelen om bruk av merket i en annen form enn den som det er registrert i. Det bør understrekes at det her skal gjelde en annen avgrensning enn den man har med hensyn til endring av merket etter utkastets § 12 tredje ledd og § 25, der det bare tillates endringer som er «uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket». Etter disse bestemmelsene forutsettes trukket vesentlig strengere grenser, enn de som kan godtas når det er snakk om «bruk av merket» etter § 28. Selve vurderingstemaet er helt annerledes. Etter utkastets §§ 12 og 25 er det spørsmål om å endre den utformning av et merke som det hadde da det fikk sin prioritet, og som er avgjørende for utstrekningen av det vern det skal få i kraft av registreringen. Slike endringer vil således kunne få umiddelbar og direkte innvirkning på tredjepersons rettsstilling - det vil, når slik endring skjer, kunne kreves vern for et merke som avviker fra det som i sin tid ble søkt registrert. Etter regelen i utkastets § 28 fjerde ledd er det ikke tale om at den endrede form merket har vært brukt i, skal få noen som helst betydning for enerettens utstrekning. Er det spørsmål om forvekselbarhet med det registrerte merket, skal det skje en sammenligning med dette slik det står i registeret. Det som følger av bestemmelsen i § 28 fjerde ledd, er *bare at de krav om bruk som stilles i § 28 tredje ledd*, kan tilfredsstilles gjennom bruk av merket i en form som avviker noe fra den form det er registrert i. Det blir aldri tale om at bruken i den endrede form får noen betydning for vernets

utstrekning - med mindre det skjer, at *den endrede utformningen innarbeides* og får vern som innarbeidet varemerke. Og selv da blir *registreringen* av merket stående uendret.

Sjette ledd i utkastet til § 28 gjengir regelen i den gjeldende § 25a annet ledd med slike redaksjonelle endringer som er nødvendige fordi slettelse etter utkastet også skal kunne skje administrativt. Etter disse reglene kan slettelse ikke skje dersom merket før slettelssøksmål er reist eller slettelse begjært, er tatt i bruk eller tatt i bruk på ny. Det skal imidlertid ikke tas hensyn til bruk i de tre siste månedene før søksmål ble reist eller begjæring inngitt, dersom forberedelse til bruken er innledet først etter at innehaveren av registreringen har fått kjennskap til at slettelssøksmål kan bli reist eller begjæring om slettelse inngitt. Bestemmelsen om dette må samsvare med direktivets art. 12, 1, som krever at slettelse på dette grunnlag alltid skal forutsette fulle fem års ikke-bruk. Tremåneders-regelen vil således ikke gjelde dersom bruk påbegynnes eller gjenopptas før merket har vært ute av bruk i fulle fem år, selv om det er all grunn til å tro at innehaveren ved ibrukttagelsen hadde kjennskap til at slettelssøksmål kunne bli reist (eller slettelse begjært), og selv om slikt kjennskap var årsak til ibrukttagelsen eller gjenopptagelsen av bruken. Varemerkeutredningen II antar at dette kommer klart nok til uttrykk ved at bestemmelsen taler om ibrukttagelse eller gjenopptagelse av bruken *etter utløpet* av femårsperioden.

I syvende ledd i utkastets § 28 gjengis den relativt selvsagte regel som § 25a siste ledd i gjeldende lov uttaler eksplisitt for de der omhandlede slettelssøksmålenes vedkommende: Dersom en ugyldighets- eller slettellesgrunn berører bare endel av de varer (eller tjenester) som merket er registrert for, skal ugyldigkjennelse eller slettelse skje bare for disse varenes (og/eller tjenestenes) vedkommende.

Til § 29 Søksmål om ugyldighet og slettelse

Bestemmelsen i utkastets § 29 har i det vesentlige samme innhold som den gjeldende § 25b. I første punktum, som slår fast at ugyldighets- og slettelssøksmål kan reises av enhver som har rettslig interesse av det, må det imidlertid innføres en reservasjon med henvisning til § 30 annet ledd, der det er foreslått tatt inn en regel om at den som har inngitt begjæring om administrativ slettelse ikke kan reise ugyldighets- eller slettelssøksmål før det foreligger endelig avgjørelse fra Patentstyret i begjæringssaken. Annet punktum gjengir den gjeldende § 25b annet punktum, med rent redaksjonelle endringer.

Til § 30 Administrativ slettelse

Den foreslåtte bestemmelsen i § 30 vil føre noe helt nytt inn i norsk varemerkerett, en alminnelig adgang til å begjære en registrering som det foreligger en ugyldighets- eller slettellesgrunn for, slettet ved avgjørelse av Patentstyret - altså rent administrativt. En slik ordning finnes i dag i Danmark, og ventes foreslått innført også i Finland og Sverige. I Norge i dag kan slik administrativ slettelse begjæres i tre nokså spesielle situasjoner - det vises til det som er sagt innledningsvis i ([Link til](#)) kapittel 7.

Som fremholdt der, har man gjennom innføringen av reglene om «bruksplikt» i varemerkelovens § 25a (jfr. utkastets § 28 tredje og følgende ledd) fått en helt ny situasjon, idet det kan oppstå svært mange tilfelle hvor avgjørelsen av spørsmålet om slettelse av en registrering vil kunne bero på en enkel vurdering av ukomplisert dokumentasjon - eller mangel på dokumentasjon. En registreringssøker som får motholdt en eldre registrering av et varemerke som ligner det søkte, vil kunne oppfordre innehaveren til å dokumentere at varemerket har vært i slik bruk som kreves for å opprettholde registreringen for samme eller lignende varer som registreringssøknaden gjelder. Med de meget vide varefortegnelser svært mange varemerker er registrert for, må det antas at registreringshaveren i mange tilfelle ikke kan fremskaffe slik dokumentasjon. I slike saker er det ingen grunn til å la domstolen være det eneste organ med kompetanse til å slette registreringen, helt eller delvis. Og det vil i endel saker der bruk forsøkes dokumentert, være relativt klart at dokumentasjonen er utilstrekkelig til å avverge slettelse. Domstolsveien er tungvint og kostbar, og det er derfor, som det er pekt på foran i ([Link til](#)) kapittel 7, sannsynlig at ordningen med «bruksplikt» ikke vil få noen vesentlig effekt uten at det etableres en enklere og billigere vei til slettelse av registreringer av ikke-brukte varemerker.

Utredningen har foran i ([Link til](#)) kapittel 7 fremholdt at adgangen til å kreve spørsmål om slettelse avgjort administrativt ikke bør være begrenset til tilfelle der slettesgrunnen er ikke-bruk av merket. Det kan være atskillige saker av annet slag, der Patentstyret er vel rustet til å vurdere og avgjøre de spørsmål saken gjelder, og det bør derfor være en alminnelig adgang til å begjære administrativ avgjørelse når det hevdes å foreligge ugyldighets- eller slettesgrunn.

Patentstyrets karakter og organisasjon som forvaltningsorgan gjør imidlertid at det ikke vil være egnet til å avgjøre enhver slik sak. Som det er fremholdt foran i ([Link til](#)) kapittel 7, bør det derfor finnes en rent diskresjonær adgang for Patentstyret til å nekte administrativ prøving. En slik nektelse - avvisning av begjæringen om administrativ prøving - bør ikke kunne påklages og ikke kunne bringes inn for domstolen. Heller ikke en avgjørelse av annen avdeling som forkaster en begjæring om slettelse bør kunne bringes inn for domstolen som en sak om prøving av annen avdelings avgjørelse, her bør den som har begjært slettelse henvises til å reise ordinært slettes- eller ugyldighetssøksmål etter utkastets § 29.

Derimot bør en avgjørelse om at en registrering skal slettes - helt eller delvis - eller ikke slettes, kunne påklages til annen avdeling, og annen avdelings avgjørelse kunne bringes inn for domstolen dersom den går ut på slettelse.

Utredningen foreslår en bestemmelse i utkastets § 30 der første ledd fastsetter at når registrering av varemerke er skjedd, og eventuell innsigelsesbehandling er avsluttet slik at registreringen er rettskraftig, kan innehaveren av registreringen og enhver som har rettslig interesse av det begjære registreringen slettet helt eller delvis ved avgjørelse av Patentstyret. Slettelse ved slik avgjørelse kan skje dersom vilkårene for slettelse *eller ugyldigkjennelse* etter utkastets § 28 foreligger, men en avgjørelse der begjæringen tas til følge skal alltid gå ut på slettelse, jfr. det som er sagt om dette foran i ([Link til](#)) kapittel 7.

I utkastets § 30 tredje ledd første punktum fastslås at Patentstyret skal kunne avvise en begjæring som nevnt i første ledd dersom de faktiske forhold er omtvistet, eller Patentstyret finner at saken er lite opplyst eller av annen grunn ikke egner seg for avgjørelse i Patentstyret. Også denne regelen er nærmere omtalt foran i [\(Link til\)](#) kapittel 7.

At en avgjørelse som imøtekommer eller avslår en begjæring om slettelse kan påklages til annen avdeling, fremgår av utkastets § 56 tredje ledd. At avvisning av en begjæring om slettelse etter § 30 ikke kan påklages til annen avdeling fremgår av at beslutninger om slik avvisning ikke er nevnt i utkastets § 56 femte ledd. En avgjørelse av annen avdeling om at en registrering helt eller delvis skal slettes vil kunne bringes inn for domstolen inntil to måneder er gått etter at melding om avgjørelsen ble sendt registreringsinnehaveren, etter bestemmelsen i utkastets § 57 første ledd, mens en avgjørelse av annen avdeling som avslår en begjæring om administrativ slettelse ikke kan bringes inn for domstolene, etter § 57 annet ledd. Der bestemmes også at en avgjørelse av annen avdeling som *avviser* en slik begjæring ikke kan bringes inn for domstolen. Slike avgjørelser vil neppe være vanlige, ettersom første avdelings avvisninger ikke kan påklages til annen avdeling, men det vil formentlig kunne inntreffe at annen avdeling avviser en begjæring som første avdeling har realitetsbehandlet og hvor første avdelings avgjørelse er påklaget.

Bestemmelsen i utkastets § 30 annet ledd og tredje ledds annet punktum løser de to prosessuelle spørsmål som er drøftet foran i kapittel 7: Begjæring om administrativ slettelse etter § 30 kan ikke inngis - og må i alle tilfelle avvises - hvis det allerede *er reist søksmål* om ugyldighet eller slettelse. Og på den annen side, når begjæring om administrativ slettelse er inngitt til Patentstyret, kan *den som har inngitt den* ikke reise søksmål om ugyldighet eller slettelse før det foreligger endelig avgjørelse i Patentstyret som forkaster eller avviser begjæringen. Når slik avgjørelse foreligger, er imidlertid adgangen åpen for ugyldighets- eller slettelssøksmål, men *ikke* for søksmål om prøving av denne avgjørelsens gyldighet som forvaltningsakt, se utkastets § 57 siste ledd og merknadene til den bestemmelsen. - To eller flere begjæringer som gjelder samme registrering, kan etter forslaget Patentstyret forene, når det ikke gjøres innvending mot dette. Slik forening kan være arbeidsbesparende, men behøver slett ikke alltid være det, f.eks. hvis den ene begjæringen gjelder slettelse på grunn av ikke-bruk for ett vareslag, mens den andre gjelder slettelse på grunn av ikke-bruk for helt andre varer.

I fjerde ledd bestemmes at det skal betales avgift for behandling av slettelssbegjæringer, og i femte ledd gis reglene om saksdokumentenes allmenne tilgjengelighet i § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende anvendelse.

Til § 31 Administrativ slettelse og ugyldigkjennelse i visse særlige tilfelle

Utkastets § 31 samler de regler om administrativ slettelse og ugyldigkjennelse som nå finnes i lovens §§ 25c og 26.

Første ledd gjengir med et par rent språklige endringer den gjeldende § 26 første ledd, om slike tilfelle der det er begrunnet tvil om hvorvidt en innehaver av en varemerkeregistrering finnes, eller hans adresse er ukjent. I annet og tredje ledd gjentas så reglene i lovens § 26 annet og tredje ledd, om frem-

gangsmåten og om at slettelse skal skje hvis merkehaveren ikke melder seg, også her er det bare rent språklige endringer. Bestemmelsen i lovens § 26 var ny i 1995, og har hatt en viss praktisk betydning; det er årlig ca. ti saker av denne art i Patentstyret.

I fjerde ledd i utkastets § 31 gjentas bestemmelsen i den gjeldende § 25c første ledd, om at spørsmål om registreringens gyldighet eller om slettelse av den kan kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling, når partene er enige om dette. En slik avgjørelse vil, dersom registreringen opprettholdes, være endelig bare mellom partene i saken. Går avgjørelsen derimot ut på at registreringen er ugyldig eller skal slettes, gjelder den overfor alle. Som påpekt foran i ([Link til](#)) kapittel 7 har denne bestemmelsen ikke hatt praktisk betydning, men Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at den *kan* innebære en vesentlig lettelse og besparelse i enkelte tilfelle, og at det må være tilstrekkelig grunn til å opprettholde den.

Femte ledd i utkastet til § 31 gjentar, med rent redaksjonelle endringer, bestemmelsene i gjeldende lovs § 25c annet ledd.

Varemerkeutredningen II anser det som et viktig prinsipp at saksbehandlingen i saker om registrerte varemerker er mest mulig åpen, og foreslår at det i siste ledd i utkastets § 31 presiseres at bestemmelsene i utkastets § 12 fjerde, femte og sjette ledd om allmenn tilgjengelighet gjelder tilsvarende for dokumentene i saker som omhandlet her.

Til § 32 Opphevelse

Bestemmelsen i utkastets § 32 gir Patentstyret kompetanse til å oppheve egne avgjørelser i noen spesielle tilfelle.

Etter loven om Styret for det industrielle rettsvern av 2. juli 1910 nr. 7 § 2 siste punktum, gjelder forvaltningslovens kapittel VI ikke for Patentstyrets saksbehandling. De forskjellige lovene om industrielt rettsvern har sine egne regler om *klage*, men det anses som sikker rett at Patentstyret ikke har noen adgang til å *omgjøre* egne avgjørelser, med mindre det foreligger særskilt hjemmel for dette.

Slik hjemmel finnes i den gjeldende lovens § 21c og § 23a siste ledd for tilfelle der en registrering eller en fornyelse av en registrering er skjedd ved en åpenbar feil, etter § 24 i.f. der en merkeendring er blitt registrert ved en åpenbar feil, etter § 21b, for tilfelle der det etter at det er gjort vedtak om registrering innkommer søknad som etter reglene om konvensjonsprioritet eller utstillingsprioritet har eldre rett, eller søknad med eldre rett som har vært henlagt blir videreført etter gjenopptagelse eller oppreisning, eller det kommer melding om at en internasjonal registrering med eldre rett er begjært gitt virkning i Norge.

Utkastets § 32 første ledd gjengir bestemmelsene i § 21c, § 23a siste ledd og § 24 i.f., med en viss utvidelse av omgjøringsadgangen: Patentstyret skal av eget tiltak, innen tre måneder fra kunngjøringen av en innføring i registeret, kunne oppheve helt eller delvis en registrering av et varemerke, en fornyelse av en registrering, en endring av en registrering *eller en annen notering i Varemerkeregisteret*, som er skjedd ved en åpenbar feil. Alternativet «en annen notering i Varemerkeregisteret» er nytt. Det vil kunne ha betydning f.eks. i tilfelle der en lisens er blitt notert på et annet varemerke enn det den gjelder, eller

hvor en protest som er inngitt etter innsigelsesperiodens utløp feilaktig er anmerket og kunngjort som innsigelse. Bortsett fra denne utvidelsen, forutsettes utkastets bestemmelse å være helt ut i samsvar med gjeldende lovs regel. Om forståelsen av uttrykket «åpenbar feil» er det derfor tilstrekkelig å henvise til Varemerkeutredningens kommentarer i Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 101 og s. 111-112, jfr. departementets merknad s. 25 s. st.

Annet ledd i utkastets § 32 gjengir bestemmelsene i lovens § 21b første ledd. Denne taler om at det etter registrering *innkommer* en søknad som etter reglene om konvensjons- eller utstillingsprioritet skal anses inngitt før den søknaden som førte til registreringen. Det synes ikke helt heldig å la omgjøringsadgangen være avhengig av om den prioriterte søknaden *innkom* etter registreringsdagen. Behovet for en omgjøringsadgang vil være det samme i tilfelle der den prioriterte søknaden innkommer før registreringen, men hvor saksbehandleren ennå ikke er oppmerksom på den på registreringsdagen. I utkastet foreslås det derfor at adgang til omgjøring skal kunne foreligge i tilfelle der det etter registreringen *viser seg at det foreligger* en bedre prioritert søknad. Det er ellers gjort enkelte rent redaksjonelle endringer i bestemmelsen.

I tredje ledd foreslås en bestemmelse med helt samme innhold som den gjeldende § 21b annet ledd, og i fjerde ledd en bestemmelse med helt samme innhold som den gjeldende § 21b tredje ledd.

Bestemmelsen i den gjeldende § 21b fjerde ledd om registrering og kunngjøring i omgjøringstilfellene, erstattes i utkastet av den generelle bestemmelsen i § 33.

Til § 33 Anmerkning i registeret om opphevelse av registrering m.v.

Utkastets § 33 gir regler om at avgjørelser om opphevelse, ugyldigkjennelse eller slettelse av registrering skal kunngjøres og anmerkes i registeret, når de er blitt rettskraftige. Det samme skal gjelde når registreringen ikke blir fornyet, eller innehaveren selv begjærer den slettet helt eller delvis. Utkastets bestemmelse svarer til den gjeldende § 27, men er noe annerledes redigert og uttaler dessuten uttrykkelig at reglene også skal gjelde når innehaveren begjærer *delvis* slettelse av registreringen.

Varemerkeutredningen II har drøftet spørsmålet om også begjæringer om opphevelse, og begjæringer om slettelse og søksmål om slettelse og ugyldigkjennelse, bør kunngjøres og anmerkes i registeret, slik ordningen er for innsigelser etter gjeldende lov § 21 fjerde ledd (og utkastets § 23 tredje ledd). I praksis vil begjæringer om opphevelse eller slettelse som kommer inn til Patentstyret bli *notert* i registeret - på samme måte som i en journal over innkomne meldinger - men altså ikke i rettslig forstand *anmerket*, og heller ikke kunngjort. Varemerkeutredningen II er noe i tvil om hvorvidt det er behov for endring her - de fleste av disse sakene antas å bli avgjort i løpet av nokså kort tid. Dette kan være annerledes i endel tilfelle der det begjæres slettelse, og da kan det i og for seg fremtre som hensiktsmessig med kunngjøring. Forholdet er imidlertid at man når det gjelder ugyldighets *søksmål* nok har en bestemmelse om å varsle Patentstyret (gjeldende lovs § 43 første ledd, jfr. utkastets § 63 annet ledd), men aldri har hatt noen regel om anmerkning i registeret og kunngjøring i disse tilfellene, uten at dette synes å vært ansett som uheldig.

Og Varemerkeutredningen II antar, at man ikke i utrengsmål bør utvide Patentstyrets kunngjøringsplikter. Utredningen er derfor blitt stående ved ikke å fremme forslag om at begjæringer om opphevelse, og begjæringer om slettelse eller søksmål om slettelse eller ugyldigkjennelse, skal anmerkes i registeret og kunngjøres.

Til § 34 Melding om dommer

Den gjeldende § 44 har en generell bestemmelse om at domstol som dømmer i tvistemål som er reist etter varemerkeloven, skal sende utskrift av dommen til Patentstyret. Plikten til å sende utskrift gjelder altså ikke bare for dommer som på en eller annen måte berører Varemerkeregisteret eller Patentstyrets virksomhet for øvrig. Utskrift skal sendes også av dommer i rene inngrepssaker, og uten hensyn til om den merkerett som påstås krenket hviler på registrering eller innarbeidelse.

Endel dommer kommer inn til Patentstyret og arkiveres i et domsarkiv der, men i det store og hele er det åpenbart slik at domstolene ikke overholder bestemmelsen om plikt til å sende utskrift. Et arkiv som i det vesentlige vil omfatte by- og herredsrettsdommer uten nevneverdig prinsipiell karakter, har i seg selv ikke så stor verdi. Når det dessuten må antas å omfatte bare et svært tilfeldig utvalg av slike dommer, blir det lite igjen av denne verdien.

Etter den oppfatning Varemerkeutredningen II har, er ikke en generell bestemmelse som den i § 44 tuftet på så gode grunner at det er rimelig å søke etter effektive tiltak for å oppnå at domstolene etterlever loven. Bestemmelsen foreslås derfor ikke opprettholdt med den generelle rekkevidden som den nå har.

Derimot har det betydning at Patentstyret mottar utskrift av dommer i saker som gjelder *registreringer og registreringssøknader*. Søksmål om ugyldighet og slettelse av registreringer reises mot registreringens innehaver. Staten er ikke part. Men en dom som kjenner en registrering ugyldig, eller bestemmer at den skal slettes, berører likevel helt direkte føringen av Varemerkeregisteret. Det synes da rimelig at det gjelder et krav om at *domstolen* skal sende utskrift til Patentstyret, slik at det ikke beror på den seirende parts initiativ om Patentstyret skal bli kjent med at innføringer i registeret er kjent ugyldige eller skal slettes. Og det synes naturlig at en plikt til å sende utskrift omfatter også andre avgjørelser som berører registeret, slik som dommer om hvem som har retten til et registreringssøkt varemerke, jfr. utkastets § 21.

Varemerkeutredningen II foreslår på denne bakgrunn en bestemmelse som den danske § 34, om at «Retten sender Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål om en varemerkeregistrering eller registreringssøknad». Bestemmelsen bør - når den begrenses på denne måten - plasseres i tilknytning til reglene om slettelse og ugyldighet m.v., og foreslås derfor også i utkastet tatt inn som § 34.

Kapittel 4 Særlige bestemmelser om innehavere av utenlandske varemerker m.v.

Til § 35 Hjemlandsregistrering

Tradisjonelt har det i mange land vært et utgangspunkt at varemerkevern bare kunne oppnås av den som drev virksomhet i landet, og i den utstrekning man

fravek dette og tillot registrering av merker for utlendinger som ikke drev slik virksomhet, krevde man *hjemlandsbevis* - dokumentasjon for at varemerket var registrert eller søkt registrert i søkerens hjemland.

Pariskonvensjonens art. 6, 2 tillater ikke at det kreves slikt bevis når søkeren er hjemmehørende i et land som er tilsluttet konvensjonen. Pr. 1. september 2000 hadde 160 stater sluttet seg til konvensjonen. Videre bestemmer Verdens handelsorganisasjons (WTOs) TRIPS-avtale art. 2, 1 at alle organisasjonens medlemsland (135) skal være forpliktet *som om* de var bundet av Pariskonvensjonen bl.a. på dette punkt.

Dette innebærer at Norge i forhold til de aller fleste land er forpliktet til ikke å kreve hjemlandsbevis som vilkår for å registrere varemerker for søkere fra landet. Dessuten gir den gjeldende § 28 annet ledd en bestemmelse om gjensidighet som gjelder også overfor land som ikke er bundet av konvensjonene, men som de facto - eller eventuelt i henhold til bilateral avtale - registrerer varemerker for norske søkere uten krav om hjemlandsbevis.

Unntakene fra kravet om hjemlandsbevis er således så omfattende, at hovedregelen må sies å ha helt ubetydelig praktisk betydning. Det er imidlertid vanlig at landene opprettholder den som prinsipiell hovedregel - det gjøres således også i våre naboland - og Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at den da bør opprettholdes også hos oss.

Bestemmelsene om dette er foreslått tatt inn i utkastets § 35, som er formulert i samsvar med den formulering som ventes brukt i det svenske lovutkast.

Til § 36 Rett til registrering som i hjemlandet (telle quelle)

Den gjeldende lovens § 29 har regler om såkalt *telle quelle*-registrering, dvs. registrering *slik som* merket er registrert i fremmed stat.

Kongen kan ved forskrift bestemme at et varemerke som er registrert i en fremmed stat, på nærmere fastsatte vilkår skal kunne registreres her i riket således som det er gyldig registrert i den fremmede staten. Hvis det etter denne bestemmelsen registreres et merke som ellers ikke kunne ha oppnådd vern her i riket, gjelder vernet ikke i videre omfang eller for lengre tid enn i den fremmede staten.

Bakgrunnen for bestemmelsen er Pariskonvensjonens art. 6 *quinquies*. Konvensjonens hovedregel er at det enkelte kontraherende land skal være herre over registreringsvilkårene, men etter art. 6 *quinquies* skal altså et merke som er lovlig registrert i et kontraherende land kunne kreves registrert på samme måte i de andre konvensjonslandene. Landene har imidlertid ikke plikt til å registrere *telle quelle* merker som ville krenke andres subjektive rettigheter i det landet hvor registrering søkes, eller stride mot den offentlige orden der eller mot sedelighet, eller være egnet til å villlede der. De kan også nekte å registrere merker som ikke har distinktiv evne, eller som består bare av beskrivende elementer eller alminnelig brukte betegnelser i bransjen.

Poenget med konvensjonsbestemmelsen om *telle quelle*-registrering blir på denne måten at den forbyr å anvende *spesielle* registreringshindringer overfor merker fra andre konvensjonsland, når de er lovlig registrert der.

Telle quelle-regelen har hatt stor betydning i norsk varemerkerett, etter som det ble antatt at 1961-lovens forbud mot å registrere rene tall- og bok-

stavmerker, og merker som besto bare av navn eller firma, ikke kunne gjøres gjeldende overfor krav om registrering *telle quelle* (jfr. foran i [\(Link til\)](#) kapittel 2, 2.1, note 15). Da disse forbudene ble opphevet med virkning fra 1. januar 1994, ble alle de *telle quelle*-registreringene som var foranlediget av dem omgjort til vanlige registreringer, så sant de fortsatt var i kraft.

Etter at disse forbudene er opphevet, er det tvilsomt om det lar seg påvise noe eksempel på at norsk varemerkerett stiller opp en registreringshindring som etter art. 6 *quinquies* skal kunne overvinnes ved krav om registrering *telle quelle*, og det er dermed tvilsomt om det er behov for en bestemmelse om dette i loven. Varemerkeutredningen II er imidlertid av den oppfatning at bestemmelsen forsiktigvis bør opprettholdes, slik at man ikke risikerer å stå overfor en situasjon der det med noen rett kan hevdes at norsk lovgivning ikke har oppfylt konvensjonens krav.

Det foreslås derfor i utkastets § 36 en bestemmelse som gjentar reglene i den gjeldende § 29, med enkelte rent redaksjonelle endringer.

Til § 37 Adresse for prosessuelle meldinger m.v. Registrering av fullmakt

Den gjeldende lovs § 31 har regler om at en registreringssøker som ikke har bopel eller sete her i riket må ha en fullmektig med slik bopel eller slikt sete som kan representere søkeren i alt som angår søknaden, om at en registreringsinnehaver som ikke har bopel eller sete her i riket skal ha en fullmektig som nevnt under innsigelsesbehandling, og om at en registreringsinnehaver som ikke har slik bopel eller slikt sete ellers skal ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket som på registreringsinnehaverens vegne kan motta meddelelser fra Patentstyret og forkynnelser og andre prosessuelle meldinger. Fullmektigens navn og adresse skal anmerkes i Varemerkeregisteret. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra plikten til å ha norsk fullmektig.

Bestemmelser som disse har et uavklart forhold til EØS-avtalens plikt til ikke-diskriminering, og Varemerkeutredningen II kan ikke se at det er nødvendig å opprettholde reglene i den form de nå har. Det som er vesentlig, er at Patentstyret, saksøkere og domstoler m.v. *med rettsvirkning* for søkeren eller registreringsinnehaveren kan sende meldinger, forkynnelser og annen korrespondanse vedrørende søknaden eller registreringen til *en innenlandsk adresse som er registrert i Varemerkeregisteret*.

Varemerkeutredningen II foreslår derfor at reglene om fullmektigplikt erstattes av regler om plikt til å melde til Patentstyret en adresse her i riket som meldinger, korrespondanse m.v. med rettsvirkning for søkeren eller registreringsinnehaveren kan sendes til. En slik bestemmelse foreslås også gjort gjeldende for innsigere som ikke har bopel eller sete her i riket.

Oppfylles ikke plikten til å melde adresse, skal etter forslaget Patentstyret gi melding om dette, med frist til å rette mangelen. Skjer ikke slik retting, skal registreringssøknaden henlegges, registreringen slettes, respektive innsigelsen avvises. Opplysning om at dette vil være følgen, skal gis i den melding fra Patentstyret som setter fristen. Det vil etter utkastets § 65 kunne gis oppreisning for oversittelse, når vilkårene ellers for oppreisning er oppfylt.

Den meldte adressen skal anmerkes i Varemerkeregisteret, og vil kunne brukes med rettsvirkning inntil den er endret ved ny anmerkning i registeret.

Det foreslås at Kongen i forskrift kan gjøre unntak fra plikten til å ha adresse som nevnt.

Selv om fullmektig *plikten* bortfaller, må det antas at mange søkere, registreringsinnehavere og innsigere vil se seg tjent med å ha fullmektig. Noen lovhjemmel for adgang til å la seg representere av fullmektig overfor Patentstyret m.v. behøves åpenbart ikke. For mer varige fullmaktsforhold kan det imidlertid være et ønske å få fullmakten anmerket i Varemerkeregisteret. Det bør gis adgang til dette for registreringsinnehavere, og adgangen bør da av praktiske grunner gjelde også for registreringsøkere. For innsigere er det neppe behov for en adgang til å få anmerket en fullmakt i registeret. Varemerkeutredningen II foreslår på denne bakgrunn en bestemmelse i utkastets § 37 siste ledd, om at den som søker registrering eller innehar en registrering kan oppnevne en fullmektig som skal representere ham i forhold vedrørende søknaden og/eller registreringen, og på begjæring få fullmaktsforholdet anmerket i registeret.

Kapittel 5 Internasjonal varemerkeregistrering

Til § 38 Definisjon m.v.

Bestemmelsene i §§ 38-51 om internasjonal varemerkeregistrering svarer til bestemmelsene i den gjeldende lovens §§ 45-59, men er i samråd med de svenske og finske komitéer noe omredigert.

I utkastets § 38 defineres internasjonal varemerkeregistrering: En registrering som er foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) etter Protokollen av 27. juni 1989 til Overenskomsten av 14. april 1891 om den internasjonale registrering av varemerker (Madridprotokollen). Norge har sluttet seg til Protokollen, men ikke til selve Overenskomsten. Det vises til det som er uttalt i Ot. prp. nr. 59 (1994-95) på s. 9.

Videre slås det i utkastets § 38 annet ledd fast at Patentstyret er varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering.

Bestemmelsen i utkastets § 38 er, med en enkelt rent språklig endring, identisk med den gjeldende § 45.

Til § 39 Søknad om internasjonal registrering

Utkastets § 39 svarer til den gjeldende lovs §§ 46 og 47. Første ledd i utkastets § 39 og annet ledds første punktum gjengir, med rent språklige endringer, bestemmelsen i den gjeldende § 46. Videre i utkastets § 39 annet ledd gis nærmere regler om søknaden, som er noe mer spesifisert enn i den gjeldende lovs § 47. I tillegg til de krav som § 47 stiller, kreves etter utkastet at søknaden skal være avfattet på engelsk, et krav som gjelder også i dag, i henhold til varemerkeforskriftens § 31. Videre stilles det etter utkastet krav om at søknaden skal angi nummer og dato for den eller de norske registreringer eller registreringssøknader som den internasjonale søknaden bygger på, og de land som registreringen ønskes gitt virkning for. Disse kravene stilles også i den gjeldende § 47, men i den noe utilgjengelige form at søknaden må tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift, som så (varemerkeforskriftens § 31) bestemmer at søknaden må fylle kravene i Madridprotokollens forskrifter («Common regulations») regel 9 nr. 6 bokstav a (vi) og (v).

Materielt innebærer således utkastets § 39 ingen endring.

Til § 40 Behandlingen av søknaden

Utkastets § 40 gir reglene om Patentstyrets behandling av søknader om internasjonal registrering som inngis dit.

Første ledd i utkastets § 40 svarer til den gjeldende lovens § 48 første ledd, men det er gjort noen presiseringer i forhold til denne bestemmelsen. Det sies således uttrykkelig i utkastet at Patentstyret skal kontrollere at søknaden er i samsvar med bestemmelsene i utkastets § 39, herunder kravet om avgift. Videre er lovens «den norske varemerkeregistreringen eller søknaden om registrering» som den internasjonale søknaden bygger på, foreslått erstattet av «den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader om registrering», for at det skal fremgå klart at en internasjonal søknad kan bygge på flere nasjonale søknader og/eller registreringer.

Annet ledd svarer til den gjeldende lovens § 48 annet ledd, om mangelfulle søknader. Her tilføyes i utkastet at også det forhold at avgiften ikke er betalt er en mangel som søkeren skal gis frist til å avhjelpe. Etter den gjeldende bestemmelsen skal søknaden *anses som trukket tilbake* dersom Patentstyrets melding om mangler ikke blir besvart. Besvares meldingen, men slik at det fremdeles foreligger mangel, skal søknaden *nektes fremmet*. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det i begge tilfelle må være riktigere at søknaden *avvises*. En beslutning om avvisning vil etter utkastets § 56 femte ledd nr. 7 kunne påklages til annen avdeling, og eventuelt bringes inn for domstol etter utkastets § 57 første ledd nr. 8.

Siste ledd i utkastets § 40 gjengir bestemmelsen i den gjeldende § 48 siste ledd.

Til § 41 Søknad om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land

I utkastets § 41 gis det regler om fremgangsmåten når en som innehar en internasjonal registrering bygd på norsk registrering eller søknad om registrering ønsker å utvide denne til å omfatte flere land. Slik utvidelse kan etter Madridprotokollens forskrifter begjæres for alle eller bare for nærmere angitte av de varer som den internasjonale registreringen omfatter. Regler om fremgangsmåten er gitt i Regel 24 i forskriftene til Madridprotokollen, men antas å ha slik praktisk interesse at de bør gjøres lettere tilgjengelig ved å inntas i lovteksten.

Det foreslås derfor som § 41 første ledd en bestemmelse om at søknad om utvidelse kan inngis til Det internasjonale byrå, på fransk eller engelsk, må være skriftlig og inneholde opplysning om den internasjonale registreringens nummer, søkerens navn eller firma, hvilket eller hvilke ytterligere land registreringen ønskes gitt virkning for, og om søknaden gjelder alle eller bare nærmere angitte av de varer den internasjonale registreringen gjelder for.

Etter annet ledd i utkastets § 41 kan registreringshaver som har bopel eller sete i Norge inngi utvidelsessøknaden til Patentstyret. Den må da være avfattet på engelsk.

Til § 42 Begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge
Bestemmelsen i utkastets § 42 svarer materielt helt til den gjeldende lovs § 49, men er forsøkt gitt en heldigere utformning.

I første ledd bestemmes at den som søker om eller innehar en internasjonal registrering som ikke bygger på norsk registrering eller registreringssøknad, kan begjære at registreringen skal ha virkning i Norge. Begjæringen rettes til Det internasjonale byrået (jfr. utkastets § 38).

I annet ledd gjentas så bestemmelsen i den gjeldende § 49 første punktum: Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med en begjæring etter første ledd, skal Patentstyret undersøke om det finnes hinder for at registreringen skal ha virkning i Norge. Bestemmelsen i den gjeldende § 49 om avgift er utelatt i utkastet, det forutsettes her at det ikke skal betales annen avgift enn den søkeren må betale til Det internasjonale byrået.

I tredje ledd i utkastets § 42 bestemmes så når hinder som nevnt foreligger. Etter den gjeldende loven er det tilfellet hvis merket ikke oppfyller kravene i lovens § 13 om distinktivitet m.v. eller rammes av en av bestemmelsene i «hinderkatalogen» i lovens § 14. I utkastets § 42 er valgt en mer kortfattet formulering, hinder foreligger dersom merket ikke oppfyller registreringsvilkårene i lovens [\(Link til\)](#) kapittel 2.

Til § 43 Behandling av begjæring om at registreringen skal ha virkning i Norge
Bestemmelsen i utkastets § 43 svarer til den gjeldende lovs § 50. Første ledd i § 43 gjengir den gjeldende § 50 første ledd, om at Patentstyret, hvis det finner at en registreringshindring foreligger, skal beslutte at den internasjonale registreringen ikke skal gjelde i Norge. Det er i utkastet gjort en tilføyelse, som for øvrig nok vil måtte tolkes inn også i den gjeldende § 50: Det kan besluttes at registreringen *helt eller delvis* ikke skal ha virkning i Norge.

Den gjeldende § 50 tier imidlertid om den viktige bestemmelsen i Madridprotokollens art. 5, om at beslutning om at registreringen ikke skal gjelde kan treffes bare på grunnlag av registreringshinder som er meddelt Det internasjonale byrået innen en frist som for Norges vedkommende er 18 måneder fra dagen for avsendelsen av byråets melding som omhandlet i utkastets § 42. Andre registreringshindringer kan altså ikke anføres av Patentstyret, men vil kunne gjøres gjeldende gjennom ugyldighetssak eller slettelbegjæring. Denne regelen foreslås i utkastet synliggjort ved at det i § 43 første ledd i et annet punktum uttales at vedtak av Patentstyret om at registreringen ikke skal ha virkning i Norge «kan gjøres bare på grunnlag av registreringshindring som Patentstyret har meddelt Det internasjonale byrået innen 18 måneder fra dagen for melding etter § 42 annet ledd».

Annet ledd i utkastets § 43 gjentar ordrett bestemmelsen i den gjeldende § 50 annet ledd, om at innehaveren av den internasjonale registreringen kan begjære at Patentstyrets første avdeling foretar en *fornyet vurdering* av om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge. Varemerkeforskriftens § 37 bestemmer at registreringsinnehaveren skal gis en rimelig frist for å kreve dette.

Det har, siden reglene her trådte i kraft 1. april 1996, vært gitt en frist på tre måneder i disse tilfellene; dette har vært ansett rimelig, ettersom registre-

ringsinnehaveren normalt vil være bosatt eller ha sete i utlandet. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at det må følge av lovens system at fristen ikke kan settes lengre enn klagefristen, idet man ellers vil ha etablert en adgang til å kreve omprøving av en avgjørelse som er rettskraftig, eller, sett under en annen synsvinkel, til å gjøre et forvaltningsvedtak som forlenger den lovbestemte klagefristen.

Utredningen har vurdert spørsmålet om man burde forlenge lovens klagefrist i saker om internasjonale registreringer, men har ikke kunne finne at en slik forlengelse ville være tilstrekkelig begrunnet.

Fristen for å begjære fornyet vurdering kan imidlertid gis samme lengde som klagefristen, to måneder. En regel om dette bør tas inn i Varemerkeforskriften.

Når slik begjæring er inngitt innen den frist som er satt, vil den ha den virkning at første avdelings vedtak om at registreringen ikke skal gjelde i Norge ikke blir rettskraftig. Første avdeling må gjøre et nytt vedtak, der den første avgjørelsen omgjøres eller opprettholdes, og i det sistnevnte tilfellet vil det løpe en ny klagefrist fra den dag melding om den nye avgjørelsen ble sendt registreringsinnehaveren.

I siste ledd i utkastets § 43 er tatt inn en bestemmelse om at utkastets § 20 gjelder tilsvarende - det vil si at de sentrale saksbehandlingsreglene for nasjonale registreringssøknader vil gjelde for behandlingen av spørsmål om internasjonale registreringers virkning i Norge.

Siste ledd i den gjeldende § 50 om oppreisning ved oversittelse av frister i disse sakene er ikke tatt med i utkastet til § 43. Oppreisningsadgang vil etter utkastet være hjemlet i den generelle bestemmelsen i § 65, som taler om oversittelse av «frist som er gitt i eller i medhold av [\(Link til\)](#) kapittel 2, [\(Link til\)](#) kapittel 4 eller [\(Link til\)](#) kapittel 5».

Til § 44 Anmerkning i Varemerkeregisteret om at registreringen har virkning i Norge

Bestemmelsen i utkastets § 44 gjengir, med enkelte rent språklige endringer, reglene i den gjeldende lov § 51.

Til § 45 Innsigelse

Bestemmelsen i utkastets § 45 samsvarer materielt med reglene i den gjeldende lovens § 52, første og annet punktum, men slik at innsigelsesperioden settes til tre, og ikke som i den gjeldende loven to måneder. Begrunnelsen for dette endringsforslaget er gitt foran i merknadene til § 23.

Etter forslaget skal, når det er kunngjort at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, enhver kunne fremsette innsigelse mot dette. Det sies i den foreslåtte bestemmelsen at innsigelsen må være skriftlig og gjøres overfor Patentstyret. For øvrig vises det til det som er bestemt i § 23 om innsigelser i saker om nasjonal registrering - innsigelsen skal være inngitt innen den tid og fyller de krav som angis i § 23 annet ledd.

Til § 46 Behandlingen av innsigelser m.v.

Utkastets § 46 inneholder regler om innsigelser mot internasjonale registreringers virkning i Norge, og om Patentstyrets adgang til av eget tiltak å oppheve vedtak om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge.

Første ledd i utkastets § 46 gir reglene om innsigelser mot nasjonale registreringer i utkastets § 23 tredje og fjerde ledd, § 24, første, annet og tredje ledd og i § 37 gyldighet også for innsigelser mot internasjonale registreringers virkning i Norge. Dette innebærer at det skal anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres at innsigelse er gjort, og at bestemmelsene i § 21 om påstand om rett til varemerke får anvendelse. Videre innebærer det at en slik innsigelse skal avvises hvis den ikke oppfyller vilkårene i utkastets § 23 annet ledd, om skriftlighet, begrunnelse og slike opplysninger som bestemt i forskrift, eller ikke er kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdagen. Avvisning av en innsigelse kan påklages til annen avdeling, jfr. utkastets § 56 annet ledd, men annen avdelings avgjørelse i en slik sak kan ikke bringes inn for domstolen, jfr. utkastets § 57 annet ledd.

Om endringen fra den gjeldende lovs regel om innsigelsesfrist på to måneder vises det til det som er sagt foran i merknadene til § 23. Videre innebærer henvisningen til § 24 at innehaveren av den internasjonale registreringen skal få melding om innsigelsen og gis anledning til å uttale seg, og at innsigelsesbehandlingen - dersom særlige grunner taler for det - kan fortsettes selv om innsigelsen trekkes tilbake. Henvisningen til § 37 innebærer at innsigere som ikke har bopel eller sete her i riket, må ha meldt en adresse her i riket til Patentstyret, som forkynnelser og andre prosessuelle meldinger med rettsvirkning kan sendes til. Oppfylles ikke meldeplikten, avvises innsigelsen.

I annet ledd bestemmes så at hvis et av registreringsvilkårene i lovens [\(Link til\)](#) kapittel 2 ikke er oppfylt, og dette forholdet er påberopt av innsigieren, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen helt eller delvis ikke skal ha virkning i Norge. Her, som etter utkastets § 24 tredje ledd om innsigelser mot nasjonale registreringer, skal det altså ikke skje noen ny, fullstendig vurdering av spørsmålet om registreringens virkning. Patentstyret kan *kun* nekte den internasjonale registreringen virkning i Norge *på grunnlag av registreringshindringer som er påberopt av innsigieren*. Andre grunner vil altså ikke være registreringshindringer, men vil bestå som ugyldighets- eller slettellesgrunner for innføringen i registeret om at registreringen skal ha virkning i Norge.

I tredje ledd settes det, i samsvar med Madridprotokollen, ytterligere vilkår for at Patentstyret skal kunne gjøre vedtak om at registreringen på grunnlag av innsigelsen skal nektes virkning i Norge: Slikt vedtak kan treffes bare dersom 1) fristen etter utkastets § 43 første ledd ikke er utløpt, *eller* 2) Patentstyret innen utløpet av denne fristen har gitt melding til Det internasjonale byrået om muligheten for at det kan komme innsigelse etter fristutløpet, *og* melding om innsigelsen er oversendt innen en måned fra innsigelsesfristens utløp. Også denne regelen er en regel om registreringsmyndighetens - Patentstyrets - kompetanse i innsigelsessaken. Den berører ikke adgangen til å begjære slettelse eller til å reise ugyldighets- eller slettelssøksmål.

Fjerde ledd bestemmer at Patentstyret skal forkaste innsigelsen dersom det ikke finnes hinder for at registreringen gis virkning i Norge. Avgjørelser

av første avdeling som avviser eller forkaster en innsigelse kan påklages til annen avdeling, jfr. utkastets § 56 annet ledd. Annen avdelings avgjørelse om avvisning eller forkastelse av innsigelsen kan imidlertid ikke bringes inn for domstol, se utkastets § 57 annet ledd og merknadene til denne bestemmelsen.

Femte ledd bestemmer at dersom Patentstyret beslutter at registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge, skal dette anmerkes i registeret og kunngjøres når avgjørelsen er rettskraftig. Slike avgjørelser kan påklages til annen avdeling etter bestemmelsen i utkastets § 56 første ledd, og en stadfestende avgjørelse av annen avdeling vil kunne bringes inn for domstolene, jfr. utkastets § 57 første ledd nr. 1.

I siste ledd foreslås en bestemmelse som gir reglene i utkastets § 32 om adgang for Patentstyret i visse tilfelle til å oppheve egne avgjørelser av eget tiltak tilsvarende anvendelse. Av hensyn til Madridprotokollens krav må en slik ordning når det dreier seg om internasjonale registreringer begrenses, slik at opphevelse bare kan skje når det kan gjøres innenfor den atten-månedersfristen som er omtalt i utkastets § 43 første ledd.

Til § 47 Registreringens virkning m.v.

Utkastets § 47 gir bestemmelser om internasjonale registreringers virkning i Norge. Regelen er, som etter den gjeldende lovs § 53 første punktum, at en innføring i Varemerkeregisteret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, har samme rettsfølger som om varemerket var registrert her i riket, altså ved nasjonal registrering etter utkastets [\(Link til\)](#) kapittel 2. Innføringen skal, som etter den gjeldende lovens § 53 annet punktum, ha virkning fra den dag den internasjonale registreringen anses for å ha skjedd, eller fra dagen for en etterfølgende utpekning av Norge.

Den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd, er etter Madridprotokollens art 3(4) innkomstdagen for søknaden hos den nasjonale varemerkemyndighet som den internasjonale søknaden ble inngitt til, under forutsetning av at søknaden innkom til Det internasjonale byrået innen to måneder fra denne dagen. Kommer den senere, anses den internasjonale registreringen for å ha skjedd den dag den internasjonale søknaden ble mottatt av Det internasjonale byrået. Skjer det en etterfølgende utpekning, altså slik at Norge ikke var omfattet av den internasjonale søknaden, men det senere inngis en begjæring om at registreringen også skal omfatte Norge, skal dette straks («immediately») anmerkes av Det internasjonale byrået, og utpekningen har - når den er innført i Varemerkeregisteret - virkning fra den dag den er innført i det internasjonale registeret (Madridprotokollens art. 3 *ter*(2)).

Den gjeldende lovs § 53 i.f. har et tredje alternativ for når den internasjonale registreringen skal anses for å ha skjedd, nemlig den dag registreringen eller den etterfølgende utpekning av Norge har prioritet fra etter reglene om konvensjons- eller utstillingsprioritet (gjeldende lovs §§ 30 og 18, utkastets §§ 18 og 19). På samme måte som når det gjelder den gjeldende lovs § 23 (utkastets § 26), må det anses som en anomali når man her gir *registreringsvirkninger* allerede fra prioritetsdagen. Som det er pekt på i merknadene til § 26 foran, vil en slik bestemmelse tatt på ordet gi en regulering som ville innebære at det kunne gis dom for varemerkeinngrep på et tidspunkt da det

ennå ikke var inngitt noen søknad som kunne føre til varemerkevern i Norge. En slik konsekvens ville være vanskelig å akseptere, og har ikke vært tilsiktet. Varemerkeutredningen II foreslår derfor at man også her sløyfer henvisningene til reglene om konvensjonsprioritet og utstillingsprioritet. Selve prioritetsreglene kommer i lovutkastet her til uttrykk gjennom § 7 og de med hjemmel i §§ 18 og 19 utferdigede forskrifter.

At den internasjonale registreringen når den er innført i Varemerkeregisteret har samme rettsfølger som om varemerket var registrert her i riket, innebærer at også lovens regler om ugyldighet og slettelse gjelder for disse innføringene i registeret. Videre gjelder reglene om virkningen av ikke-bruk av registrert varemerke - utkastets § 28 tredje og følgende ledd - også for internasjonale registreringer med virkning i Norge: Innføringen i Varemerkeregisteret om virkning i Norge kan slettes dersom innehaveren ikke innen fem år fra den dag endelig avgjørelse om innføringen ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer det er registrert for, eller har latt bruken være avbrutt i fem år i sammenheng, og det ikke foreligger rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen. Patentstyrets avgjørelse om innføring i registeret er endelig med mindre det inngis innsigelse som tas opp til behandling - i så fall løper femårsfristen først fra det tidspunkt da det (eventuelt etter behandling også i domstolene) foreligger rettskraftig avgjørelse i innsigelsessaken.

Annet punktum i utkastets § 47 første ledd svarer til den gjeldende lovs § 54. Innføringen i Varemerkeregisteret gjelder i ti år fra den dag den internasjonale registreringen anses for å ha skjedd, med mindre selve den internasjonale registreringen opphører å gjelde - da opphører samtidig dens virkning i Norge i tilsvarende utstrekning, jfr. utkastets § 49. Et viktig poeng er at innføringen skal ha virkning i ti år fra den dag den internasjonale registreringen anses for å ha skjedd, også ved innføring om etterfølgende utpekning - Madridprotokollen åpner ikke for noen særregel om slike, når det gjelder virkningens varighet. Det vil således kunne hende, at varigheten av virkningen i Norge i tilfelle av etterfølgende utpekning kan bli vesentlig kortere enn ti år.

Videre bestemmes i tredje punktum at innføringen kan fornyes for ti år om gangen etter reglene i Madridprotokollen. Det siktes her først og fremst til reglene i Madridprotokollens art. 7, om at betaling av fornyelsesavgift skal være tilstrekkelig for å oppnå fornyelse, som imidlertid ikke kan medføre noen endring av den internasjonale registreringen. Den gjeldende lovs § 54 annet ledd bestemmer at det for fornyelser skal betales fastsatt avgift. Denne bestemmelsen er ikke tatt med i utkastet - den avgift som skal betales går til Det internasjonale byrået, og avgiftsplikten er tilstrekkelig hjemlet gjennom utkastets bestemmelse om at fornyelse skal skje etter reglene i Madridprotokollen.

Den gjeldende lovs § 54 siste punktum bestemmer at fornyelser registreres og kunngjøres. I utkastet er denne regelen utformet noe mer presist, når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om fornyelse av en internasjonal registrering, skal dette anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

Til § 48 En internasjonal registrering kan erstatte nasjonal registrering

Bestemmelsen i utkastets § 48, om tilfelle der en internasjonal registrering trer i stedet for en nasjonal registrering med den virkning at den sistnevnte bortfaller, gjengir med noen redaksjonelle endringer den gjeldende lovens bestemmelse i § 55.

Regelen om plikt til å betale avgift for anmerkning om slikt bortfall i Varemerkeregisteret er imidlertid ikke tatt med i utkastet. Det er en offentlig interesse at Varemerkeregisteret er mest mulig korrekt, og det er liten grunn til å regne med at en registreringshaver vil ta bryet med å begjære anmerkning om bortfall, hvis han dessuten blir avkrevet avgift for anmerkningen.

Til § 49 Virkningen av at en internasjonal registrering opphører

Bestemmelsen i utkastets § 49 om bortfall av virkning i Norge når en internasjonal registrering helt eller delvis opphører å gjelde, er - bortsett fra enkelte redaksjonelle endringer - helt samsvarende med den gjeldende lovs § 56.

Om varigheten av registreringens virkning i Norge for øvrig vises til utkastets § 47 og merknadene til den.

Til §§ 50 og 51 Nasjonal registrering med prioritet fra en opphørt internasjonal registrering

Utkastets § 50 om at en internasjonal registrering som har virkning i Norge og som opphører som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller registreringssøknaden som den bygger på, med bibehold av prioritet kan erstattes av en søknad om nasjonal registrering i Norge, gjengir - med redaksjonelle endringer - den gjeldende lovs § 57 første ledd.

Bestemmelsen i utkastets § 51 om at en internasjonal registrering som har virkning i Norge og som opphører som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, med bibehold av prioritet kan erstattes av en søknad om nasjonal registrering i Norge, gjengir - med redaksjonelle endringer - den gjeldende lovs § 57 annet ledd.

Kapittel 6 Overdragelser og lisenser m.v.*Til § 52 Overdragelse*

Utkastets § 52 inneholder regler om overdragelse av rett til varekjennetegn.

Første ledd gjentar regelen i den gjeldende lovs § 32 første ledd, men gir den et noe bredere virkeområde: Den gjeldende § 32 første ledd omfatter bare varemerker, mens den foreslåtte § 52 første ledd omfatter *varekjennetegn som omhandlet i § 3 første, annet og tredje ledd*, det vil si at den foruten alle varemerker omfatter også «annet varekjennetegn» som er innarbeidet. Om hva slags kjennetegn dette vil kunne være, vises det til det som er sagt foran i merknadene til § 3 tredje ledd.

Annet ledd svarer til den gjeldende lovs § 32 annet ledd, men er gitt en annerledes redaksjon, og har på samme måte som bestemmelsen i første ledd fått sitt anvendelsesområde utvidet til å omfatte også slikt «annet varekjennetegn» som er omhandlet i utkastets § 3 tredje ledd.

Til § 53 Virkning av anmerkning om overdragelse i registrene

Bestemmelsene i utkastets § 53 gir regler om virkninger av anmerkninger i registrene om overdragelse.

Utkastets § 53 første ledd svarer til den gjeldende lovens § 33 siste ledd, om at søksmål som gjelder et registrert varemerke alltid kan reises mot den som står som innehaver i registeret, og at meldinger fra Patentstyret alltid kan sendes til denne. Det presiseres imidlertid i utkastets bestemmelse at dette gjelder for *nasjonale* registreringer.

Annet ledd i utkastets § 53 svarer til den gjeldende lovs § 33 første ledd. Overdragelse av registrert varemerke skal, når den nye innehaveren krever det, anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres. Også her presiserer utkastet at regelen gjelder *nasjonalt* registrerte varemerker. Som i den gjeldende § 33 første ledd gis bestemmelsene om hjemlandsbevis (utkastets § 35) tilsvarende anvendelse. Den gjeldende § 33 første ledd gir også lovens regler om plikt til å ha fullmektig tilsvarende anvendelse. Disse er i utkastet foreslått erstattet av regler om plikt til å melde til Patentstyret en adresse her i riket som meldinger m.v. med rettsvirkning kan sendes til. Slik disse reglene er utformet i utkastets § 37 annet, tredje, fjerde og femte ledd, antas de å ha direkte gyldighet også når en registrering blir overdratt, slik at en bestemmelse om tilsvarende anvendelse ikke er på sin plass.

Den gjeldende § 33 første ledd bestemmer at det skal betales avgift for anmerkning om overdragelse av et registrert varemerke. Denne bestemmelsen er ikke opprettholdt i utkastet. Det er en offentlig interesse i at registeret er mest mulig ajour når det gjelder hvem som er innehavere av registreringene, og Varemerkeutredningen II antar at avgiftsplikt vil motvirke dette ønsket.

Den gjeldende § 33 annet ledd har regler om at Patentstyret kan nekte å anmerke en overdragelse som ikke er skjedd i forbindelse med overdragelse av den virksomhet merket har vært knyttet til, dersom Patentstyret finner at merkets bruk på den nye innehavers hånd vil være egnet til å villede. Reglene om dette foreslås ikke opprettholdt. Patentstyret kan i praksis ikke utøve noen kontroll her, og vil sjelden ha materiale til å vurdere om den nye innehaverens bruk av merket vil være egnet til å villede. Det er dessuten under enhver omstendighet nokså uvesentlig om en *avtale* som kan åpne for villedende bruk av merket er anmerket i registeret - det som er av betydning, er å *hindre den villedende bruk* av merket. Og når det gjelder dette finnes det som kjent andre sanksjonsmuligheter, bl.a. bestemmelsen i utkastets § 64, om dom som forbyr at et varekjennetegn, med innehaverens tillatelse, blir brukt på en måte som er egnet til å villede. Søksmål etter denne bestemmelsen kan reises av Patentstyret, og for øvrig av enhver som har rettslig interesse i det.

Siste ledd i utkastet til § 53 fastsetter at overdragelse av *internasjonale* registreringer skal meldes til Det internasjonale byrået (jfr. utkastets § 38). Dette kan fremstå som forskjellsbehandling i forhold til nasjonalt registrerte varemerker, og det kan spørres om det er forenlig med reglene i TRIPS-avtalens art. 3 om nasjonal behandling. Madridprotokollens art. 9 bestemmer at anmerkning om overdragelse skal anmerkes i det internasjonale registeret og i ifølge TRIPS-avtalens art. 5 kommer forpliktelsene etter bl.a. art. 3 ikke til anvendelse dersom forskjellsbehandlingen er en følge av saksbehandlingsre-

gler som er hjemlet i multilaterale avtaler under Verdensorganisasjonen for immaterialrett. Dette antas å være tilfellet her, slik at regelen må anses å være i overensstemmelse med forpliktelsene Norge har i forhold til TRIPS-avtalen. Varemerkeutredningen II vil likevel bemerke at selv om utkastets § 53 siste ledd bestemmer at overdragelsene skal meldes til Det internasjonale byrået, utelukker selvfølgelig ikke dette at Patentstyret oversender meldingene på begjæring fra innehaveren.

Siste punktum i utkastets § 53 gir reglene i første ledd tilsvarende anvendelse overfor den som er anmerket som registreringsinnehaver i det internasjonale registeret. Bestemmelsen vil for så vidt det gjelder *søksmål* formentlig ha sitt virkeområde begrenset til forhold der registreringsinnehaveren har vernet i Norge.

Til § 54 Lisens

Utkastets § 54 har regler om *lisens*, som i det vesentlige samsvarer med reglene i den gjeldende lovs § 34.

Første ledd første punktum i utkastet bestemmer at en innehaver av et varekjennetegn som omhandlet i utkastets § 3 første, annet eller tredje ledd kan gi andre rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet, og introduserer betegnelsen lisens i parentes. Forslaget innebærer en viss utvidelse av regelens virkeområde - den gjeldende § 34 første ledd omfatter bare lisenser for *varemerker*, mens forslaget vil omfatte også slikt «annet varekjennetegn» som omhandles i utkastets § 3 tredje ledd. Om hva slags kjennetegn dette er, vises til merknadene foran til § 3 tredje ledd.

Den gjeldende § 34 første ledd annet punktum gjengir direktivets bestemmelse i art. 8, 1 om at lisenser kan gjelde endel av eller alle de varer merket er vernet for, og gjelde hele eller en del av landets territorium. Derimot gjengis ikke direktivets bestemmelse om at lisenser kan være eksklusive eller ikke eksklusive. Heller ikke direktivet nevner at lisenser kan være begrenset f.eks. til import eller eksport, eller f.eks. at ikke eksklusive lisenser kan være enelisenser, etc. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det kan virke misvisende å nevne enkelte av de mange varianter av lisensavtaler, og kan ikke se noen fornuftig grunn til dette, når bestemmelsen skal gjelde for alle slags lisenser. Noen regel som svarer til den gjeldende § 34 første ledd annet punktum er derfor ikke tatt med i utkastet.

Annet punktum i utkastet til § 54 første ledd gjengir - med redaksjonelle endringer - den gjeldende § 34 første ledds tredje punktum om at en lisenshaver ikke kan overdra sin rett videre, med mindre lisensavtalen gir ham rett til dette.

Annet ledd i utkastet til § 54 gjengir, med enkelte endringer, bestemmelsen om at innehaveren av et varemerke kan påberope seg sin kjennetegnrett etter loven - dvs. reglene om *inngrep* - overfor nærmere angitte brudd på lisensavtalen fra lisenshaverens side. Bestemmelsen er for registrerte varemerkers vedkommende nødvendig for å oppfylle kravene i direktivets art. 8, 2. Det bør imidlertid også her - som i den gjeldende lov - være samme regler for lisenser som gjelder for innarbeidede merker som for de registrerte. Og av hensyn til det nære slektskapet mellom innarbeidede merker og innarbeidede sekundære forretningskjennetegn - se om dette nedenfor under 13.2 i

merknadene til forslaget om endring av firmalovens § 1-1 - bør bestemmelsen her gjelde lisenser for *varekjennetegn*, og ikke bare for varemerker. En tilsvarende endring ventes foreslått også i Sverige. De øvrige endringer som foreslås i utkastets § 54 annet ledd er rent redaksjonelle. - De fleste av de handlinger fra lisenshaverens side som nevnes, ville være å anse som inngrep også uten en slik bestemmelse, mens andre - som f.eks. overtredelse av lisensavtalens bestemmelser om varenes kvalitet - ellers normalt bare ville kunne forfølges som *kontraktsbrudd*.

Tredje ledd i utkastets bestemmelse gjengir den gjeldende § 34 tredje ledds første punktum, om at lisens kan kreves anmerket i Varemerkeregisteret og kunngjort. Den gjeldende bestemmelsen begrenser denne regelen til å gjelde lisenser for registrert varemerke. Etter utkastet skal det også kunne kreves anmerkning om lisenser for varemerker som ennå er på søknadss-tadiet. En slik adgang antas det å kunne være et klart behov for i visse tilfelle. Den gjeldende lovens bestemmelse om avgift for innføringer om lisenser foreslås opprettholdt; det er ikke noen sterk offentlig interesse som tilsier at alle lisenser bør være anmerket i Varemerkeregisteret.

I siste ledd gjentas, med redaksjonelle endringer, regelen i den gjeldende § 34 tredje ledd annet punktum, om at anmerkning og kunngjøring skal skje når det godtgjøres at lisensen er opphørt. Her opprettholder utkastet lovens regel om avgiftsfrihet. Det er en offentlig interesse i at lisensanmerkninger ikke blir stående i registeret, når lisensforholdet er opphørt.

Etter utkastets § 33 skal rettskraftige avgjørelser om ugyldighet, slettelse eller opphevelse av varemerkeregistreringer anmerkes i registeret og kunngjøres, og det samme gjelder dersom registreringen ikke blir fornyet, eller hvis registreringsinnehaveren begjærer den slettet i sin helhet. Slike forhold behøver ikke med nødvendighet medføre at enhver lisensavtale bortfaller, et varemerke kan være vernet i kraft av innarbeidelse, selv om registreringsvernet opphører. Men etter loven og etter utkastet er det bare lisenser som gjelder *registrerte* (eller registreringssøkte) varemerker som kan kreves anmerket i Varemerkeregisteret. Av dette antas å måtte følge at Patentstyret av eget tiltak sletter anmerkninger om lisenser, når registreringen bortfaller.

Den gjeldende lovens § 34 tredje ledd, tredje, fjerde og femte punktum, har regler om at Patentstyret kan nekte å anmerke en lisens dersom det finner at lisenshaverens bruk av merket vil være egnet til å villed. Reglene om dette foreslås ikke opprettholdt, jfr. det som er sagt foran i merknadene til utkastets § 53 om den tilsvarende bestemmelsen i lovens § 33.

Til § 55 Kreditorforfølgning

Den gjeldende lovs § 35 bestemmer at rett til varemerke ikke kan være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra kreditorene. Samme regel gjelder etter firmalovens § 4-2 første ledd for firma, og i kraft av bestemmelsen i firmalovens § 1-1 siste punktum dermed også for sekundære forretningskjennetegn. Det synes i denne situasjon noe uheldig at varemerkelovens bestemmelse taler om *varemerke*, og på den måten kan gi inntrykk av at noe annet kan gjelde for andre varekjennetegn. Det foreslås derfor i utkastets § 55 første ledd en bestemmelse som gjentar den gjeldende § 35, men slik at ordet *varemerke* erstattes av *varekjennetegn*.

Varemerkeloven inneholder ikke regler om varemerkens skjebne når innehaveren slås konkurs. Det følger imidlertid av § 2-2 i dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 at debitors varemerker går inn i hans konkursbo på linje med hans omsettelige aktiva ellers. Boet kan bruke debitors varemerker når det fortsetter hans virksomhet, og det kan selge varemerkerettighetene, sammen med virksomheten eller løsrevet fra denne. Den eneste grense for boets adgang til å overdra varemerkene setter bestemmelsene om *villedelse*.

Firmaloven bestemmer uttrykkelig at retten til firmaet ved konkurs går over til konkursboet (§ 4-2 annet ledds første punktum), men oppstiller en begrensning for så vidt gjelder firma som inneholder *personnavn*: Da gjelder regelen om at firmaet går over til konkursboet «bare for den øvrige del av firmaet med mindre vedkommende person er død, eller firmaet er sterkt innarbeidet eller vedkommende ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele firmaet. Firma som ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid som virksomheten fortsetter for boets regning» (§ 4-2 annet ledds annet og tredje punktum). I kraft av bestemmelsen i § 1-1 siste punktum får disse reglene tilsvarende anvendelse for sekundære forretningskjennetegn.

De motforestillinger som gjør seg gjeldende mot at en konkursdebitor skal måtte tåle at hans navn tvangsmessig brukes av andre, er nok sterkere overfor bruk som firma eller forretningskjennetegn, enn når det gjelder bruk som varemerke. Men gjelder det bruk av navn eller firma som varekjennetegn - jfr. utkastets § 3 siste ledd - utviskes nok denne forskjellen. Varemerkeutredningen II er kommet til at også varekjennetegnsløven bør inneholde bestemmelser om kjennetegnenes stilling i konkurs, og at man da bør følge firmalovens regulering når det gjelder kjennetegn som inneholder personnavn, *med mindre varekjennetegnet er et registrert eller innarbeidet varemerke*.

Det foreslås derfor som § 55 i utkastet en bestemmelse med slik ordlyd:

Rett til varekjennetegn kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra kreditorene.

Ved konkurs går retten til varekjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre dette er et registrert eller innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter dette ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

Kapittel 7 Klage og domstolsprøving

Til § 56 Klage til Patentstyrets annen avdeling

Bestemmelsene i utkastets § 56 samler reglene om klage, som i gjeldende lov finnes i §§ 22, 22a, 23a siste ledd, 33 annet ledd, 34 siste ledd, 58 og 60 siste ledd.

Første ledd i utkastets § 56 gjengir den gjeldende § 22, for så vidt som det bestemmes at endelige avgjørelser i Patentstyrets første avdeling av registreringssøknader kan påklages til annen avdeling dersom avgjørelsen har gått søkeren imot. Dessuten tas inn, fra den gjeldende § 58, at det samme gjelder avgjørelser av begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge. I begge tilfelle gjelder at en *innvilgelse* ikke kan påklages. En tredjep-

erson som mener at merket ikke skulle ha vært registrert, eller at den internasjonale registreringen ikke skulle ha vært gitt virkning i Norge, må i tilfelle forfølge dette standpunktet ved å gjøre *innsigelse* etter utkastets § 23, resp. § 45, eventuelt gjennom ugyldighetssøksmål eller begjæring om slettelse etter utkastets §§ 28-30.

Det bør kanskje nevnes at en avgjørelse kan gå søkeren imot uten at dette fremgår eksplisitt av slutningen i Patentstyrets avgjørelse. Hvis f.eks. søknaden prinsipielt gjelder registrering uten unntaksanmerkning, subsidiært registrering med unntaksanmerkning, og Patentstyret finner at unntaksanmerkning skal kreves, vil dette vanligvis ikke komme til uttrykk i avgjørelsens slutning på annen måte enn at det søkte merket blir å registrere med unntaksanmerkning. Det er likevel klart at dette er en avgjørelse som går søkeren imot - det er en avgjørelse som avslår hans prinsipielle søknad, idet Patentstyret jo ikke kan vurdere og innvilge søknaden på grunnlag av subsidiære påstander, uten at den prinsipielle først er forkastet.

Klageadgangen etter første ledd er begrenset til å gjelde *endelige* avgjørelser av første avdeling. Endel andre avgjørelser av første avdeling vil kunne påklages etter særlige bestemmelser om dette i de følgende ledd i utkastets § 56, men ellers er det forutsatt at avgjørelser som *ikke er endelige avgjørelser av søknaden eller begjæringen*, ikke skal kunne påklages. Dette vil bl.a. gjelde avslag på begjæring om fristforlengelser, avslag på begjæring om merkeendring på søknadsstadiet, avslag på begjæring om overføring av søknad etter § 21, og avvisning av begjæring om administrativ slettelse etter § 30.

Annet ledd i forslaget til § 56 gjengir regelen i den gjeldende § 22 annet ledd: Den endelige avgjørelsen av en innsigelse i første avdeling kan påklages av den av partene som avgjørelsen har gått imot. Regelen gjelder så vel for innsigelser mot at en internasjonal registrering skal gis virkning i Norge, som for innsigelser mot nasjonale norske registreringer.

Bestemmelsen i tredje ledd i forslaget gjelder avgjørelser etter de foreslåtte nye reglene i utkastets § 30 om administrativ slettelse av registrering. Avgjørelser om slettelse eller avslag på begjæring om slettelse skal etter forslaget kunne påklages av den som avgjørelsen er gått imot. Derimot vil det etter forslaget ikke være adgang til å påklage avgjørelser som *avviser* begjæring om administrativ slettelse etter § 30. Slike avgjørelser må antas normalt å være bygd på bestemmelsen i utkastets § 30 tredje ledd, om at slettellesbegjæring kan avvises når Patentstyret finner at saken «er lite opplyst eller av annen grunn ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret». Her ligger det i selve avvisningsgrunnen at saken egner seg best for behandling i domstol, og klagebehandling må antas bare å virke forsinkende. Er det registreringsinnehaver som begjærer slettelse (helt eller delvis), er det vanskelig å tenke seg avvisning på noe annet grunnlag enn at den som inngir begjæringen ikke godtgjør at han er rette innehaver av registreringen. Også i et slikt tilfelle anses det mest naturlig at en eventuell fortsettelse skjer for domstol, uten omvei om klagebehandling. Og for øvrig gjelder jo, at administrativ slettelse etter utkastets § 30 alltid er et *alternativ til ugyldighets- eller slettelssøksmål* - denne veien vil følgelig alltid stå åpen, når en begjæring om administrativ slettelse etter utkastets § 30 avvises.

Bestemmelsen i utkastets § 56 fjerde ledd svarer helt ut til reglene i den gjeldende § 22 tredje ledd. De avgjørelser det her gjelder vil for innehaveren av registreringen ha samme virkning som en avgjørelse mot ham i en innsigelsessak, og bør følge de samme regler som gjelder for en slik.

I femte ledd i utkastets § 56 hjemles klageadgang for endel mer spesielle avgjørelses vedkommende. Det skal kunne klages over avslag på eller avvísning av 1) begjæring om gjenopptagelse (jfr. utkastets § 20 tredje ledd), en slik bestemmelse finnes i den gjeldende lovs § 22 siste ledd, 2) begjæring om unntak fra allmenn tilgjengelighet (jfr. utkastets §§ 12, 22 siste ledd, 24 siste ledd, 30 siste ledd eller 31 siste ledd), en mindre utfyllende bestemmelse om dette finnes i den gjeldende lovs § 22 siste ledd, 3) begjæring om endring av et registrert varemerke (jfr. utkastets § 25), en slik klageadgang gjelder etter mangeårig praksis, men er ikke hjemlet i loven, 4) begjæring om fornyelse av registrering (jfr. utkastets § 27), slik klageadgang er hjemlet i den gjeldende § 23a siste ledd, jfr. § 22, 5) begjæring om sletting etter utkastets § 31 - det er neppe noe praktisk behov for klageadgang i slike tilfelle, men Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det er prinsipielt uriktig hvis det ikke gis adgang til å klage over avgjørelser som innebærer tap av den rett registreringen ville gi, 6) begjæring om oppreisning etter utkastets § 65, slik klageadgang er hjemlet i den gjeldende lovs § 60 siste punktum, og over 7) avvísning av søknad etter § 39 om internasjonal varemerkeregistrering - slik klageadgang foreligger etter den gjeldende § 58.

Varemerkeutredningen II har antatt at det ikke er et tilstrekkelig sterkt behov for en adgang til særskilt klage over avslag på begjæring om endring av et varemerke som er *søkt* registrert. Søkes det om merkeendring under innsigelsesbehandlingen vil imidlertid et avslag kunne påklages, når innsigelsesbehandling pågår, vil merket alltid være et registrert varemerke.

For alle de avgjørelser som omhandles i utkastets § 56 femte ledd gjelder at forslaget vil gi klageadgang også for vedtak om *avvísning* av slike begjæringer som nevnes. For enkelte vedtakstyper er det nok i dag høyst uklart om slik klageadgang finnes. Varemerkeutredningen II antar at behovet ikke er stort i disse tilfellene, men det er utvilsomt et visst behov for avklaring. Og den lovteknisk enkleste måte å oppnå en slik på, er utvilsomt å la avvísningsvedtak følge samme regler som avslag, hva klageadgangen angår. At avvísning av en innsigelse kan påklages, følger av bestemmelsen i utkastets § 56 annet ledd.

I sjetten ledd i den foreslåtte § 56 gjengis bestemmelsen i den gjeldende § 22a første ledd. Her er innført én endring, idet kravet om at klageavgiften må betales innen utløpet av klagefristen er erstattet av en bestemmelse om at klageavgift må betales innen «fastsatt frist». Endringen gjøres med tanke på at det også her kan bli tale om å innføre en slik ordning med *fakturering* av avgifter som er omtalt foran i merknadene til § 12. Så lenge en slik ordning ikke er innført, bør fristen for betaling av klageavgift fastsettes i forskrift.

Syvende ledd gjentar ordrett bestemmelsen i den gjeldende § 22a annet ledd om at en klage kan prøves selv om den frafalles, dersom særlige grunner taler for det.

Siste ledd i utkastets § 56 gir bestemmelsene i den foreslåtte § 12 om begrensningsreglene i saksdokumentenes allmenne tilgjengelighet tilsvarende anven-

delse for dokumentene i klagesaker, og svarer for så vidt til bestemmelsene i den gjeldende § 22a siste ledd.

Til § 57 Domstolsprøving av avgjørelser av Patentstyrets annen avdeling

Utkastets § 57 samler reglene om domstolsprøving, som i den gjeldende lov finnes i §§ 22a, 23a siste ledd, 33 annet ledd, 34 siste ledd, 58 og 60 siste ledd. Slik prøving kan bare kreves for avgjørelser av annen avdeling - for avgjørelser av første avdeling er rettsmidlet klage til annen avdeling, og dette rettsmidlet må ha vært utnyttet før saken kan bringes inn for domstol.

Bestemmelsene i den gjeldende § 22a tredje ledd om domstolsprøving av annen avdelings avgjørelser omfatter etter sin ordlyd avgjørelser som «avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering». Etter en naturlig lesning inkluderer dette ikke avgjørelser der annen avdeling *avviser* en klage over en beslutning i første avdeling, f.eks. fordi annen avdeling legger til grunn at klageavgiften ikke var rettidig betalt. En slik regulering synes imidlertid ikke å ha vært tilsiktet.

Varemerkeutredningen hadde, i samsvar med de da gjeldende regler, foreslått at adgangen til domstolsprøving skulle omfatte alle avgjørelser i annen avdeling *som gikk søkeren imot* (Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 128, §§ 19 og 20, begges siste ledd). Departementet ønsket imidlertid bestemmelsen om domstolsprøving formulert i samsvar med de parallelle bestemmelsene i patentloven og mønsterloven, der det bl.a. var et poeng at søksmålsadgangen ikke skulle omfatte avgjørelser av annen avdeling om *overføring* av patent eller mønster. Man valgte derfor en formulering, heter det, som ville «åpne . . . bare for søksmål mot staten om riktigheten av annen avdelings avgjørelser når det gjelder avgjørelse som innebærer at patentbeskyttelse nektes» (Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 36, jfr. s. 43 om mønsterloven).

Opprinnelig bestemte varemerkeloven av 1961 i § 19 siste ledd at når annen avdeling nektet registrering, «kan avgjørelsen ikke prøves av domstolene». En tilsvarende bestemmelse hadde patentloven av 1910. Denne ble ikke opprettholdt i patentloven av 1967. Departementet uttalte i patentlovproposisjonen bl.a. at det hadde «funnet at rettsikkerhetsmessige hensyn tilsier en prøvelsesadgang ved de vanlige domstoler også overfor de avgjørelser det her er tale om . . . Vurderingen beror på den funksjonsfordeling som hos oss består mellom forvaltningsorganer og domstoler, og det er kun tale om å gjennomføre et prinsipp som ellers gjelder i vår forvaltning. Det bør kreves særdeles tungtveiende grunner for å fravike dette prinsipp, og disse grunner kan departementet ikke se går lenger enn til å sette visse tidsgrenser for adgangen til å bringe saken inn for domstolene . . . Omfanget av domstolens prøvelsesrett bør være det samme som ved den alminnelige prøvelse av forvaltningsakter. Departementet har derfor i sitt utkast innskrenket seg til å fastsette den . . . frist innen hvilken søksmål må være reist . . . Departementet vil senere ta opp spørsmålet om tilsvarende endring i varemerkeloven, da forskjellige regler her neppe er begrunnet . . .» (Ot. prp. nr. 36 (1965-66) s. 38).

Varemerkeloven ble så endret i samsvar med dette, i forbindelse med vedtagelsen av lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33. Det ble pekt på at patentlovens regel om søksmålsfrist var «en bestemmelse som i realiteten gir domsto-

lene adgang til å prøve avgjørelser hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om patent», og gitt uttrykk for at en tilsvarende regel burde innføres også i varemerkeloven (Ot. prp. nr. 40 (1969-70) s. 40). Bestemmelsen omtales her på en måte som tyder på at den kan ha vært oppfattet som *hjemmel* for domstolsprøving i disse sakene. På lignende måte synes den å være oppfattet i proposisjonen om endringene i lovene om det industrielle rettsvern i 1995, der det for patentlovens og mønsterlovens vedkommende tales om behov for «å åpne for søksmål» og om at «her åpnes det . . . bare for søksmål» (Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 36 og s. 43). Dette harmonerer ikke ubetinget godt med uttalelsene i patentlovproposisjonen, som synes å oppfatte søksmålsadgangen som tuftet på et alminnelig prinsipp i nyere norsk forvaltningsrett, og slik at patentlovens bestemmelse bare er en fristregel. Legger man dette til grunn, bør også varemerkelovens bestemmelse oppfattes på samme måte, og altså som unødvendig som *hjemmel* for retten til domstolsprøving. Betydningen av at avvisning av klage ikke er nevnt i § 22a tredje ledd blir da ikke at annen avdelings avvisningskjennelser er unndratt domstolsprøving, men at søksmålsfristen på to måneder ikke gjelder for disse tilfellene. En slik særordning for avvisningsavgjørelsene ville imidlertid være kunstig og uhensiktsmessig - det synes vanskelig å gi noen fornuftig begrunnelse for den. Varemerkeutredningen II kan på den annen side ikke se gode grunner for å *unnta* avvisningskjennelsene fra domstolsprøving. Det foreslås derfor en bestemmelse om innbringelse for domstolene som omfatter også avvisningskjennelser, og som da omfatter ikke bare avvisning av klager, men også avvisning av registreringssøknader og begjæringer om at internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, og begjæringer om gjenopptagelse, oppreisning, fornyelse, unntak fra allmenn tilgjengelighet og om internasjonal varemerkeeregistrering. Når det gjelder avvisning av en *innsigelse*, synes det imidlertid mest hensiktsmessig at innsigeren henvises til å forfølge sin sak gjennom ugyldighetssøksmål eller slettellesbegjæring. Dette er regelen når en *innsigelse forkastes*, og denne ordningen bør opprettholdes. Den bør gjelde også hvor en begjæring om administrativ slettelse avvises eller forkastes. Det foreslås gitt en uttrykkelig bestemmelse om dette i utkastets annet ledd.

For endel av de begjæringer som er omtalt ovenfor, gjelder at loven slik den nå lyder ikke nevner at *avslag* kan bringes inn for domstolene. Varemerkeutredningen II antar, som det vil ha fremgått ovenfor, at alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper i dag tilsier at det bør være adgang til domstolsprøving også av slike avgjørelser, og at det derfor kan hevdes at lovens taushet her bare innebærer at søksmålsfristen ikke gjelder for disse sakene. En slik ordning vil være klart uhensiktsmessig, og Varemerkeutredningen II foreslår derfor en bestemmelse om domstolsprøving der også slike avgjørelser er omfattet.

Når bestemmelsen er gitt som en opplisting av avgjørelser som kan prøves, og ikke som en generelt utformet regel, er grunnen at en slik regel kunne tenkes å føre til misforståelser i noen tilfelle. F.eks. et avslag på en begjæring om overføring av en registreringssøknad bør det normalt ikke være tale om å søke prøvet for domstolen som et spørsmål om en forvaltningsakts gyldighet. En slik sak bør reises for domstolen som en tvist om retten til det

søkte merket, og for et slikt søksmål bør det rimeligvis ikke gjelde noen tomånedersfrist.

På denne bakgrunn foreslås at § 57 setter en søksmålsfrist på to måneder for 1) avgjørelser der Patentstyrets annen avdeling avslår eller avviser en søknad om registrering av et varemerke, eller en begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, 2) helt eller delvis opphever eller sletter en registrering eller opprettholder en beslutning i første avdeling om slik opphevelse eller slettelse, 3) avslår eller avviser en begjæring om gjenopptagelse av en søknad, 4) avslår eller avviser en begjæring om oppreisning, 5) avslår eller avviser en begjæring om fornyelse av en registrering, 6) avslår eller avviser en begjæring om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 12, 22, 24, 30, 31 eller 56, 7) avslår eller avviser en begjæring om endring av et registrert varemerke etter § 25, eller 8) avviser en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 40 annet ledd, eller opprettholder en beslutning i første avdeling om avslag eller avvising som nevnt i punktene 1 til 8, eller som avviser en klage over avgjørelse som her nevnt.

En avgjørelse der søkeren oppnår registrering, men bare på en måte som han har krevd subsidiært, er selvsagt også i denne henseende å anse som en avgjørelse om avslag, selv om den er formulert slik at merket blir å registrere slik som krevd i en subsidiær påstand, og det ikke nevnes eksplisitt at Patentstyret avslår søknaden i den prinsipale form.

Bestemmelsen i annet ledd er omtalt ovenfor i merknadene til første ledd.

Kapittel 8 Bestemmelser om rettsbeskyttelsen

Til § 58 Straffansvar

Straff har ikke vært noen praktisk sanksjon for varemerkeinngrep hos oss, men har forekommet der inngrep har skjedd i kombinasjon med andre lovovertrædelser, som f.eks. ved piratkopier av videokassetter som med bruk av falske etiketter selges som ekte vare. Det er tegn i tiden som kan tyde på at det kan ventes økning i slike former for kriminalitet, og at enkelte saker kan ha større omfang enn vi har vært vant til her i landet. Samtidig er det grunn til å frykte for at inngriperne ofte ikke er søkegode, eller skjuler sine midler så vidt godt, at erstatningssøksmål kan være nokså formålsløse.

Det antas derfor å være grunn til å opprettholde straffesanksjonen mot inngrep, og til at strafferammen - som etter den gjeldende § 37 er bot eller fengsel inntil tre måneder - bør utvides. Den danske lovens § 42, som i utgangspunktet bare hjemler bøtestraff for varemerkeinngrep, har en bestemmelse om at det under «særligt skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbart rettsstridig vinding», kan anvendes fengsel eller hefte inntil ett år. Den svenske lovens § 37 har en strafferamme på bøter eller fengsel i høyst to år, mens den finske § 39 har bøter eller fengsel i høyst seks måneder.

Varemerkeutredningen II antar at den norske strafferammen ikke bør avvike så sterkt fra nabolandenes. Det foreslås at den gjeldende strafferamme opprettholdes for normaltilfellene, men at man etter mønster av den danske lov setter en øvre ramme på fengsel i inntil ett år, hvis det ved handlingen var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning.

Etter den gjeldende § 37 finner offentlig påtale sted bare etter begjæring fra fornærmede. Varemerkeutredningen II antar, særlig med tanke på slike til-

felle der den øvre strafferammen forhøyes, at offentlig påtale også bør kunne finne sted hvis det kreves av allmenne hensyn.

Etter utkastets § 62 skal også lisenshavere ha søksmålskompetanse i sivile saker om varemerkeinngrep. Varemerkeutredningen II har antatt at det ikke er grunn til at lisenshaver også skal ha status som fornærmet i straffesaker om inngrep.

Den gjeldende lov om fellesmerker har ikke bestemmelser om straffansvar. Varemerkeutredningen II antar at det for slike merker bør gjelde samme regler om straff som for varemerker ellers, men slik at bare innehaveren av registreringen er å anse som fornærmet.

Til § 59 Vederlag og erstatning

Utkastets § 59 inneholder regler om erstatning og vederlag ved varemerkeinngrep.

I § 59 første ledd gjengis, med en rent redaksjonell endring, bestemmelsen i den gjeldende lovs § 38, om at den som forsettlig eller uaktsomt bruker varekjennetegn i strid med loven, plikter å betale et vederlag svarende til rimelig lisensavgift, foruten erstatning for ytterligere skade bruken måtte ha medført.

Som annet ledd i utkastets § 59 foreslås en bestemmelse som ikke har noen parallell i den gjeldende varemerkelov, om at merkets innehaver kan kreve erstatning og vederlag også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket. En slik regel finnes imidlertid i fellesmerkelovens § 6 annet punktum, og det er nødvendig å ta den over i loven om varekjennetegn når denne skal regulere også fellesmerkene. For disse vil det jo gjelde at bare innehaveren av merket, som f.eks. kan være en bransjeorganisasjon, har søksmålsrett ved inngrep (jfr. utkastets § 62 tredje ledd), mens tap og skade ved inngrepene gjerne vil ramme dem som har rett til å bruke fellesmerket.

Varemerkeutredningen II antar imidlertid at det ikke er grunn til å begrense denne regelen til å gjelde for fellesmerkene. Selv om en lisenshaver etter bestemmelsen i utkastets § 62 ofte vil være berettiget til selv å gå til søksmål med krav om erstatning og vederlag for skade som et varemerkeinngrep har påført ham, må det antas å være praktisk og prosessøkonomisk hensiktsmessig at merke innehaveren kan kreve erstatning og vederlag også til sine lisenshavere, i inngrepssak som han reiser. En kan ikke se at en slik bestemmelse skulle gi anledning til misbruk.

I tredje ledd i utkastets § 59 er den gjeldende § 38, første ledds annet punktum, gjengitt uendret, mens fjerde ledd gjengir - med en rent redaksjonell endring - den gjeldende § 38 annet ledd om vederlag og erstatning ved inngrep som er skjedd i god tro.

Til § 60 Avgrensning av virkeområdet til §§ 58 og 59

Bestemmelsen i utkastets § 60 om når reglene om straff og erstatning kommer til anvendelse ved ulovlig bruk av registrerte merker, gjengir med rent redaksjonelle endringer den gjeldende lovs § 39.

Til § 61 Endring og inndragning m.v.

Bestemmelsen i utkastets § 61 om plikt til å endre eller fjerne lovstridige kjennetegn og om eventuell inndragning m.v. gjengir den gjeldende lovs § 40, med et par redaksjonelle endringer.

Til § 62 Søksmålsrett

I utkastets § 62 første ledd er tatt inn en bestemmelse om søksmålsrett i saker om inngrep i tilfelle der det er gitt *lisens* til bruk av varemerket. Med mindre annet er avtalt mellom lisenshaveren og innehaveren av varemerket, skal de etter den foreslåtte bestemmelsen begge være søksmålsberettiget overfor inngrep innenfor lisenshaverens område. En slik regel finnes i den danske lovens § 45. Den gjeldende norske loven har ingen tilsvarende bestemmelse, men den gjeldende § 41 viser at lisenshavere *kan* ha søksmålsrett - den fastsetter at en lisenshaver som reiser inngrepsøksmål plikter å gi melding om dette til merkeinnhaveren. Varemerkeutredningen II har antatt at det bør gis en uttrykkelig og generell regel om at lisenshavere skal være søksmålsberettiget når ikke annet er avtalt, og har utformet utkastets § 62 første ledd etter mønster av den danske § 45 stk. 1. Bestemmelsen er forutsatt å være en ren kompetanseregulering, som ikke har betydning for den materielle rettsstilling, som f.eks. i spørsmål om hvem som skal ha krav på en eventuell erstatning for inngrepet.

I utkastets § 62 annet ledd er tatt inn den nevnte bestemmelsen i den gjeldende lovs § 41, med en enkelt, rent redaksjonell endring.

Siste ledd i utkastets § 62 gjentar regelen i fellesmerkelovens § 6, om at bare innehaveren er søksmålsberettiget ved inngrep i fellesmerker.

Til § 63 Tvungent verneting m.v.

Utkastets § 63 svarer til den gjeldende lovs §§ 42 og 43.

Bestemmelsen i utkastets § 63 første ledd nr. 1 gjengir den gjeldende § 42 nr. 1 om at søksmål om prøving av annen avdelings avslag på registreringssøknad og avgjørelser som opphever en registrering eller stadfester en avgjørelse i første avdeling om opphevelse av registrering, skal reises for Oslo byrett som tvungent verneting. Bestemmelsens rekkevidde foreslås imidlertid utvidet, slik at Oslo byrett blir tvungent verneting for søksmål om prøving også av andre avgjørelser av annen avdeling, som bør følge samme regel her som avlagssakene. Som det fremgår nedenfor, dreier det seg kun om søksmål som reises mot staten.

Dette gjelder for det første avgjørelser som avslår en begjæring om at en internasjonal registrering skal gis virkning i Norge. Dette er avgjørelser som så vel saklig sett som i sine konsekvenser for søkeren er svært parallelle med avslag på registreringssøknader.

Videre gjelder det søksmål om prøving av *avvisning* av nasjonale og internasjonale registreringssøknader og begjæringer om at en internasjonal registrering skal gis virkning i Norge. Også disse søksmålene synes det naturlig å legge til en domstol som har erfaring i prøving av varemerkerettslige saker.

Avgjørelser der annen avdeling helt eller delvis opphever eller sletter en registrering eller opprettholder en avgjørelse i første avdeling om slik opphev-

else eller sletting, foreslås også trukket inn under bestemmelsen. Dette er avgjørelser som kan likestilles med ugyldigkjennelse, og de bør behandles av den domstol som er tvungent verneeting for ugyldighetssøksmål.

De øvrige avgjørelser som nå foreslås trukket inn under bestemmelsen om tvungent verneeting er det kanskje ikke like sterke grunner for å legge til Oslo byrett som tvungent verneeting. Det dreier seg om avgjørelser som avslår eller avviser begjæringer om gjenopptagelse av en varemerkesøknad eller om oppreisning for oversittelse av en frist, eller som avviser eller avslår begjæringer om fornyelse av registrering, om endring av et registrert varemerke eller om unntak fra lovens bestemmelser om saksdokumentenes allmenne tilgjengelighet. Men også her vil det være en klar fordel at den domstol som skal behandle saken vil ha fortrolighet med varemerkerettslige spørsmål. Og når Oslo byrett vil være tvungent verneeting for de fleste andre søksmål som berører Varemerkeregisteret, er det neppe grunn til å unnta disse søksmålene, som neppe vil være mange.

Bestemmelsen i første ledd nr. 2 gjengir med rent redaksjonelle endringer den gjeldende § 42 nr. 2.

Den gjeldende lovs §§ 33 og 34 bestemmer at Patentstyret kan nekte å anmerke overdragelser av og lisensiering av varemerker i Varemerkeregisteret, dersom det antas at bruken på den nye innehavers hånd vil være egnet til å villede. Disse bestemmelsene foreslås utelatt i den nye loven, se det som er uttalt om dette ovenfor i merknadene til utkastets §§ 53 og 54. Dette innebærer at den gjeldende lovens § 42 nr. 3 om verneeting for søksmål om prøving av nektelse av slik anmerkning bortfaller.

Annet ledd i utkastets § 63 gjengir, med rent redaksjonelle endringer, den gjeldende lovens § 43, om plikt for den som reiser søksmål om ugyldigkjennelse eller sletting av en registrering til å gi melding om søksmålet til Patentstyret og til enhver lisenshaver som er innført i Varemerkeregisteret med adresse.

Kapittel 9 Forbud mot bruk av villedende varekjennetegn

Til § 64

Den gjeldende lovens § 36 om bruk av villedende varekjennetegn har en særegen utformning. Den bestemmer i sitt første ledd at hvis et varekjennetegn blir tatt i bruk av en ny innehaver, eller av noen annen med innehaverens samtykke, og kjennetegnet på den nye brukers hånd er egnet til å villede, så kan det ved dom forbyes ham å bruke kjennetegnet i uforandret form, og ellers gis de pålegg som retten finner påkrevet. Etter denne reguleringen av en relativt spesiell villedelsessituasjon, bestemmer annet ledd i bred alminnelighet at «det samme gjelder også i andre tilfelle hvor et varekjennetegn er villedende eller blir brukt på en måte som er egnet til å villede».

Varemerkeutredningen II antar at loven fortsatt bør inneholde en regel som hjemler reaksjoner mot villedende kjennetegnbruk, selv om det sentrale redskap her vil være markedsføringslovens regler. Den foreslår derfor som § 64 i utkastet en bestemmelse som svarer til den gjeldende § 36, men som er redigert som en generell regel, uten den særpregede tilknytning til overdragsessituasjonen som den gjeldende loven har.

Også bestemmelsen i den gjeldende § 36 siste ledd, som gir søksmålsrett til Patentstyret og enhver som har rettslig interesse i det, foreslås tatt med

over i den foreslåtte § 64. Det forutsettes her at bestemmelsen, på samme måte som forbudet mot å registrere varemerker som er egnet til å villede, oppfattes ikke bare som en regel til vern for det kjøpende publikum, men som en regel som også skal verne næringsdrivende mot at noen skaffer seg konkurransefordeler ved å villede publikum (jfr. høyesterettsdommen i Rt. 1995 s. 1908 (MOZELL, NIR 1996 s. 351), på s. 1916 (s. 355), om forståelsen av forbudet mot å registrere villedende merker).

Kapittel 10 Forskjellige bestemmelser

Til § 65 Oppreisning for oversittelse av frist

Bestemmelsen i utkastets § 65 om oppreisning ved oversittelse av frister svarer i alt vesentlig til bestemmelsen i den gjeldende § 60.

Det er - etter forslaget som etter den gjeldende lov - slik at en *innsiger* ikke kan få oppreisning. Den som er for sent ute med å inngi innsigelse (jfr. utkastets § 23) eller som etter å ha inngitt innsigelse oversitter en frist satt av Patentstyret under innsigelsesbehandlingen, må eventuelt angripe registreringen gjennom ugyldighetssøksmål etter utkastets § 28 eller begjæring om administrativ sletting av registreringen etter utkastets § 30.

De frister det kan gis oppreisning for oversittelse av, er på ett unntak nær, bare slike hvor oversittelse *medfører at søknaden ikke kan imøtekommes*. Dette betyr at det ikke kan gis oppreisning for oversittelse av fristen for å begjære *fornyelse av en registrering*. Her anses innehaveren tilstrekkelig hjulpet ved den adgang reglene gir til - mot betaling av en tilleggsavgift - å inngi fornyelsesbegjæring inntil seks måneder etter registreringsperiodens utløp (jfr. utkastets § 27 annet ledd). Videre foreslås opprettholdt den gjeldende bestemmelsen i lovens § 60 annet ledd om at oppreisningsadgangen ikke gjelder for fristene i reglene om konvensjonsprioritet (utkastets § 18) og utstillingsprioritet (utkastets § 19), se utkastets § 65 siste ledd. Det foreslås også tatt inn en bestemmelse om at det ikke skal kunne gis oppreisning for oversittelse av frister som Patentstyret setter for å avhjelpe mangler ved en søknad om internasjonal registrering, jfr. utkastets § 40. Bakgrunnen for dette er at det her neppe vil være tid til den saksbehandling en oppreisningsadgang vil kreve, innenfor den fristen som settes av Det internasjonale byrået for at den internasjonale registreringen skal få dagen for inngivelse av søknaden til Patentstyret som internasjonal dato i henhold til Madridprotokollen art. 3(4), jfr. art. 4(2).

Varemerkeutredningen II har imidlertid funnet det rimelig å åpne mulighet for oppreisning i tilfelle der en registreringssøker eller registreringsinnehaver som ikke har bopel eller sete her i riket ikke har meldt slik adresse som omhandlet i utkastets § 37 innen den frist som Patentstyret har satt for dette etter utkastets § 37 første ledd, jfr. § 20, eller etter utkastets § 37 annet ledd. Det synes også, alle forhold tatt i betraktning, rimelig å åpne adgang til oppreisning ved oversittelse av fristen i § 50 og § 51 for inngivelse av norsk søknad til erstatning av en opphørt internasjonal registrering. Utkastets § 65 taler derfor om frist gitt i eller i medhold av kapitlene 2, 4 eller 5.

Vilkårene for oppreisning foreslås opprettholdt uendret. Det må godtgjøres at søkeren, og eventuelt *også* hans fullmektig, har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Forarbeidene til den gjeldende bestemmelsen fremhever at den er «ordrett hentet fra patentlovens § 72 første ledd, og den er forutsatt tolket etter de samme retningslinjer som denne. Det

innebærer at det forutsettes en relativt restriktiv anvendelse av oppreisningsbestemmelsen. Praksis etter patentlovens bestemmelse vil her være veiledende» (Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 121). Denne praksis er restriktiv, og understreker at oppreisningsregelen er en unntaksregel.

Begjæringen om oppreisning må, etter utkastet som etter den gjeldende bestemmelse, gjøres innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt, og senest fire måneder etter fristens utløp. Den gjeldende bestemmelsen krever at begjæringen må *fremsettes* innen disse fristene. I utkastet foreslås dette endret, slik at begjæringen må være *innkommet* innen fristens utløp. Noen nevneverdig skjerpelse innebærer dette ikke, og det gir et mer presist angitt skjæringspunkt.

Innen samme frister skal den unnlatte handling være foretatt. Den gjeldende lov krever dessuten at oppreisningsavgiften skal være betalt innen fristutløpet. Med tanke på en eventuell omlegning av avgiftsbetalingssystemet, slik at avgifter faktureres, antas betalingsfristen her å burde reguleres i forskrift, og ikke i lovteksten, jfr. foran i merknadene til § 12.

Reglene i den gjeldende § 60 om klage, klagefrist og domstolsprøving erstattes i utkastet av de mer generelle bestemmelsene i §§ 56 og 57. Det blir dermed klart at også *avvisning* av oppreisningsbegjæring kan påklages til annen avdeling, og eventuelt bringes inn for domstolen.

Første punktum i den gjeldende § 60 siste ledd fastsetter at Patentstyrets sjef bestemmer hvem som skal avgjøre begjæring om oppreisning. En slik regel må være unødvendig i loven. Det er åpenbart at avgjørelsene skal treffes i første avdeling, og dette fremgår for øvrig også av utkastets bestemmelse om klage i § 56 femte ledd.

Til § 66 Rett til å se Varemerkeregisteret. Begjæring om frist m.v.

Utkastets § 66 svarer til den gjeldende lovs § 61. I første ledd gis det bestemmelser om rett til å se Varemerkeregisteret, og til å få utskrift av det eller kopi av saksdokumenter som ikke er unntatt fra allmenn tilgjengelighet. Bestemmelsen er gitt en noe endret utformning, med sikte på å gjøre det klarere at den omfatter ikke bare søknadsdokumentene med bilag, men alle dokumentene i søknads- og registreringsaken, eventuelt også innsigelsessaken m.v. og fornyelsessaken, som ikke er unntatt fra allmenn tilgjengelighet etter bestemmelsene om dette.

Annet ledd i den gjeldende § 61 bestemmer at det skal betales avgift for utskrifter og kopier, og dessuten for innføring i Varemerkeregisteret med kunngjøring av endring som gjelder innehaverens navn eller fullmektigforhold. Bestemmelsen om avgift for utskrifter og kopier foreslås opprettholdt, men ført sammen med de øvrige regler om utskrifter og kopier i første ledd.

Bestemmelsen om avgift for innføring og kunngjøring av endringer med hensyn til innehaverens navn eller fullmektigforhold foreslås utelatt. Som det er pekt på foran i merknadene til § 53 er det en offentlig interesse at registeret er mest mulig oppdatert i slike henseender, og det kan være grunn til å frykte at avgiftsplikten motvirker dette ønskemålet.

I annet ledd i utkastets § 66 gjentas bestemmelsen i den gjeldende § 61 tredje ledd om avgift for innrømmelse av visse frister og fristforlengelser. Denne avgiftsplikten foreslås opprettholdt, selv om tilsvarende avgift *ikke*

kreves for tilsvarende frister i patent- og mønstersaker. Dette har sammenheng med at vernet for patent og mønster gjelder et visst antall år fra søknadenes innkomst, og at det betales henholdsvis årsavgift og søknadsavgift. Varemerkene har vern fra den dag registreringssøknad og gjengivelse av merket er kommet inn til Patentstyret *og i ti år fra registreringsdagen*, jfr. utkastets § 26 - og søknadsavgiften gjelder altså beskyttelse i hele denne perioden. Avgiftsfrihet for fristforlengelser i denne situasjonen vil kunne medføre at søkeren bevisst forlenger søknadsperioden og dermed vernetiden for et varemerke. På denne bakgrunn foreslås den nåværende avgiftsplikt opprettholdt.

Det foreslås imidlertid en materiell og et par rent språklige eller redaksjonelle endringer. Den materielle endringen går ut på at plikten til å betale avgift bare gjelder på søknadsstadiet og ikke i innsigelsesak eller sak om internasjonal registrerings virkning i Norge. Begrunnelsen for endringen er at det etter dette blir bedre samsvar med reglene om avgiftsfrihet i patent- og mønstersaker for fristbegjæringer. Dessuten foreslås kravet om at begjæringen skal *være ledsaget* av avgiften endret til et krav om at avgift *skal betales*. Endringen foreslås med tanke på at det også her kan bli tale om å innføre en slik ordning med *fakturering* av avgifter som er omtalt foran i merknadene til utkastets § 12. Så lenge en slik ordning ikke er innført, bør fristen for betaling av avgift fastsettes i forskrift.

Til § 67 Delegasjonsbestemmelse

Utkastets § 67 gjentar reglene i den gjeldende § 62 om fullmakt for Kongen til å gi nærmere bestemmelser om registreringssøknader og innsigelser og behandlingen av dem, om avgiftssatser, om Varemerkeregisteret, om den tidende Patentstyret utgir, samt om gjennomføringen av loven for øvrig.

Det foreslås enkelte endringer. Fullmakten bør uttrykkelig omfatte også det å gi nærmere regler om *registreringer* og om *kunngjøring*. Videre bør fullmakten omfatte også det å gi regler om *avgiftsbetalingen*, jfr. det som er sagt foran - bl.a. avslutningsvis i merknadene til § 66 - om endring av bestemmelser om at dokumenter skal være *ledsaget av avgift* til regler om at det *skal betales* avgift.

Det foreslås dessuten at fullmakten skal omfatte også å gi bestemmelser om at det skal betales avgift ved *deling* av varemerkesøknad eller registrering. Slik deling er nå regulert i forskrift som imidlertid gjelder bare deling av registreringer, etter Verdensorganisasjonen for immaterialretts traktat om varemerkerett, Trademark Law Treaty (TLT), vil Norge ved tiltredelse være forpliktet til å gi regler om deling også av søknader. Hjemmelen for avgiftsplikt ved deling bør finnes i loven.

Etter den foreslåtte § 37 i utkastet vil den plikt søkere og registreringsinnehavere med bopel eller sete i utlandet har til å ha fullmektig med bopel eller sete her, falle bort. Det vil være tilstrekkelig at de har meldt til Patentstyret en adresse her i riket som henvendelser med rettsvirkning kan sendes til.

Fullmektigplikten har medført at utenlandske søkere nokså unntaksfritt har korrespondert med Patentstyret gjennom sin fullmektig, og følgelig på norsk. Det er ikke tanken med å oppheve fullmektigplikten at søkere skal ha fri adgang til å velge språk i sin kommunikasjon med Patentstyret. Utgang-

spunktet må være at forvaltningspråket er norsk med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift, slik som f.eks. i utkastets §§ 39 og 41. Det bør imidlertid åpnes adgang til gjennom forskrift å tillate andre språk enn norsk, generelt eller i spesielle sammenhenger. Utkastets § 67 gir hjemmel for slike forskriftsbestemmelser.

Kapittel 11 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Til § 68

I utkastets § 68 foreslås bestemmelse om at loven gjelder fra den tid Kongen fastsetter, og at varemerkeloven av 3. mars 1961 og loven om fellesmerker av samme dag, oppheves fra samme tid.

I annet ledd foreslås overgangsbestemmelser. I første punktum foreslås samme regel som i overgangsbestemmelsen i varemerkeloven av 1961 § 63 annet ledds første punktum: Registrering som er skjedd før loven trer i kraft kan bare kjennes ugyldig dersom den ikke tilfredsstillende den lovgivning som gjaldt på registreringsdagen. Slettelse av registrering etter utkastets § 28 annet eller tredje ledd, eller etter §§ 31 eller 37, og opphevelse etter § 32, skal kunne skje selv om registreringen er skjedd før loven trådte i kraft. Henvisningen til § 28 annet eller tredje ledd innebærer at utkastet gir samme regel som varemerkelovens § 63 annet ledd for tilfelle der varemerket etter registreringen har tapt sitt varemerkerettslige særpreg, er blitt villedende, stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse, og der slettellesgrunnen er manglende oppfyllelse av «bruksplikten». Henvisningen til § 31 gjelder tilfelle der det er tvil om merkehaver finnes eller hans adresse er ukjent, og det ikke kommer reaksjon på oppfordring fra Patentstyret om at merkehaveren skal melde seg. Videre gjelder den tilfelle der Patentstyrets annen avdeling finner at vilkårene for varemerkevern åpenbart ikke har vært, eller åpenbart ikke lenger er til stede, og innehaveren ikke har gjort innvending mot at registreringen kjennes ugyldig eller slettes, når tre måneder er gått etter at Patentstyrets annen avdeling sendte ham melding om at man ville slette registreringen eller kjenne den ugyldig, og oppga grunnen til dette. Her vil alltid innehaveren kunne hindre avgjørelse om sletting eller ugyldighet, ved helt enkelt å meddele at han gjør innvending mot det. Endelig omfatter denne henvisningen de tilfelle der innehaveren og den som angriper hans rett er enige om å la spørsmålet om ugyldighet eller slettelse avgjøres med endelig virkning av Patentstyrets annen avdeling. Her vil merke innehaveren kunne unngå avgjørelse om sletting eller ugyldighet ved å nekte å la annen avdeling treffe endelig avgjørelse i spørsmålet.

Henvisningen i annet ledd til § 32 gjelder opphevelse ved åpenbar feil, eller der det etter registreringen viser seg at det foreligger en annen søknad med bedre prioritet etter reglene om konvensjonsprioritet eller utstillingsprioritet, eller der en eldre søknad som ville ha vært hindrende, er falt, men så blir gjenopptatt eller innvilget oppreisning. Felles for disse tilfellene er at de normalt vil være avklart etter kort tid.

Henvisningen til § 37 gjelder slettelse fordi registreringsinnehaveren ikke oppfyller plikten til å melde til Patentstyret en adresse her i riket som forkynnelser og andre prosessuelle meldinger med rettsvirkning kan sendes til. Her er det klart at slettelse må kunne skje, uavhengig av om registreringsinnehaveren

veren *tidligere* har oppfylt lovens krav, når det på et senere tidspunkt - f.eks. etter en overdragelse - ikke finnes noen meldt adresse som omhandlet i § 37.

13.2 Merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget om endringer i firmaloven

Til § 1-1 tredje ledd

Firmalovens § 1-1 tredje ledd gir bestemmelser om *sekundære forretningskjennetegn*. Slike får ikke vern gjennom ibruktagelse eller registrering, men først hvis de er *innarbeidet*, dvs. når de er godt kjent innen vedkommende omsetningskrets som særlig kjennetegn for et foretak.

Vilkåret for vern for sekundære forretningskjennetegn er således det samme som det varemerkeloven setter for vern for uregistrerte varemerker (og som etter utkastet til ny lov om varekjennetegn vil gjelde også for slikt «annet varekjennetegn» som omhandles i utkastets § 3 tredje ledd første punktum). Og i praksis vil et innarbeidet sekundært forretningskjennetegn normalt også *være* et innarbeidet varemerke eller annet varekjennetegn. Når det er godt kjent innen vedkommende omsetningskrets som særlig kjennetegn for et foretak, vil det gjerne også være godt kjent som særlig kjennetegn for foretakets varer eller tjenester. Det er i denne situasjon svært lite hensiktsmessig om det gjelder ulike regler for innarbeidede sekundære forretningskjennetegn og innarbeidede varekjennetegn.

Ulike regler for varekjennetegn og forretnings *navn* kan i mange tilfelle begrunnes av at forretningsnavnene også har offentligrettslige funksjoner, mens dette ikke er tilfellet med varekjennetegnene. Men de *sekundære* forretningsnavn (og andre sekundære forretningskjennetegn) som omhandles i firmalovens § 1-1 tredje ledd skiller seg fra firmaene, nettopp ved at de *ikke* har noen offentligrettslige funksjoner.

Det fremtrer på denne bakgrunn som ubegrunnet, uhensiktsmessig og dessuten lite rimelig, når firmalovens § 1-1 tredje ledd gir lovens § 3-1 tilsvarende anvendelse for sekundære forretningskjennetegn. At § 3-1 første ledd ikke kan anvendes på slike kjennetegn, følger vel av en fornuftig tolkning av den i lys av § 1-1 tredje ledd: Når rett til sekundære kjennetegn etter § 1-1 tredje ledd erverves ved innarbeidelse, gir det ikke mening å gi tilsvarende anvendelse for bestemmelsen i § 3-1 første ledd om at retten erverves ved ibruktagelse eller registrering. Derimot kan det være vanskeligere, gjennom vanlig tolkning, å komme frem til at § 3-1 annet ledd om *ophør av vernet* ikke omfattes av bestemmelsen i § 1-1 tredje ledd om tilsvarende anvendelse. Slik anvendelse vil imidlertid føre til at vernet for et innarbeidet forretningskjennetegn opphører «fra den dag faktisk bruk opphører», mens regelen for de innarbeidede varemerker - som ikke er eksplisitt uttalt i gjeldende varemerkelov, se foran under 13.1 i merknadene til § 3 tredje ledd i utkastet til ny lov om varekjennetegn - er at vernet varer så lenge kjennetegnet *faktisk er godt kjent* i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for noens varer.

Det er god grunn til å endre firmalovens bestemmelse her, slik at det blir gitt klart uttrykk for at lovens § 3-1 annet ledd ikke gjelder for de sekundære forretningskjennetegn. Ettersom § 3-1 første ledd under enhver omstendighet er åpenbart uanvendelig for de sekundære forretningskjennetegn, kan dette

skje ved at det ved henvisningen i § 1-1 tredje ledd gjøres unntak for § 3-1, og at man på samme måte som i utkastet til § 3 i ny lov om varekjennetegn uttaler at kjennetegnet er innarbeidet *når og så lenge* det er godt kjent i omsetningskretsen - jfr. foran under 13.1 i merknadene til § 3 tredje ledd i utkastet til ny lov om varekjennetegn.

De forhold som det her er redegjort for, tilsier også at de innarbeidede sekundære forretningskjennetegn likestilles med innarbeidede varekjennetegn når det gjelder adgangen til overdragelse og til pantsettelse som driftsløsøre pant, og når det gjelder kreditorforfølgning. Varemerkeutredningen II viser om dette til sine merknader nedenfor til utkastet til en ny § 4-3 i firmaloven, og til merknadene nedenfor under 13.4 til forslaget om endring i pantlovens § 3-4 (2) (b). Forslaget om den nye § 4-3 innebærer at det i firmalovens § 1-1 tredje ledd bør gjøres unntak også for bestemmelsene i lovens kapittel IV.

Til overskriften til kapittel IV

Forslaget til endring av § 1-1 tredje ledd og tilføyelsen av den foreslåtte nye § 4-3 innebærer at kapittel IV kommer til å inneholde to paragrafer som gjelder firma, og en som gjelder sekundære forretningskjennetegn. Varemerkeutredningen II antar at dette bør komme til uttrykk i kapitteloverskriften, som nå lyder «Overdragelse av firma». Denne overskriften er dessuten noe misvisende ettersom kapitlet også har regler om tvungen overgang. Overskriften foreslås gitt denne ordlyd: *Overgang av rett til firma og sekundært forretningskjennetegn.*

Til § 4-3

Det er foran her i merknadene til firmalovens § 1-1 tredje ledd redegjort for det nære slektskap mellom det innarbeidede varekjennetegn og det innarbeidede sekundære forretningskjennetegn, og pekt på at ett og samme kjennetegn normalt vil være *både* innarbeidet sekundært forretningskjennetegn *og* innarbeidet varemerke eller annet varekjennetegn. Det er da svært u hensiktsmessig med en ordning som den som nå gjelder, der det innarbeidede varemerke er fritt overdragelig (varemerkelovens § 32, jf. utkastets § 52), mens det innarbeidede sekundære forretningskjennetegn følger firmalovens mere restriktive regler. Det er foran også pekt på at det sekundære forretningskjennetegn ikke har offentligrettslige funksjoner, slik som firmaet har. Utredningen foreslår på denne bakgrunn at overdragelse og annen overgang av sekundære forretningskjennetegn reguleres på samme måte som overdragelse og annen overgang av innarbeidede varekjennetegn.

Varemerkeutredningen II har i sine merknader foran under 13.1 til § 55 i utkastet til ny lov om varekjennetegn pekt på at motforestillingene en konkursdebitor kan ha mot at hans navn brukes av andre, nok er sterkere ved bruk av navnet som eller som del av et forretningskjennetegn, enn som eller som del av et varemerke. Dette taler isolert sett for at det for sekundære forretningskjennetegn som inneholder *personnavn* bør gjelde samme regler om virkningen av konkurs som for firma som inneholder slikt navn. En slik løsning vil imidlertid gi lite heldige resultater i de hyppig forekommende tilfelle der det sekundære forretningskjennetegnet også er et innarbeidet eller registrert varemerke. Ulike regler om de to kjennetegnstypene i konkurs vil i slike

tilfelle kunne skape stor uvisshet om boets rett. Varemerkeutredningen II er blitt stående ved at dette må være avgjørende, og at konkursdebitors interesser her må vike.

Varemerkeutredningen II foreslår på denne bakgrunn en ny § 4-3 i fir-maloven der et første ledd bestemmer at retten til et sekundært forretningskjennetegn kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til. Denne bestemmelsen er utformet i ordrett samsvar med den tilsvarende bestemmelsen om varekjennetegn i § 52 første ledd.

Annet ledds første punktum bestemmer at reglene i lovens § 4-1 annet ledd og § 4-2 første ledd gjelder tilsvarende for sekundære forretningskjennetegn. Dette innebærer at ved overdragelse av virksomheten eller den vesentligste del av denne, går retten til dens sekundære forretningskjennetegn over til den nye eier hvis ikke annet er avtalt, dog slik at hvis kjennetegnet inneholder overdragerens navn, går retten til kjennetegnet ikke over til den nye eier med mindre dette er særskilt avtalt, jf. § 4-1 annet ledd. Videre innebærer det at rett til sekundært forretningskjennetegn ikke kan være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning, jf. § 4-2 første ledd, som gir helt samme regel som gjeldende varemerkelov § 35 og utkastet til lov om varekjennetegn § 55 første ledd.

I annet ledds annet punktum gis så samme regel for sekundære forretningskjennetegn som den som er foreslått for varekjennetegn i § 55 annet ledd i utkastet til ny lov om varekjennetegn: Ved konkurs går retten til sekundære forretningskjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre dette er et registrert eller innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter disse reglene ikke tilhører konkursboet, kan likevel anvendes av dette for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

I tredje og fjerde ledd gis regler om *lisenser*. Ordlyden her er knyttet tett til ordlyden i bestemmelsen om varekjennetegnlisenser i § 54 i utkastet til ny lov om varekjennetegn. Innehaveren av et sekundært forretningskjennetegn kan gi andre rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet (lisens). Lisenshaveren kan ikke overdra sin rett videre, med mindre avtalen med innehaveren gir ham rett til dette.

Innehaveren av et sekundært forretningskjennetegn skal kunne påberope seg sin kjennetegnsrett etter loven overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om varighet, om i hvilken utformning kjennetegnet kan brukes, om hvilke former for virksomhet det kan brukes for, om hvilket geografisk område det kan brukes i, eller om kvaliteten av de ytelser lisenshaveren tilbyr. Reglene om at innehaveren kan forfølge slike handlinger som inngrep i kjennetegnsretten, og ikke bare som kontraktsbrudd, er for det meste unødvendige, ettersom de handlingene som nevnes i stor utstrekning vil *være* inngrepshandlinger, og ikke bare kontraktsbrudd. Men det er også klart, at de gir anvendelse for inngrepssanksjoner i endel tilfelle som ellers ville ha måttet behandles som rene kontraktsbrudd.

Varemerkedirektivet forplikter til å ha en regel som denne for lisenser som gjelder *registrerte varemerker*. Av hensiktsmessighetsgrunner er den i

gjeldende varemerkelov § 34 gjort gjeldende også for lisenser som gjelder *innarbeidede varemerker*, og denne regelen foreslås opprettholdt - og utvidet til å gjelde for *varekjennetegn* - i utkastet til ny lov om varekjennetegn § 54 annet ledd. Ettersom det som nevnt foran i merknadene til § 1-1 tredje ledd er svært lite hensiktsmessig med ulike regler for innarbeidede sekundære forretningskjennetegn og for innarbeidede varekjennetegn, foreslås den nevnte regelen tatt inn også i bestemmelsen om lisenser som gjelder for sekundære forretningskjennetegn, med slike redaksjonelle endringer som er nødvendige.

Som femte ledd i utkastet til ny § 4-3 foreslås tatt inn en bestemmelse som svarer til § 64 om villedende kjennetegn i utkastet til ny lov om varekjennetegn. Dersom et sekundært forretningskjennetegn er villedende, eller av innehaveren eller av noen annen med innehaverens samtykke, blir brukt på en måte som er egnet til å villedde, kan det ved dom nedlegges forbud mot å bruke kjennetegnet eller å bruke det på slik måte, og ellers gis de påbud som retten finner påkrevet. Søksmål med krav om slike forbud eller påbud kan reises av enhver som har rettslig interesse i det.

Den tilsvarende bestemmelsen i § 64 i utkastet til ny lov om varekjennetegn gir, på samme måte som den gjeldende varemerkelov § 36, søksmålsrett også til Patentstyret. Adgangen for Patentstyret til å reise slikt søksmål har visstnok aldri vært brukt, og Varemerkeutredningen II har ikke sett grunn til å gi søksmålsrett til offentlig myndighet i den foreslåtte bestemmelsen i firmalovens § 4-3 femte ledd.

13.3 Merknad til forslaget om endring av lov om Guld-, Sølv- og Platinavarer

Til § 4 første ledd

I lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. § 4 første ledd annet og tredje punktum, bestemmes at Kongen gir nærmere forskrifter bl.a. om registrering av ansvarsmerker og at det kan gis regler om at det skal betales avgift for registreringen.

Varemerkeutredningen II anser det som lite heldig, se foran i [\(Link til\)](#) kapittel 9, at registreringen av ansvarsmerker er evigvarende, da registeret over ansvarsmerker på denne måten kommer til å inneholde merker som er gått ut av bruk og som innehaveren har mistet interessen i å opprettholde som ansvarsmerke.

Det foreslås derfor at det i loven tas inn i § 4 første ledd hjemmel for å gi forskrift om opphør, fornyelse og avgift for fornyelse, i henholdsvis annet og tredje punktum.

13.4 Merknad til forslaget om endring av panteloven

Til § 3-4 (2)

Etter panteloven av 8. februar 1980 nr. 2, § 3-4 (2) (b) kan rett til *varemerke* pantsettes gjennom driftstilbehørspantsettelse. Rett til *firma* kan derimot ikke pantsettes på denne måten - oppregningen i pantelovens § 3-4 (2) (b) er uttøm-

mende, se Sjur Brækhus, *Omsetning og kreditt 2, Pant og annen realsikkerhet*, 2. utg. Oslo 1994, s. 55. Ut fra dette må det formentlig antas at heller ikke rett til slikt innarbeidet sekundært forretningskjennetegn som omhandles i firmalovens § 1-1 tredje ledd vil være omfattet av driftsløsørepantsettelse.

Varemerkeutredningen II har i sine merknader foran under 13.2 til forslaget om endringer i firmalovens § 1-1 tredje ledd redegjort for slektskapet mellom det innarbeidede sekundære forretningskjennetegn og det innarbeidede varekjennetegn, og har pekt på at ett og samme kjennetegn ofte vil være *både* innarbeidet sekundært forretningskjennetegn *og* innarbeidet varemerke. Man får da en vanskelig situasjon hvis et driftsløsørepant skal anses å omfatte varemerkene, men ikke de sekundære forretningskjennetegnene. Utredningen har videre påpekt at sekundære forretningskjennetegn ikke har offentligrettslige funksjoner, slik firmaet har.

Utredningen finner det på denne bakgrunn ubegrunnet og uhensiktsmessig med en ordning der driftsløsørepant omfatter varemerker, men ikke de sekundære forretningskjennetegn, og foreslår derfor at panteloven endres på dette punkt, ved at ordene *sekundært forretningskjennetegn* tas inn etter ordet varemerke i § 3-4 (2) (b).

Utredningen har antatt å burde henlede oppmerksomheten på at punkt (b), når vanlig terminologi legges til grunn, ikke omfatter tilvirkerens rettigheter til lydopptak og film (åndsverklovens § 45) og kringkasteres rettigheter til opptak av sending (åndsverklovens § 45a), og at det synes uklart om den vil omfatte ervervet rett til fotografisk bilde (åndsverklovens § 43a).

Kapittel 14

Norske lovutkast

14.1 Lov om varekjennetegn

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1 *Loven gjelder enerett til bruk av visse tegn i næringsvirksomhet*

Etter bestemmelsene i denne lov kan enhver oppnå enerett til bruk i næringsvirksomhet av varemerker og andre særlige kjennetegn for varer.

En forening eller annen sammenslutning kan oppnå enerett for sine medlemmer til å bruke et felles varemerke eller annet særlig kjennetegn i næringsvirksomhet (kollektivmerke). Myndighet, stiftelse, selskap eller annen sammenslutning som fastsetter normer for eller fører annen kontroll med varer, kan oppnå enerett til å bruke merke eller annet kjennetegn for slike varer som normene eller kontrollen gjelder (garanti- eller kontrollmerke). Merker som omhandlet i dette ledd betegnes som fellesmerker.

Lovens bestemmelser om varer gjelder også tjenester når ikke annet fremgår av sammenhengen.

§ 2 *Tegn som kan være varemerke*

Varemerke kan bestå av alle slags tegn som kan skille en virksomhets varer fra andres, og som kan gjengis grafisk, særlig ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje.

§ 3 *Stiftelse av enerett*

Enerett til varemerke kan erverves ved registrering i Varemerkeregistret, som føres for hele riket av Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). Registeret kan føres elektronisk.

Enerett til varemerke kan også erverves ved internasjonal registrering etter bestemmelsene i [\(Link til \)](#) kapittel 5.

Enerett til varemerke eller annet varekjennetegn oppnås uten registrering når kjennetegnet er innarbeidet. Et kjennetegn anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse i bare en del av riket, gjelder eneretten bare for det området.

Det kan ikke oppnås enerett til tegn som bare består av en form som følger av varens egen art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi.

Den som rettmessig bruker eget navn, eller eget vernet handelsnavn som har slikt særpreg som omtalt i § 13, som kjennetegn for sine varer, har vern mot andres uhjemlede bruk av navnet som varekjennetegn innenfor samme geografiske område.

§ 4 *Vernets innhold*

Vern etter § 3 for et varekjennetegn har den virkning at ingen annen enn innehaveren uhjemlet kan bruke i næringsvirksomhet

1. tegn som er identisk med varekjennetegnet, for slike varer som dette er registrert eller innarbeidet for, eller
2. tegn som er identisk med eller ligner varekjennetegnet, for varer av

samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, herunder risiko for at kjennetegnbruken kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom brukeren og varekjennetegnets innehaver.

Når et tegn er velkjent her i riket som noens særlige varekjennetegn og en annens uhjemlede bruk av et yngre kjennetegn som er identisk med eller ligner det, ville innebære en urimelig utnyttelse av, eller medføre skade på, det velkjente varekjennetegnets særpreg eller anseelse, har vernet etter § 3 desuten den virkning at bruken er ulovlig for varer av samme eller annet slag, selv om risiko for forveksling ikke foreligger.

Som bruk i næringsvirksomhet skal blant annet anses

1. å sette tegnet på varer eller deres emballasje,
2. å bringe varer i handelen eller på annen måte føre dem ut på markedet, lagre eller levere dem under tegnet,
3. å innføre eller utføre varer under tegnet,
4. å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Som bruk anses her også muntlig bruk.

§ 5 Begrensning av eneretten

Enerett til varekjennetegn omfatter ikke slik del av kjennetegnet som det etter bestemmelsene i denne lovs ([Link til](#)) kapittel 2 ikke ville være adgang til å registrere særskilt.

Enerett til varekjennetegn er, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk, ikke til hinder for at andre i næringsvirksomhet bruker

1. sitt navn, sitt firma eller sin adresse,
2. angivelser som gjelder varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen eller andre egenskaper ved varen, eller
3. varekjennetegnet, når det er nødvendig for å angi varens bruksformål, særlig når dette er som tilbehør eller reservedel.

Enerett til geografisk opprinnelsesbetegnelse i kraft av registrering som fellesmerke etter § 13 siste ledd, er ikke til hinder for at andre bruker betegnelsen i næringsvirksomhet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

§ 6 Konsumpsjon av kjennetegnsrett

Innehaveren av rett til varekjennetegn kan ikke motsette seg bruk av kjennetegnet for varer som av innehaveren selv eller med innehaverens samtykke er bragt i handelen innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde under dette kjennetegnet.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning av varene, særlig dersom varenes tilstand er endret eller forringet, etter at de ble bragt i handelen.

Kollisjon mellom rettigheter

§ 7 Eldst hjemmel gir fortrinnsrett

Gjør flere hver for seg krav på enerett til identiske eller lignende kjennetegn, jf § 4, skal den ha fortrinnsrett som har eldst hjemmel for sitt krav, med mindre annet følger av bestemmelsene i §§ 8 eller 9.

§ 8 Preklusjon av adgangen til å kjenne en registrering ugyldig

Retten til et registrert varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnrett, såfremt søknaden om registrering er innsendt i god tro, og innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng. Hvis varemerket har vært brukt som her nevnt bare for noen av de varer det er registrert for, skal retten bestå bare for disse varer.

§ 9 Rettighetsbegrensning som følge av passivitet

Yngre rett til et varekjennetegn i kraft av innarbeidelse skal også kunne bestå ved siden av eldre rett til et kjennetegn, dersom innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre kjennetegnet.

Innehaveren av et varekjennetegn som er velkjent, jf § 4 annet ledd, skal anses for å ha handlet innen rimelig tid når han tar skritt som nevnt før fem år er gått etter at han fikk kjennskap til bruken.

§ 10 Sameksistens

I tilfelle som omhandlet i §§ 8, 9 og 28 første ledd siste punktum kan innehaveren av den yngre retten ikke motsette seg bruk av det eldre kjennetegnet, selv om innehaveren av dette ikke lenger kan gjøre sin rett gjeldende overfor bruk av det yngre.

I tilfelle som omhandlet i § 9 kan retten, om den finner det rimelig, ved dom foreskrive at det ene eller begge kjennetegn i fremtiden bare må brukes på en bestemt måte, såsom i en bestemt utformning eller med et klargjørende tillegg som f.eks. innehaverens navn eller en stedsangivelse, eller bare må brukes for visse varer eller innen et visst område.

Det som er bestemt i annet ledd gjelder tilsvarende i tilfelle der samme eller lignende kjennetegn er innarbeidet for forskjellige innehavere i forskjellige deler av riket, jf § 3 tredje ledd tredje punktum.

§ 11 Gjengivelse av varemerke i skrift m.v. av faglig innhold

Ved utgivelse av leksikon, håndbok, lærebok eller lignende skrift av faglig innhold, er skriftets forfatter, hovedredaktør, utgiver og forlegger pliktig til, etter krav fra den som innehar et registrert varemerke, å påse at merket ikke blir gjengitt, uten at det samtidig fremgår at det er vernet ved registrering. Det samme gjelder dersom et slikt skrift gjøres allment tilgjengelig på Internett eller gjennom annet elektronisk medium.

Hvis et i tide fremsatt krav etter første ledd ikke blir etterkommet, kan det forlanges at den som kravet ble rettet til, skal bekoste en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som det finnes rimelig.

Krav etter første ledd anses alltid etterkommet dersom gjengivelsen av merket er ledsaget av symbolet ® på lett synlig måte.

Kapittel 2 Nasjonal registrering av varemerker

§ 12 Registreringssøknaden

Søknad om registrering av varemerke inngis skriftlig til Patentstyret. Søknaden skal inneholde opplysning om søkerens navn eller firma, en gjengivelse av merket og oppgave over de varer som merket søkes registrert for.

Søknad om registrering av fellesmerke skal dessuten inneholde de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket.

For øvrig skal søknaden tilfredsstillende de krav som er fastsatt i forskrift. En mangelfull søknad kan rettes, jf § 20. Det skal betales fastsatt avgift.

Det kan i et varemerke som er søkt registrert gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket. Oppgaven over varer som merket søkes registrert for kan begrenses under søknadsbehandlingen.

Søknaden med bilag og alle dokumenter i saken skal holdes tilgjengelig for enhver fra første virkedag etter at den innkom til Patentstyret, med mindre det er inngitt begjæring som nevnt i femte ledd.

Bilag eller dokument som inneholder forretningshemmelighet, og som er uten betydning for varemerkets registrerbarhet eller for enerettens utstrekning, kan etter begjæring besluttes helt eller delvis unntatt fra allmenn tilgjengelighet. Når begjæring som nevnt er inngitt, blir bilaget eller dokumentet ikke allment tilgjengelig før begjæringen er avslått ved rettskraftig avgjørelse. Bestemmelser for bruk av fellesmerke kan ikke unntas fra allmenn tilgjengelighet.

Forslag, utkast, betenkninger og andre lignende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen av en sak, er ikke allment tilgjengelige med mindre Patentstyret beslutter at de skal være det.

Patentstyret fører Varemerkeregisteret og utgir en tidende der registreringer m.v. kunngjøres. Fellesmerker registreres i Fellesmerkeregisteret, som er en egen avdeling av Varemerkeregisteret.

§ 13 *Alminnelige registreringsvilkår*

Varemerke som skal registreres, må oppfylle kravene i § 2. Det må ha særpreg som varemerke for slike varer som det gjelder, og det må ikke være utelukket fra enerett etter § 3 fjerde ledd.

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, angir varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen, eller andre egenskaper ved varen. Et merke kan heller ikke registreres hvis det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av tegn eller angivelser som i alminnelig språkbruk eller i lojal og vanlig handelsbruk utgjør sedvanlige betegnelser.

Betingelsene i første og annet ledd må være oppfylt så vel på tidspunktet for søknadsinngivelsen som på den dag da registrering skal skje. Det skal ved vurderingen tas hensyn til alle omstendigheter som forelå da søknaden ble inngitt, og særlig til virkningene av bruk av merket før dette tidspunkt.

Tegn som i næring brukes for å angi en vares geografiske opprinnelse, kan uten hinder av bestemmelsen i annet ledd registreres som fellesmerke.

§ 14 *Registreringshindringer av offentligrettslig karakter*

Et varemerke kan ikke registreres dersom det:

1. strider mot lov eller den offentlige orden eller er egnet til å vekke forargelse,
2. er egnet til å villedde, f.eks. med hensyn til varens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse, eller
3. uten tillatelse inneholder offentlig flagg, tegn m.v. som er omhandlet i straffeloven § 328 første ledd nr 4 og annet ledd eller er egnet til å oppfattes

som slikt tegn, eller flagg, forkortelser eller benevnelser tilhørende mellomstatlig organisasjon.

Et varemerke for vin eller brennevin kan ikke registreres dersom det består av eller inneholder betegnelser som er egnet til å oppfattes som opprinnelsesangivende for slike varer, med mindre varen har den geografiske opprinnelse som utpekes.

§ 15 Andres rett som registreringshindring

Et varemerke kan heller ikke registreres hvis:

1. bruk av merket i næringsvirksomhet ville krenke en annens rett etter § 4 til et eldre kjennetegn,
2. bruk av merket i næringsvirksomhet ville være egnet til å medføre forveksling med et varekjennetegn som en annen har tatt i bruk før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren må antas å ha kjent til denne bruken da søknaden ble innsendt,
3. merket uhjemlet inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens vernede handelsnavn eller som en annens navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden,
4. merket uhjemlet 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 til mønster.

Registrering kan skje uhindret av bestemmelsene i første ledd nr 1, 3 og 4, når innehaveren av den eldre retten samtykker, og uhindret av bestemmelsen i første ledd nr 2, når den eldre brukeren av merket samtykker.

§ 16 Unntaksanmerkning

Inneholder et varemerke en bestanddel som ikke vil kunne registreres særskilt kan Patentstyret, for å unngå uvisshet om enerettens omfang, sette som vilkår for registrering at det ved en unntaksanmerkning angis at denne bestanddel ikke omfattes av det rettsvern registreringen gir. Det forhold at unntaksanmerkning ikke er gjort, tillegges ikke betydning ved fastleggelsen av enerettens omfang.

Om det senere viser seg at en bestanddel av merket som er unntatt fra eneretten, nå vil kunne registreres særskilt, kan innehaveren i ny søknad kreve at dette skjer eller at det foretas ny registrering av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning.

§ 17 Vareklasser

Varemerker registreres for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser. Inndelingen i vareklasser fastsettes av Kongen.

§ 18 Konvensjonsprioritet

Kongen kan ved forskrift bestemme at den som har inngitt søknad om registrering av varemerke i utlandet, og som innen en viss tid deretter søker om registrering av merket her i riket, skal anses for å ha inngitt den norske søknaden samtidig med søknaden i utlandet.

§ 19 Utstillingsprioritet

Kongen kan ved forskrift bestemme at den som første gang har brukt et varemerke for en vare i forbindelse med fremvisning av den på en internasjonal utstilling, og som innen en viss tid deretter søker om registrering av mer-

ket her i riket, skal anses for å ha inngitt registreringssøknaden på den dag da merket for første gang ble brukt på utstillingen.

§ 20 Behandlingen av registreringssøknaden

Dersom en søknad om registrering ikke er i foreskrevet stand, eller det for øvrig er noe til hinder for registrering, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende 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 det søkte merket 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. Behandlingen av søknaden gjenopptas dersom søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen. Det skal betales fastsatt avgift. Gjenopptagelse kan gis bare én gang under behandlingen av søknaden.

Har søkeren svart på Patentstyrets melding innen den fastsatte fristen, men det fremdeles hefter mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, skal søknaden avslås dersom ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist.

§ 21 Påstand om rett til varemerke

Godtgjør noen at det er han og ikke søkeren som har retten til et varemerke, skal Patentstyret, dersom vedkommende begjærer det, i stedet for å avslå søknaden, overføre den til den berettigede. Den som søknaden overføres til, skal betale ny søknadsavgift.

Påstår noen overfor Patentstyret at det er han og ikke søkeren som har retten til varemerket, kan Patentstyret hvis det finner spørsmålet tvilsomt, oppfordre vedkommende til innen en frist som Patentstyret fastsetter, å reise søksmål ved domstolene. Gjør han ikke det, kan påstanden settes ut av betraktning ved Patentstyrets fortsatte behandling av saken.

Er spørsmålet om retten til varemerket under behandling ved domstol, kan Patentstyrets behandling av søknaden stilles i bero inntil søksmålet er endelig avgjort.

Er det fremsatt begjæring om overføring av en registreringssøknad, må søknaden ikke endres, henlegges, avslås eller imøtekommes før begjæringen er endelig avgjort.

§ 22 Registrering

Er søknaden i foreskrevet stand, og det for øvrig ikke er funnet noe til hinder for registrering, skal merket innføres i Varemerkeregisteret og registreringsbrev sendes søkeren. Registreringen skal kunngjøres.

Når et fellesmerke registreres, skal også de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket (jf § 12 første ledds tredje punktum) innføres i Varemerkeregisteret og kunngjøres. Blir bestemmelsene senere vesentlig endret, skal den endrede tekst straks meldes til Patentstyret for innføring i registeret og kunngjøring.

For dokumentene i registreringssaken gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 23 *Innsigelse*

Når registreringen er kunngjort, kan enhver fremsette innsigelse mot den.

En innsigelse skal fremsettes skriftlig, være begrunnet og må være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdagen og inneholde opplysninger som bestemt i forskrift. Når innsigelse er inngitt innen fristen, kan Patentstyret etter begjæring innrømme innsigeren en kort tilleggsfrist for å gi nærmere begrunnelse eller for å fremskaffe dokumentasjon til støtte for innsigelsen.

Når en innsigelse er kommet inn, skal dette anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

Om noen i en innsigelsessak fremsetter påstand om rett til varemerke, skal bestemmelsene i § 21 ha tilsvarende anvendelse.

§ 24 *Avgjørelse i innsigelsessaker m.v.*

En innsigelse skal avvises hvis den ikke oppfyller vilkårene i § 23 annet ledd.

Innehaveren av registreringen skal gis melding om innsigelsen og gis anledning til å uttale seg.

Selv om innsigelsen trekkes tilbake, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes dersom særlige grunner taler for det.

Patentstyret skal oppheve registreringen helt eller delvis dersom den etter grunner som er anført av innsigeren er skjedd i strid med loven her, og registreringshindringen fortsatt foreligger. Dersom det ikke foreligger hinder som nevnt for at registreringen opprettholdes, skal innsigelsen forkastes.

Om Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaker skal gis melding til innehaveren av registreringen og til innsigeren. Når avgjørelsen er rettskraftig, skal melding om den innføres i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

For dokumentene i innsigelsessaker gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 25 *Merkeendring*

På begjæring fra innehaveren kan Patentstyret gjøre endringer i et registrert varemerke, dersom de er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket. For slik endring skal det betales fastsatt avgift.

Når et registrert varemerke endres, skal dette kunngjøres og nytt registreringsbrev sendes innehaveren.

§ 26 *Registreringens varighet*

Registreringen gjelder fra den dag registreringssøknad og gjengivelse av merket er inngitt til Patentstyret, jf § 12 og § 20 annet ledd, og i ti år fra registreringsdagen, jf § 22.

Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i § 27.

§ 27 *Fornyelse*

Registreringen kan, etter begjæring fra innehaveren, fornyes for ti år om gangen, regnet fra utløpet av foregående registreringsperiode.

Begjæring om fornyelse inngis skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. Blir begjæringen inngitt etter utløpet av registreringsperioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift.

Innbetaling av fornyelsesavgift med angivelse av varemerkets registreringsnummer, som skjer innenfor fristene etter annet ledd, skal anses som en skriftlig begjæring om fornyelse.

Bestemmelsene i §§ 20 og 22 gjelder tilsvarende så langt de passer ved behandlingen av begjæringer om fornyelse.

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om plikt for Patentstyret til å underrette innehaveren når registreringsperioden utløper, men staten kan ikke holdes ansvarlig for rettstap som følge av at slik melding ikke er blitt gitt.

Kapittel 3 Ugyldighet, slettelse og opphevelse av registrering

§ 28 Vilkår for ugyldigkjennelse og slettelse

Er et varemerke registrert i strid med denne lov, kan registreringen kjennes ugyldig, dersom den ikke kan bestå etter reglene i §§ 8 til 10. Registreringen skal likevel ikke kjennes ugyldig av den grunn av at merket er egnet til å forveksles med et annet registrert varemerke, dersom vilkårene etter tredje og følgende ledd for å slette registreringen av dette andre merket for de varer det gjelder, er oppfylt. En registrering kan heller ikke kjennes ugyldig av den grunn at merket er egnet til å forveksles med et innarbeidet varekjennetegn eller et varekjennetegn som bare er tatt i bruk, jf § 3 femte ledd, når innarbeidelse eller bruk foreligger bare i en mindre del av riket.

En registrering kan slettes hvis

1. merket er blitt stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse,
2. merket etter registreringen, som følge av innehaverens virksomhet eller passivitet, er blitt den innenfor bransjen alminnelige betegnelse for slike varer som det er registrert for,
3. merket, som følge av den bruk innehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av det for slike varer som det er registrert for, er egnet til å villede, særlig med hensyn til varenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse, eller
4. endringer i gjeldende bestemmelser for bruken av fellesmerke ikke meldes som påbudt i § 22 eller fellesmerket brukes i strid med de bestemmelser som er inngitt uten at innehaveren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre slik bruk.

En registrering kan videre slettes dersom innehaveren ikke innen fem år fra den dag endelig avgjørelse om merkets registrering ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer det er registrert for, eller har latt bruken være avbrutt i fem år i sammenheng, og det ikke foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen.

Som bruk av merket som omtalt i tredje ledd anses også bruk av det i en form som skiller seg fra den form det er registrert i, når dette gjelder bare enkeltheter som ikke endrer merkets særpreg, og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport.

Som innehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra innehaveren.

En registrering kan ikke slettes etter tredje ledd, dersom varemerket har vært i reell bruk etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist søksmål, jf § 29, eller inngitt begjæring, jf § 30, om slettelse. Det tas likevel ikke hensyn

til bruk som påbegynnes eller gjenopptas i de siste tre månedene før søksmål ble reist eller begjæring inngitt, dersom forberedelse til bruken er innledet først etter at registreringshaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist eller begjæring inngitt.

Dersom ugyldighets- eller slettellesgrunnen bare berører endel av de varer merket er registrert for, skal ugyldigkjennelse eller slettelse skje bare for disse varers vedkommende.

§ 29 *Søksmål om ugyldighet og slettelse*

Søksmål om ugyldighet eller slettelse etter § 28 kan reises av enhver som har rettslig interesse av det, se dog § 30 annet ledds annet punktum. Søksmål som bygger på bestemmelsene i § 13, § 14 eller § 28 annet ledd kan reises også av Patentstyret.

§ 30 *Administrativ slettelse*

Etter at registrering er skjedd og eventuell innsigelsesbehandling avsluttet, kan innehaveren av registreringen og enhver som har rettslig interesse av det, begjære registreringen slettet helt eller delvis ved avgjørelse av Patentstyret. Slettelse ved slik avgjørelse kan skje dersom vilkårene for ugyldigkjennelse eller slettelse etter § 28 foreligger.

Begjæring som nevnt i første ledd kan likevel ikke inngis, hvis det er reist sak for domstolen om ugyldighet eller slettelse. Når begjæring som nevnt er inngitt, kan den som har inngitt den ikke reise sak for domstolen om ugyldighet eller slettelse, før det foreligger endelig avgjørelse fra Patentstyret som forkaster eller avviser begjæringen.

Patentstyret kan avvise en begjæring som omhandlet i første ledd dersom faktiske forhold er omtvistet, eller Patentstyret finner at saken er lite opplyst eller av annen grunn ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret. Dersom det inngis to eller flere begjæringer som gjelder samme registrering, kan Patentstyret forene dem til felles behandling, når det ikke gjøres innvending mot dette.

For behandling av begjæring som nevnt i første ledd skal det betales fastsatt avgift.

Om dokumentene i begjæringssaker etter bestemmelsene her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 31 *Administrativ slettelse og ugyldigkjennelse i visse særlige tilfelle*

Er det begrunnet tvil om at en innehaver av en varemerkeregistrering finnes, kan enhver mot betaling av fastsatt avgift begjære registreringen slettet. Det samme gjelder dersom innehaverens adresse er ukjent.

Før slettelse etter bestemmelsen i første ledd kan skje, skal Patentstyret oppfordre innehaveren til å melde seg innen en nærmere angitt frist. Oppfordringen skal gis i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Er innehaverens adresse ukjent, gis oppfordringen og opplysning om fristen ved kunngjøring.

Har innehaveren ikke meldt seg innen fristen, treffer Patentstyret avgjørelse om slettelse av registreringen.

Når innehaveren og den som angriper retten er enige om det, kan spørsmålet om registrerings gyldighet eller om slettelse av registreringen kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling. For dette betales fastsatt avgift.

Dersom innehaveren ikke gjør innvending mot det, kan Patentstyrets annen avdeling, når den finner at vilkårene for varemerkevern åpenbart ikke har vært, eller åpenbart ikke lenger er, til stede, treffe endelig avgjørelse om at registreringen er ugyldig eller skal slettes. Innvending fra innehaveren må være kommet inn til Patentstyret senest tre måneder etter at Patentstyrets annen avdeling har sendt innehaveren melding om at annen avdeling tar sikte på å treffe slik avgjørelse og oppgitt grunnen til dette.

Om dokumentene i saker etter bestemmelsene her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 32 *Opphevelse*

Dersom en registrering av et varemerke, en fornyelse av registrering, en endring av den eller en annen notering i Varemerkeregisteret er skjedd ved en åpenbar feil, kan Patentstyret av eget tiltak innen tre måneder fra kunngjøringen av vedkommende innføring i registeret, oppheve denne helt eller delvis.

Dersom det etter at en søknad om registrering av et varemerke er imøtekommet, viser seg at en annen søknad etter § 18 eller § 19 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 innehaveren melding om dette og anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Blir søknaden med best prioritet imøtekommet, skal Patentstyret etter utløpet av den nevnte fristen oppheve den første registreringen i den utstrekning den best prioriterte søknaden er til hinder.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende dersom Patentstyret antar at en eldre søknad som blir gjenopptatt etter § 20 tredje ledd eller etter oppreisning etter § 65, ville ha utgjort registreringshinder for en yngre søknad som allerede er imøtekommet.

Bestemmelsen i første ledd gjelder dessuten tilsvarende dersom Patentstyret får melding om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge og antar at den internasjonale registreringen ville ha utgjort registreringshinder for en imøtekommet søknad som anses inngitt på en senere dag enn den internasjonale registreringen skal ha virkning her i riket fra, jf § 47.

§ 33 *Anmerkning i registeret om opphevelse av registrering m.v.*

Er registreringen av et varemerke opphevet etter § 24, eller er det truffet avgjørelse om at den er ugyldig eller skal slettes eller oppheves etter §§ 29 til 32 eller § 37, skal avgjørelsen, når den er rettskraftig, kunngjøres og anmerkes i registeret.

Det samme gjelder når registreringen ikke blir fornyet, eller innehaveren selv begjærer den slettet helt eller delvis.

§ 34 *Melding om dommer*

Retten sender Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål om en varemerkeregistrering eller registreringsøknad.

Kapittel 4 Særlige bestemmelser om innehavere av utenlandske varemerker m.v.

§ 35 *Hjemlandsregistrering*

En søker som ikke driver virksomhet her i riket, og som ikke er hjemmehørende i stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen for vern av den industrielle

eiendomsretten eller Avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO), må godtgjøre at merket er registrert for ham i hjemlandet for de varer som søknaden omfatter.

Det som er bestemt i første ledd gjelder likevel ikke dersom søkerens hjemland gjør tilsvarende innrømmelser for merker som søkes registrert der av innehaver av virksomhet i Norge.

§ 36 Rett til registrering som i hjemlandet (telle quelle)

Kongen kan ved forskrift bestemme at et varemerke som er registrert i en fremmed stat, på nærmere fastsatte vilkår skal kunne registreres her i riket således som det er gyldig registrert i den fremmede stat (*telle quelle*).

Registreres etter denne bestemmelse et merke som ellers ikke kunne ha oppnådd vern gjennom registrering her i riket, gjelder registreringsvernet ikke i videre omfang eller for lengre tid enn i den fremmede stat.

§ 37 Adresse for prosessuelle meldinger m.v. Registrering av fullmakt

Dersom en som søker om registrering av et varemerke ikke har bopel eller sete her i riket, skal vedkommende ha en adresse her i riket som er meldt til Patentstyret og som meldinger og korrespondanse vedrørende søknaden med rettsvirkning kan sendes til. Oppfylles ikke plikten til å melde slik adresse, gjelder § 20 tilsvarende.

Dersom innehaveren av et registrert varemerke ikke har bopel eller sete her i riket, skal vedkommende ha en adresse her i riket som er meldt til Patentstyret, og som forkynnelser og andre prosessuelle meldinger med rettsvirkning kan sendes til.

Bestemmelsen i annet ledd gjelder tilsvarende for den som inngir innsigelse mot registrering.

Hvis plikten etter annet eller tredje ledd ikke er oppfylt, skal Patentstyret gi melding om dette, og sette en passende frist for å rette mangelen. Oversittes fristen, slettes registreringen, respektive avvises innsigelsen. Opplysning om at dette vil være en følge av at fristen oversittes, skal gis i den melding fra Patentstyret som setter fristen.

Adresse som nevnt i bestemmelsen her skal anmerkes i Varemerkeregisteret.

Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra plikten til å ha slik adresse som bestemt her.

Den som søker om registrering av et varemerke eller innehar en registrering, kan oppnevne en fullmektig som kan representere ham i forhold vedrørende søknaden eller registreringen. Slik fullmakt skal, når fullmaktsgiveren begjærer det, anmerkes i Varemerkeregisteret.

Kapittel 5 Internasjonal varemerkeregistrering

§ 38 Definisjon m.v.

Med en internasjonal varemerkeregistrering forstås en registrering av et varemerke som er foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) etter Protokollen av 27 juni 1989 til Overenskomsten av 14 april 1891 om den internasjonale registrering av varemerker (Madridprotokollen).

Patentstyret er varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering.

§ 39 Søknad om internasjonal registrering

Den som innehar en varemerkeregistrering eller har inngitt søknad om registrering av et varemerke her i riket, og som enten er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet her i riket, kan søke om internasjonal registrering av varemerket.

En søknad om internasjonal varemerkeregistrering inngis til Patentstyret. Den skal være skriftlig, være avfattet på engelsk og inneholde opplysning om søkerens navn eller firma, nummer og dato for den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader om registrering som den internasjonale registreringen skal bygge på, en gjengivelse av merket, oppgave over de varer som merket søkes registrert for, samt de land registreringen ønskes gitt virkning for. For øvrig skal søknaden tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

§ 40 *Behandlingen av søknaden*

Patentstyret skal kontrollere at søknaden oppfyller kravene i § 39, herunder kravet om avgift, og at opplysningene i søknaden er i samsvar med de opplysninger som er gitt i den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader om registrering som den internasjonale søknaden bygger på.

Dersom det foreligger mangel i slik henseende, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende frist til å avhjelpe manglene. Blir avgiften ikke betalt eller meldingen ikke besvart innen fristens utløp, eller besvares meldingen, men slik at mangel fortsatt foreligger, skal Patentstyret avvise søknaden.

Når kravene i første ledd er oppfylt, skal Patentstyret sende en bekreftelse av dette til Det internasjonale byrået sammen med søknaden.

§ 41 *Søknad om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land*

Den som innehar en internasjonal registrering som bygger på norsk registrering eller søknad om registrering og som deretter vil at den internasjonale registreringen skal ha virkning i ytterligere land, kan inngi søknad om dette til Det internasjonale byrå. Slik søknad skal være skriftlig og inneholde opplysning om den internasjonale registreringsnummer, søkerens navn eller firma, hvilket eller hvilke ytterligere land registreringen ønskes gitt virkning for, og om søknaden gjelder alle eller bare nærmere angitte av de varer den internasjonale registreringen omfatter. Søknaden må være avfattet på fransk eller engelsk.

Dersom søkeren har bopel eller sete i Norge, kan søknad som nevnt i første ledd avfattet på engelsk inngis til Patentstyret.

§ 42 *Begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge*

Den som søker om eller innehar en internasjonal registrering, som ikke bygger på norsk registrering eller søknad om registrering, kan hos Det internasjonale byrået begjære at registreringen skal ha virkning i Norge.

Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med en begjæring etter første ledd, skal Patentstyret undersøke om det finnes noe hinder mot at registreringen skal ha virkning i Norge.

Hinder for at den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge, foreligger dersom merket ikke oppfyller registreringsvilkårene i denne lovs [\(Link til\)](#) kapittel 2.

§ 43 *Behandling av begjæring om at registreringen skal ha virkning i Norge*

Dersom det foreligger hinder som nevnt i § 42 tredje ledd, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge. Slik avgjørelse kan bare treffes på grunnlag av registreringshindring som Patentstyret har meldt til Det internasjonale byrået innen 18 måneder fra dagen for melding etter § 42 annet ledd.

Dersom innehaveren begjærer det, skal Patentstyrets første avdeling, på de vilkår og i den utstrekning som fastsettes i forskrift, foreta en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge.

Bestemmelsene i § 20 gjelder tilsvarende.

§ 44 Anmerkning i Varemerkeregisteret om at registreringen har virkning i Norge

Foreligger ikke hinder som nevnt i § 42 tredje ledd, skal Patentstyret innføre i Varemerkeregisteret og kunngjøre at den internasjonale registreringen har virkning i Norge.

§ 45 Innsigelse

Når det er kunngjort at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, kan enhver fremsette innsigelse mot dette.

Den som vil fremsette innsigelse skal gjøre dette skriftlig til Patentstyret. Innsigelsen skal være inngitt innen den tid og fylle de krav som angis i § 23 annet ledd.

§ 46 Behandlingen av innsigelser m.v.

Bestemmelsene om innsigelser i § 23 tredje og fjerde ledd, § 24 første, annet og tredje ledd og § 37 annet ledd gjelder også innsigelser mot internasjonale registreringers virkning i Norge.

Dersom et registreringsvilkår etter [\(Link til \)](#) kapittel 2 ikke er oppfylt, og dette er påberopt av innsigeren, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge.

Bestemmelsen i annet ledd kommer til anvendelse bare hvis fristen etter § 43 første ledd ikke er utløpt eller dersom Patentstyret innen utløpet av denne fristen har underrettet Det internasjonale byrået om muligheten for at det kan innkomme innsigelse etter fristutløpet og melding om innsigelsen er oversendt innen en måned fra innsigelsesperiodens utløp.

Patentstyret skal forkaste innsigelsen dersom det ikke finnes hinder for at registreringen kan gis virkning her i riket.

Dersom Patentstyret beslutter at registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge, skal dette anmerkes i registeret og kunngjøres når avgjørelsen er rettskraftig.

Om adgang for Patentstyret til å oppheve virkningen av en internasjonal registrering av eget tiltak, gjelder bestemmelsene i § 32 tilsvarende dersom det kan gjøres innenfor den frist som er angitt i § 43 første ledd.

§ 47 Registreringens virkning m.v.

En innføring i Varemerkeregisteret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, har samme rettsfølger som om varemerket var registrert her i riket. Innføringen gjelder i ti år fra den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd, eller fra dagen for en etterfølgende utpekning av Norge, med mindre bestemmelsene i § 49 kommer til

anvendelse. Innføringen kan fornyes for ti år av gangen etter reglene i Madridprotokollen.

Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om fornyelse av en internasjonal registrering skal dette anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

§ 48 En internasjonal registrering kan erstatte nasjonal registrering

Dersom noen innehar både en internasjonal registrering med virkning her i riket og en norsk registrering av det samme varemerket, erstatter den internasjonale registreringen av merket den norske, dersom den internasjonale registreringen har virkning her i riket fra et senere tidspunkt enn den norske, og alle varer i varefortegnelsen i den norske registreringen er omfattet av varefortegnelsen i den internasjonale registreringen slik den gjelder for Norge. Dette innebærer ingen innskrenkninger i rettigheter som allerede er ervervet på grunnlag av den norske registreringen.

Bortfall som nevnt i første ledd av virkningen av en norsk registrering skal på begjæring fra innehaveren anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

§ 49 Virkningen av at en internasjonal registrering opphører

Når en internasjonal registrering helt eller delvis opphører å gjelde, opphører samtidig dens virkning i Norge i tilsvarende utstrekning. Dette skal anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

§ 50 Nasjonal registrering med prioritet fra en opphørt internasjonal registrering

Dersom en internasjonal registrering som har virkning i Norge opphører, helt eller delvis, som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, og innehaveren deretter søker om registrering av merket her i riket, skal søknaden anses inngitt på den dag den internasjonale registrering fikk virkning i Norge fra, jf § 47, dersom

1. søknaden inngis innen tre måneder fra den dag den internasjonale registreringen opphørte, og
2. de varer som angis i den norske søknaden var omfattet av varefortegnelsen til den internasjonale registreringen som hadde virkning i Norge.

§ 51 Nasjonal registrering med prioritet fra en opphørt internasjonal registrering

Dersom en internasjonal registrering som har virkning i Norge, opphører som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, og innehaveren deretter inngir søknad om registrering av merket her i riket, skal denne søknaden anses som inngitt på den dag den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge fra, jf § 47, dersom

1. søknaden inngis innen to år fra den dag oppsigelsen fikk virkning, og
2. de varer som angis i den norske søknaden var omfattet av varefortegnelsen til den internasjonale registreringen som hadde virkning i Norge.

Kapittel 6 Overdragelser og lisenser m.v.

§ 52 Overdragelse

Retten til varekjennetegn som omhandlet i § 3 første, annet og tredje ledd kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til.

Ved overdragelse av virksomhet går retten til slike varekjennetegn som er omhandlet i første ledd over til erververen, hvis de er knyttet til virksomheten og ikke annet er avtalt.

§ 53 *Virkingen av anmerkning om overdragelse i registrene m.v.*

Søksmål som gjelder et nasjonalt registrert varemerke, kan alltid reises mot den som står som innehaver i registeret, og meldinger som Patentstyret skal gi en registreringshaver kan alltid sendes til denne.

Overdragelse av et nasjonalt registrert varemerke skal, når den nye innehaveren krever det, anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres. Bestemmelsene i § 35 får tilsvarende anvendelse.

Overdragelse av internasjonale registreringer meldes til Det internasjonale byrået. Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende overfor den som står som innehaver i det internasjonale registeret.

§ 54 *Lisens*

En innehaver av varekjennetegn som omhandlet i § 3 første, annet eller tredje ledd kan gi andre rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet (lisens). En lisenshaver kan ikke overdra sin rett videre, med mindre avtalen med innehaveren gir ham rett til dette.

Innehaveren av et varekjennetegn kan påberope sin kjennetegnsrett etter loven overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om lisensens varighet, om i hvilken utformning kjennetegnet kan brukes, om hvilke varer det kan brukes for, om hvilket geografisk område det kan brukes i, eller om kvaliteten av de varer lisenshaveren fremstiller.

Lisens for et varemerke som er registrert eller søkt registrert, skal når innehaveren eller lisenshaveren krever det og betaler fastsatt avgift, anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

Når innehaveren eller lisenshaveren godtgjør at en registrert lisens er opphørt, skal dette anmerkes i registeret og kunngjøres.

§ 55 *Kreditorforfølgning*

Rett til varekjennetegn kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra kreditorene.

Ved konkurs går retten til varekjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre dette er et registrert eller innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter dette ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

Kapittel 7 Klage og domstolsprøving

§ 56 *Klage til Patentstyrets annen avdeling*

Den endelige avgjørelse i Patentstyrets første avdeling av en registreringssøknad eller en begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling dersom avgjørelsen har gått søkeren imot.

Første avdelings endelige avgjørelse av en innsigelse kan påklages til annen avdeling av innehaveren av registreringen eller innsigeren dersom avgjørelsen har gått vedkommende imot.

En endelig avgjørelse i første avdeling om hel eller delvis slettelse av en registrering etter § 30, kan påklages til annen avdeling av den part som avgjørelsen er gått imot.

En avgjørelse i første avdeling om hel eller delvis opphevelse av en registrering etter bestemmelsene i § 32, kan påklages til annen avdeling av innehaveren.

Blir en begjæring om

1. gjenopptagelse etter § 20 tredje ledd,
2. om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 12, 22, 24, 30, eller 31,
3. om endring av et varemerke etter § 25,
4. om fornyelse av registrering etter § 27,
5. om slettelse etter § 31,
6. om oppreisning etter § 65,

avslått eller avvist av første avdeling, eller blir

1. en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 39,

avvist av første avdeling, kan avgjørelsen påklages til annen avdeling av den som innga begjæringen eller søknaden.

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 dersom klageavgift ikke betales innen fastsatt frist.

Selv om klagen frafalles, kan den prøves dersom særlige grunner taler for det.

Om dokumentene i klagesaker etter bestemmelsen her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 57 Domstolsprøving av avgjørelser av Patentstyrets annen avdeling

Avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling

1. avslår eller avviser en søknad om registrering av et varemerke, eller en begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge,
2. helt eller delvis opphever eller sletter en registrering eller opprettholder en avgjørelse i første avdeling om slik opphevelse eller slettelse,
3. avslår eller avviser en begjæring om gjenopptagelse av en søknad,
4. avslår eller avviser en begjæring om oppreisning,
5. avslår eller avviser en begjæring om fornyelse av en registrering,
6. avslår eller avviser en begjæring om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 12, 22, 24, 30, 31, eller 56,
7. avslår eller avviser en begjæring om endring av et varemerke etter § 25, eller
8. avviser en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 40 annet ledd,

eller opprettholder en avgjørelse i første avdeling om avslag eller avvising som nevnt i punktene 1 til 8, eller som avviser en klage over avgjørelse som nevnt, kan ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Opplysning om søksmålsfristen skal inntas i meldingen om avgjørelsen.

Avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avviser eller forkaster en innsigelse eller en begjæring om slettelse kan ikke bringes inn for domstolene.

Kapittel 8 Bestemmelser om rettsbeskyttelsen

§ 58 *Straffansvar*

Den som forsettlig bruker et kjennetegn i strid med denne lov, straffes med bot eller fengsel inntil tre måneder. Hvis det ved handlingen var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning, er straffen bot eller fengsel inntil ett år.

Offentlig påtale finner bare sted etter begjæring fra fornærmede, med mindre det kreves av allmenne hensyn. Ved inngrep i rett til fellesmerke er bare innehaveren av fellesmerket å anse som fornærmet.

§ 59 *Vederlag og erstatning*

Den som forsettlig eller uaktsomt bruker et varekjennetegn i strid med denne lov, plikter å betale den forurettede et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken, foruten erstatning for ytterligere skade bruken måtte ha medført.

Innehaveren kan kreve erstatning og vederlag også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket.

Vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last.

Er bruken skjedd i god tro, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig pålegge inngriperen å betale vederlag og erstatning etter bestemmelsene foran her.

§ 60 *Avgrensning av virkeområdet til §§ 58 og 59*

I saker om ulovlig bruk av registrert varemerke kommer § 58 til anvendelse bare dersom bruken har funnet sted etter kunngjøringen av registreringen. Bestemmelsene i § 59 kommer til anvendelse bare dersom bruken har funnet sted etter kunngjøringen eller etter at brukeren på annen måte har fått kunnskap om at merket var søkt registrert.

§ 61 *Endring og inndragning m.v.*

Den som har brukt et varekjennetegn i strid med denne lov, plikter, når den forurettede krever det, å endre eller å fjerne kjennetegnet. Hvis det ikke kan endres eller fjernes uten uforholdsmessige omkostninger for domfelte eller uten å skade eller ødelegge varen, kan de gjenstander som det finnes på, kreves inndratt.

De inndratte gjenstander kan etter avtale mellom domfelte og den forurettede overdras til sistnevnte, mot fradrag i det krav som han måtte ha mot domfelte etter § 59.

I saker om inngrep i rett til varekjennetegn, kan retten bestemme også andre tiltak enn de som er nevnt foran, for å hindre misbruk av kjennetegnet.

§ 62 *Søksmålsrett*

Hvis det er gitt lisens til bruk av et varemerke er, med mindre de har avtalt noe annet, både lisenshaveren og innehaveren av varemerket søksmålsberettiget i saker om inngrep innenfor lisenshaverens område.

En lisenshaver som reiser inngrepssøksmål plikter å gi melding om dette til lisensgiveren.

Ved inngrep i rett til fellesmerke er bare innehaveren av fellesmerket søksmålsberettiget.

§ 63 *Tvungent verneting m.v.*

Følgende søksmål reises ved Oslo byrett:

1. søksmål angående prøving av avgjørelse av Patentstyrets annen avdeling som omhandlet i § 57, og
2. søksmål angående ugyldigkjennelse eller slettelse av en registrering av et varemerke, jf § 29.

Den som reiser søksmål som nevnt i første ledd nr. 2, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret samt i rekommandert brev gi melding til enhver lisenshaver som er innført i Varemerkeregisteret med opplysning om vedkommendes adresse. Dokumenterer saksøkeren ikke at de nødvendige meldinger er gitt, kan retten gi saksøkeren en frist til å gi meldinger. Oversittes fristen, skal saken avvises.

Kapittel 9 Forbud mot bruk av villedende varekjennetegn

§ 64

Hvis et varekjennetegn er villedende, eller av innehaveren eller av noen annen med innehaverens samtykke, blir brukt på en måte som er egnet til å villed, kan det ved dom nedlegges forbud mot å bruke kjennetegnet eller å bruke det på en slik måte, og ellers gis de påbud som retten finner påkrevet.

Søksmål om dette kan reises av Patentstyret og av enhver som har rettslig interesse i det.

Kapittel 10 Forskjellige bestemmelser

§ 65 *Oppreisning for oversittelse av frist*

Dersom en som søker om registrering av et varemerke eller har begjært at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, oversitter en frist som er gitt i eller i medhold av [\(Link til\)](#) kapittel 2, [\(Link til\)](#) kapittel 4 eller [\(Link til\)](#) kapittel 5, slik at søknaden eller begjæringen av den grunn ikke kan imøtekommes, skal vedkommende på begjæring gis oppreisning, såfremt det godtgjøres at søkeren selv og i tilfelle også dennes fullmektig, har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Begjæringen 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 tilsvarende dersom en registreringsinnehaver oversitter frist satt i medhold av § 37 fjerde ledd.

Første ledd gjelder ikke frister som er satt i medhold av § 40 eller i forskrift etter §§ 18 og 19.

§ 66 *Rett til å se Varemerkeregisteret. Begjæringer om frist m.v.*

Enhver har rett til å få se Varemerkeregisteret og få bekreftet utskrift av det, eller kopi av saksdokumenter med bilag som er tilgjengelige for enhver i henhold til §§ 12, 22, 24, 30, 31 eller 56. For utskrifter og kopier betales fastsatt avgift.

Begjæres frist eller forlengelse av frist til å rette mangler, avgi uttalelse, inngi nærmere begrunnelse eller lignende, skal det betales fastsatt avgift som tilbakebetales hvis den begjærte fristen ikke innvilges.

Avgift som omhandlet i annet ledd skal ikke betales for frist eller fristforlengelse i innsigelsessak eller saker etter [\(Link til \)](#) kapittel 5.

§ 67 *Delegasjonsbestemmelse*

Kongen gir nærmere bestemmelser om søknader om registrering, registreringer og innsigelser og behandlingen av dem, herunder om adgang til å bruke annet språk enn norsk i henvendelser til eller annen korrespondanse med Patentstyret, om avgiftsplikt ved deling av søknader eller registreringer, om avgiftssatser, om avgiftsbetaling, om Varemerkeregisteret, om kunngjøringer etter loven, om den tidende Patentstyret utgir, samt om gjennomføringen av loven her for øvrig.

Kapittel 11 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

§ 68

Denne lov gjelder fra den tid Kongen fastsetter. Fra samme tid oppheves lov 3 mars 1961 nr 4 om varemerker og lov 3 mars 1961 nr 5 om fellesmerker.

Registrering som er skjedd før denne lov trer i kraft kan bare kjennes ugyldig dersom den ikke tilfredsstiller kravene i den lovgivning som gjaldt på registreringsdagen. Slettelse av en registrering etter § 28 annet eller tredje ledd, eller etter § 31 eller § 37, og opphevelse etter § 32, kan skje selv om registreringen har skjedd før loven trådte i kraft.

14.2 Endringer i firmaloven

§ 1-1 tredje ledd skal lyde:

For sin virksomhet kan et næringsdrivende foretak også nytte annet kjennetegn (sekundært forretningskjennetegn). Rett til sekundært forretningskjennetegn oppnås ved at kjennetegnet innarbeides. Det anses å være innarbeidet når *og så lenge* det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak. Bestemmelsene *om firma* i denne lov, unntatt § 2-2, § 3-1 og kapittel IV, får tilsvarende anvendelse for sekundære kjennetegn.

Kapittel IV. Overskriften skal lyde: *Overgang av rett til firma og sekundært forretningskjennetegn*

Ny § 4-3 skal lyde:

Retten til et sekundært forretningskjennetegn kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til.

Bestemmelsene i § 4-1 annet ledd og § 4-2 første ledd gjelder tilsvarende for sekundære forretningskjennetegn. Ved konkurs går retten til sekundære forretningskjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre dette er et registrert eller innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter dette ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

En innehaver av sekundært forretningskjennetegn kan gi andre rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet (lisens). En lisenshaver kan ikke overdra sin rett videre, med mindre avtalen med innehaveren gir ham rett til dette.

Innehaveren av et sekundært forretningskjennetegn kan påberope sin kjennetegnsrett etter loven overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om lisensens varighet, om i hvilken utforming kjennetegnet kan brukes, om hvilke former for virksomhet det kan brukes for, om hvilket geografisk område det kan brukes i, eller om kvaliteten av de ytelser lisenshaveren tilbyr.

Hvis et sekundært forretningskjennetegn er villedende, eller av innehaveren eller av noen annen med innehaverens samtykke, blir brukt på en måte som er egnet til å villede, kan det ved dom nedlegges forbud mot å bruke kjennetegnet eller å bruke det på en slik måte, og ellers gis de påbud som retten finner påkrevet. Søksmål som omhandlet her kan reises av enhver som har rettslig interesse i det.

14.3 Endring i lov om Guld-, Sølv- og Platinavarer

§ 4 første ledd skal lyde:

Hvis en vare finhetsstempler, skal den også samtidig stemples med et ansvarsmerke med mindre dette er praktisk umulig. Kongen gir nærmere forskrifter om slike stemplinger, *herunder om registrering av ansvarsmerker og om opphør og fornyelse av slike registreringer*. Kongen kan herunder bestemme at det skal betales avgift for registrering *og fornyelse av registrering* av ansvarsmerker.

14.4 Endring i panteloven

§ 3-4 (2) skal lyde:

Som driftstilbehør ansees

- a) maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr
- b) rett til varemerke, *sekundært forretningskjennetegn*, patent, mønster, kretsmønster for integrerte kretser og planteforedlerrett og ervervet opphavsrett, herunder rett til utøvende kunstners fremføring av et verk,
- c) mutingsrett etter lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk.

Vedlegg 1**Sammenstilling av utkastet til ny norsk lov om
varekjennetegn med den danske lov om varemerker****Varemærkeloven****Kapitel 1***Almindelige bestemmelser*

§ 1. Personer og virksomheder kan efter bestemmelserne i denne lov erverve eneret til varemærker (varemærkeret). Ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed.

Varemærkers form

§ 2. Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig

1. ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme,
2. bogstaver og tal,
3. figurer og afbildninger, eller
4. varens form, udstyr eller emballage.

Stk. 2. Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

Stiftelse af varemærkeret

§ 3. Varemærkeret kan stiftes enten

1. ved registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, eller
2. ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.

Stk. 2. Der kan ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering.

Stk. 3. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse.

Varemærkerettens indhold

§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller
2. tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forvek-

sling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.

Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet.

Stk. 3. Som erhvervsmæssig brug skal navnlig anses

1. at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage,
2. at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn,
3. at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn, eller
4. at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

Begrænsninger i indehaverens rettigheder

§ 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af

1. eget navn og egen adresse,
2. angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for prestationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller
3. varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

Konsumtion

§ 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.

Kolliderende rettigheder

§ 7. Kræver to eller flere hver for sig varemærkeret til samme eller lignende kendetegn, har den først opståede ret fortrin, medmindre andet følger af de nedenfor anførte bestemmelser. En registreret ret anses for opstået på den dag, hvor ansøgningen indleveres, jf. § 12, eller på den dag, fra hvilken der begæres prioritet efter reglerne i §§ 18 eller 19.

§ 8. En yngre ret til et registreret varemærke kan bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forvekseligt varemærke, hvis ansøgningen er indgivet i god tro, og indehaveren af den ældre ret har været bekendt med og tålt brugen her i landet af den yngre ret i 5 på hinanden følgende år.

§ 9. En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke.

§ 10. I de i §§ 8 og 9 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre varemærke ikke forbyde brugen af et ældre varemærke, selv om indehaveren

af det ældre varemærket ikke længere kan gøre sin ret gældende mod det yngre varemærke.

Stk. 2. I de i § 9 omhandlede tilfælde kan det, hvis det findes rimeligt, bestemmes, at et af varemærkerne eller begge kun må anvendes på en særlig måde, for eksempel i en vis udformning eller med tilføjelse af en stedsangivelse.

Gengivelse af et varemærke i ordbøger m.v.

§ 11. Ved udgivelse af leksika, håndbøger, lærebøger eller lignende skrifter af fagligt indhold skal forfatteren, udgiveren og forlæggeren på begæring af indehaveren af et registreret varemærke sørge for, at dette ikke gengives uden angivelse af, at det er et registreret varemærke.

Stk. 2. Den, der ikke opfylder sine forpligtelser efter stk. 1, skal bekoste en berigtigende bekendtgørelse på den måde, det findes rimeligt.

Kapitel 2

Registrering af varemærker

§ 12. Ansøgning om registrering af et varemærke indgives til Patentdirektoratet. Ansøgningen skal indeholde en gengivelse af varemærket og oplysning om ansøgerens navn eller firma. I ansøgningen skal endvidere angives de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket ønskes registreret.

Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 48. Med ansøgningen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 3. Patentdirektoratet fører et varemærkeregister. Direktoratet offentliggjør registreringer m.v.

Registreringshindringer

§ 13. Et varemærke skal for at kunne registreres være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg.

Stk. 2. Følgende varemærker er udelukket fra registrering:

1. Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen, eller andre egenskaber ved disse.
2. Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen.

Stk. 3. Et varemærke kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.

§ 14. Udelukket fra registrering er endvidere:

1. Varemærker, som strider mod lov, den offentlige orden eller sædelighed.
2. Varemærker, som er egnet til at vildlede, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.
3. Varemærker, der ikke er godkendt af de kompetente myndigheder, og som skal afslås i medfør af artikel 6 c i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, samt mærker, der omfatter tegn, emble-

mer og våben, som har offentlig interesse, medmindre deres registrering er blevet tilladt af vedkommende myndighed.

4. Varemerker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlige adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom.
5. Varemerker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller som krænker en andens ophavsret til sådant værk eller ret til fotografisk billede eller en andens industrielle rettigheder.

§ 15. Et varemerke er udelukket fra registrering, hvis:

1. det er identisk med et ældre varemerke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller
2. der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemerke, fordi det yngre varemerke er identisk med eller ligner det ældre varemerke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

Stk. 2. Ved ældre varemerker efter stk. 1 forstås

1. mærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før varemerkets ansøgningsdato, eventuelt under hensyntagen til den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for disse mærker:
 - a) EF-varemerker,
 - b) varemerker, der er registreret her i landet, eller
 - c) varemerker, som er genstand for en international registrering med virkning her i landet,
2. EF-varemerker, for hvilke der i overensstemmelse med forordningen om EF-varemerker påberåbes anciennitet i forhold til et af de i nr. 1, litra b, og c omhandlede mærker, også selv om der er givet afkald på det, eller det er bortfaldet,
3. ansøgninger af de under nr. 1 og 2 omhandlede mærker med forbehold af deres registrering, eller
4. varemerker, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er «viterlig kendt» her i landet i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.

Stk. 3. Et varemerke er også udelukket fra registrering, hvis

1. det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemerke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemerke er registreret, når det ældre EF-varemerke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemerke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemerkets særpræg eller renommé eller en sådan brug vil skade dette

- særpræg eller renomme,
2. det er identisk med eller ligner et «vitterlig kendt» varemerke, jf. stk. 2, nr. 4, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre varemerke er vitterlig kendt, når brugen af det yngre varemerke kan føre til, at det antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og at brugen vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renomme, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renomme, eller
 3. det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemerke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinnsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde haft kendskab til det udenlandske mærke.

Stk. 4. Et varemerke er ligeledes udelukket fra registrering, hvis

1. varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemerke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre mærke er registreret, når det ældre varemerke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemerke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renomme, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renomme, eller
2. der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemerke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemerke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinnsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemerke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.

Stk. 5. Et varemerke er ikke udelukket fra registrering efter reglerne i stk. 1-4, når indehaveren af det ældre varemerke eller andre ældre rettigheder giver sitt samtykke til registrering af det yngre mærke.

Disclaimere

§ 16. En varemærkeret, der er opnået ved registrering, omfatter ikke sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres.

Stk. 2. Indeholder et varemerke sådanne bestanddele, og er der særlig anledning til at antage, at varemærkets registrering kan medføre tvivl med hensyn til varemærkerettens omfang, kan disse ved registreringen udtrykkeligt undtages fra beskyttelsen.

Stk. 3. Viser det sig senere, at dele af varemærket, som er blevet undtaget fra beskyttelsen, er blevet registrerbare, kan en ny registrering foretages af disse dele eller af selve varemærket uden den i stk. 2 angivne begrænsning.

Vareklasser

§ 17. Varemærker registreres i en eller flere vare- eller tjenesteydelsesklasser. Erhvervsministeren fastsætter bestemmelser om inddelingen i klasser.

Konventionsprioritet

§ 18. Hvis en ansøgning om registrering af et varemærke indleveres her i landet senest 6 måneder efter, at den første ansøgning om registrering af varemærket er indleveret i et land som er tilsluttet Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, eller som er medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO), vil ansøgningen på begæring få prioritet fra den første indleveringsdato. Prioriteten indebærer, at ansøgningen i forhold til senere indtrufne omstændigheder, såsom andres ansøgninger eller andres brug af mærket, skal anses som indleveret samtidig med ansøgningens indlevering i den fremmede stat.

Stk. 2. Stk. 1 finder, under forudsætning af gensidighed, tilsvarende anvendelse for varemærker, der første gang er ansøgt i et land, der ikke er tilsluttet Pariserkonventionen eller er medlem af Verdenshandelsorganisationen.

Udstillingsprioritet

§ 19. Hvis en ansøgning om registrering af et varemærke indleveres her i landet senest 6 måneder efter, at mærket for første gang er anvendt for varer udstillet på en officiel eller officielt anerkendt international udstilling, vil ansøgningen på begæring få prioritet fra denne dato. Prioriteten indebærer, at ansøgningen i forhold til senere indtrufne omstændigheder, såsom andres ansøgninger om eller andres benyttelse af mærket, skal anses som indleveret samtidig med dets anvendelse på udstillingen. Ved de nævnte udstillinger forstås sådanne, som er defineret i Konventionen angående internationale udstillinger af 22. november 1928 med senere revisioner.

Behandling af ansøgninger

§ 20. Er ansøgningen ikke i overensstemmelse med loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, eller finder Patentdirektoratet, at det i øvrigt er noget til hinder for at godkende ansøgningen, giver direktoratet ansøgeren meddelelse herom og fastsætter en frist for ansøgeren til at udtale sig.

Stk. 2. Ved fristens udløb tager direktoratet stilling til ansøgningen, med mindre ansøgeren får adgang til at udtale sig på ny.

Påstand om ret til varemærke

§ 21. Påstår nogen at have ret til et ansøgt eller registreret varemærke, kan Patentdirektoratet, hvis man finder spørgsmålet tvivlsomt, opfordre den pågældende til inden en nærmere angiven frist at anlægge retssag herom. Efterkommes opfordringen ikke, kan påstanden lades ude af betragtning. Underretning herom skal gives i opfordringen.

Stk. 2. Er der anlagt sag om retten til et varemærke, kan Patentdirektoratets behandling af sagen stilles i bero, indtil retssagen er endeligt afgjort.

Registrering

§ 22. Når ansøgningen er godkendt, registreres varemærket, og registreringen offentliggøres.

Indsigelse

§ 23. Når registreringen er offentliggjort, er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed. Indsigelsen, der skal være begrundet, skal fremsættes til Patentdirektoratet inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge et gebyr, hvis størrelse fastsættes af erhvervsministeren.

Stk. 2. Er indsigelse fremsat, tager direktoratet registreringen op til fornyet behandling i overensstemmelse med § 20. Under behandlingen finder reglen

i § 28, stk 5, tillige anvendelse. Innehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig.

Stk 3. Opretholdes registreringen, skal dette meddeles den, der har gjort indsigelse, og rettighedsindehaveren.

Stk 4. Ophæves registreringen helt eller delvis, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Mærkeændring

§ 24. Efter anmodning fra innehaveren kan der foretages uvæsentlige ændringer af et registreret varemærke, hvis helhedsindtrykket af varemærket ikke påvirkes af ændringen.

Stk 2. Ændringer af registrerede varemærker indføres i registret og offentliggøres.

Stk 3. Endvidere kan der efter anmodning fra innehaveren foretages uvæsentlige ændringer af et ansøgt varemærke.

(Dansk § 25 er gjengitt nedenfor ved norsk § 28.)

Registreringens varighet

§ 26. Den varemærket, der opnås ved registreringen, gjelder fra den dag, ansøgningen i henhold til § 12 er indgivet, og varer i 10 år fra registreringsdagen.

Stk 2. Registreringen kan fornyes for 10 år ad gangen fra udløbet af den pågældende registreringsperiode.

Fornyelse

§ 27. Ansøgningen om fornyelse sker ved indbetaling af det fastsatte gebyr til Patentdirektoratet tidligst 6 måneder før og senest 6 måneder efter registreringsperiodens udløb.

Stk 2. Findes ansøgningen i orden, indføres fornyelsen i registret.

Stk 3. Patentdirektoratet opkræver fornyelsesgebyrer hos mærkeindehaveren eller dennes fuldmægtig, men er ikke ansvarlig for rettighetsstab som følge af manglende opkrævning.

Stk 4. Er ansøgningen ikke i overensstemmelse med de givne forskrifter, giver Patentdirektoratet meddelelse herom og fastsætter en frist for ansøgeren til at udtale sig.

Stk 5. Ved fristens udløb tager direktoratet stilling til ansøgningen, medmindre ansøgeren får adgang til at udtale sig på ny.

Kapitel 3

Registreringens ophør

§ 28. Er et varemærke registreret i strid med bestemmelse i denne lov, kan registreringen ophæves, jf dog §§ 8 og 9. Er registreringshindringen manglende særpræg og lignende, jf § 13, skal der ved bedømmelsen også tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen, jf § 13, stk 3.

Stk 2. En registrering kan ligeledes ophæves, hvis

1. varemærket ikke er brugt i overensstemmelse med § 25,
2. varemærket som følge af innehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for branchen for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er registreret for, eller
3. varemærket som følge af den brug, der af innehaveren eller med dennes samtykke gøres af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for

hvilke det er registreret, er egnet til at vildlede, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhet eller geografiske oprindelse.

Stk 3. Krav om ophævelse af et varemærke efter stk 2, nr 1, kan ikke gøres gældende, hvis reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af 5-års-perioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om ophævelse. Påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste 3 måneder forud for indgivelse af begæring om ophævelse tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om ophævelse.

Stk 4. Hvis ophævelsesgrunden kun vedrører en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, skal registreringen kun ophæves for disses vedkommende.

Stk 5. Hvis ophævelsesgrunden er et ældre kolliderende mærke, kan krav om ophævelse kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med § 25. Hvis et ældre registreret varemærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelsene. Enhver af parterne kan til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patentdirektoratet har truffet afgørelse i sagen eller ej.

Brugspligt

§ 25. Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Stk 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk 1:

1. Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.
2. Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

Stk 3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens brug af varemærket.

Ophævelse ved dom

§ 29. Ophævelse af en registrering i henhold til § 28 sker ved dom, jf dog § 30. Sagen anlægges mod indehaveren, og den kan anlægges af enhver, der har retlig interesse deri. Sag efter bestemmelserne i § 13 og § 14, nr. 1-3, kan også anlægges af Patentdirektoratet.

Administrativ ophævelse

§ 30. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver over for Patentdirektoratet begære en varemærkeregistrering ophævet, hvis betingelserne for ophævelse i § 28 er opfyldt. Med begæringen skal følge et gebyr, hvis størrelse fastsættes af erhvervsministeren.

Stk 2. Innehaveren af den registrerede ret skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig.

Stk 3. Ophæves registreringen helt eller delvis, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Stk 4. Patentdirektoratets afgørelse kan indbringes for Patentankenævnet og domstolene i overensstemmelse med § 46. Enhver af parterne kan dog til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patentdirektoratet har truffet afgørelse i sagen eller ej.

§ 31. Foreligger der begrundet tvivl om, at der findes en mærkeindehaver, eller er dennes adresse ukendt, kan enhver med retlig interesse deri begære varemærket slettet af registret.

Stk 2. Inden udslettelse kan ske, skal Patentdirektoratet anmode indehaveren om at give sig til kende inden en frist fastsat af Patentdirektoratet. Meddelelse om frist gives ved anbefalet brev eller på lignende betryggende måde. Hvis indehaverens adresse ikke kendes, meddeles fristen ved offentlig bekendtgørelse. Har indehaveren herefter ikke givet sig til kende, slettes varemærket af registret.

Annulation

§ 32. Hvis en registrering af et varemærke, en fornyelse af en varemærke-registrering eller en notering af ændring i registret er sket ved en åbenbar fejlekspedition, kan Patentdirektoratet indtil 3 måneder fra registeringsdatoen eller noteringsdatoen annullere registreringen, fornyelsen eller noteringen.

Udslettelse

§ 33. Udslettelse af registret sker,

1. når registreringen ikke fornys,
2. når mærkeindehaveren begærer varemærket udslettet,
3. hvis registreringen erklæres ugyldig i medfør af § 23, eller
4. hvis der træffes beslutning eller afsiges dom om ophævelse i medfør af §§ 29, 30, 31 eller 37, stk 2.

§ 34. Af enhver dom, der vedrører en varemærke-registrering eller en varemærkeansøgning, skal vedkommende domstol sende Patentdirektoratet en udskrift.

Kapitel 4

Særlige bestemmelser om registrering af udenlandske varemærker

Hjemlandsregistrering

§ 35. En ansøger, der ikke driver virksomhed her i landet, og som ikke er hjemmehørende i en stat, der har tiltrådt Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret eller som er medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO), skal dokumentere, at et tilsvarende mærke er registreret for den pågældende i hjemlandet for de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter.

Stk 2. Erhvervsministeren kan under forudsætning af gensidighed bestemme, at stk 1 ikke finder anvendelse.

§ 36. Erhvervsministeren kan under forudsætning af gensidighed bestemme, at varemærker, som ellers ikke ville kunne registreres her i landet, men som er registreret i en fremmed stat, kan registreres her, således som de

er registreret i den fremmede stat. En sådan registrering gjelder ikke i videre omfang end i den fremmede stat.

Fuldmægtig

§ 37. En varemærkeindehaver, som ikke har bopæl her i landet, skal have en her bosat fuldmægtig, som på dennes vegne kan modtage søgsmål og alle forekommende meddelelser vedrørende varemærket med bindende virkning for indehaveren. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i varemærke-eregistret.

Stk 2. Findes behørig fuldmægtig ikke noteret, skal varemærkeindehaveren berigtige forholdet inden en frist fastsat af Patentdirektoratet. Meddelelse om frist gives ved anbefalet brev eller på lignende betryggende måde. Hvis varemærkeindehaverens adresse ikke kendes, meddeles fristen ved offentliggørelse. Er en fuldmægtig ikke udpeget inden fristens udløb, slettes varemærket af registret.

Kapitel 8

International varemærkeregistrering

§ 50. Ved en international varemærkeregistrering forstås en registrering i henhold til den i Madrid den 14. april 1891 vedtagne overenskomst vedrørende international registrering af varemærker med senere revisioner (Madrid-Arrangementet) eller i henhold til den i Madrid den 27. juni 1989 vedtagne protokol til Madrid-Arrangementet (Protokollen).

Ansøgning om international varemærkeregistrering på basis af ansøgning eller registrering i Danmark

§ 55. En international varemærkeansøgning kan indleveres af danske statsborgere samt fysiske eller juridiske personer, som er bosat i Danmark eller er indehavere af en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Danmark.

§ 56. Internationale varemærkeansøgninger på basis af en ansøgning eller registrering i Danmark indleveres til Patentdirektoratet i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes af erhvervsministeren, jf § 60.

§ 57. En international ansøgning kan kun omfatte de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den danske ansøgning eller registrering.

Afslag

§ 52. Patentdirektoratet kan inden for den frist, der er fastsat i Madrid-Arrangementet eller Protokollen, meddele det Internationale Bureau helt eller delvist afslag på mærkets gyldighed i Danmark, hvis mærket ikke opfylder registreringsbetingelserne efter denne lov, eller hvis der fremsættes indsigelse.

Virkningerne af en international registrering

§ 51. Fra registreringsdatoen eller fra datoen for en efterfølgende designering har en international varemærkeregistrering, hvori Danmark er designeret, samme retsvirkning, som hvis mærket var registreret i Danmark.

Fornyelse m. v.

§ 59. Om fornyelse gælder de regler, der er fastsat i Madrid-Arrangementet og Protokollen.

Forbud mod dobbeltbeskyttelse

§ 54. I de tilfælde, hvor et i Danmark registreret varemærke tillige på mærkeindehaverens foranledning er genstand for en international varemærke- registrering, skal den internationale varemærke registrering træde i stedet for den danske registrering, hvis

1. Danmark er designeret enten oprindeligt eller senere,
2. de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den danske registrering, også er omfattet af den internationale registrering og
3. Danmark er designeret senere end ansøgningsdatoen for den danske registrering.

Stk 2. Patentdirektoratet skal på forlangende notere i sit register, at der foreligger en international varemærke registrering.

Bortfald og videreførelse i dansk ret

§ 53. Hvis den internationale varemærke registrering mister sin gyldighed, bortfalder dens gyldighed ligeledes i Danmark fra tidspunktet for bortfald af den internationale registrering.

Stk 2. Slettes den internationale registrering efter Protokollen efter anmodning fra den oprindelige registreringsmyndighed eller som følge af, at en kontraherende part udtræder af Protokollen, kan indehaveren indgive en dansk varemærkeansøgning med samme virkning, som hvis ansøgningen var indleveret på indleveringsdatoen for den internationale registrering eller datoen for en efterfølgende designering, forudsat at

1. ansøgningen indgives senest 3 måneder efter udslettelsesdatoen,
2. ansøgningen ikke omfatter andre varer eller tjenesteydelser end den internationale varemærke registrering og
3. ansøgningen i øvrigt opfylder kravene til en dansk varemærkeansøgning og ansøgeren betaler de foreskrevne gebyrer.

Kapitel 5

Overdragelse og licens mv

§ 38. Retten til et varemærke kan overdrages i eller uden forbindelse med den virksomhed, hvor det benyttes.

Stk 2. Overdrager nogen sin virksomhed, går retten til virksomhedens varemærker over til erhververen, medmindre andet er eller må anses for at være aftalt.

§ 39. Overdragelse af retten til et registreret varemærke skal på begæring noteres i varemærke registret.

Stk 2. Indtil overdragelsen er meddelt Patentdirektoratet, anses indehaveren af varemærket for at være den, der senest er noteret i registret.

Licens

§ 40. Der kan gives licens til et varemærke for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, samt for hele landet eller en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv licens eller en simpel licens.

Stk 2. Licensen skal på indehaverens eller licenstagernes begæring noteres i varemærke registret. Ligeledes noteres det i registret, når det senere godtgøres, at licensen er ophørt.

Stk 3. Indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet til varemærket, gældende over for en licenstag, der overtræder en af

bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til licensens gyldighedsperiode, den udformning, hvori varemærket må anvendes i henhold til registreringen, arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er indrømmet, det geografiske område, inden for hvilket varerne må forsynes med varemærket, eller kvaliteten af de af licenstagere fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser.

Pant og udlæg

§ 41. Er retten til et registreret varemærke blevet pantsat, eller er der foretaget udlæg deri, skal Patentdirektoratet på indehaverens, panthaverens eller rekvirentens begæring notere dette i varemærkeregistret.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 46. Patentdirektoratets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) senest 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Inden samme frist skal gebyr for klagebehandlingen betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises. Indbringelse for Patentankenævnet har opsættende virkning.

Stk 2. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk 3. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Patentdirektoratet, som kan påklages til ankenævnet, kan ikke indbringes for domstolene, før ankenævnets afgørelse foreligger. Søgsmål til prøvelse af ankenævnets afgørelser skal anlægges inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Søgsmålet har opsættende virkning.

Kapitel 6

Bestemmelser vedrørende retsbeskyttelsen

§ 42. Forsætlig krænkelse af en varemærkeret, der er stiftet ved registrering eller brug, straffes med bøde. Under særligt skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbart retsstridig vinding, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk 2. Overtrædelser, som omfattes af stk 1, 1. pkt., påtales af den forurettede. Øvrige overtrædelser påtales af det offentlige, når den forurettede begærer det. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 om ransagning kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Stk 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 43. Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens varemærkeret, er pligtig at udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærket samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført.

Stk 2. Foreligger der hverken forsæt eller uagtsomhed, er krænkeren pligtig at udrede vederlag og erstatning efter bestemmelserne i stk 1, i det omfang det skønnes rimeligt.

Stk 3. Er varemærkeretten stiftet ved registrering, finder reglerne i stk 1 også anvendelse for tiden mellem ansøgningens indlevering og mærkets registrering, dersom krænkeren vidste eller burde vide, at ansøgningen var indleveret.

§ 44. I sager om krænkelse af en varemærkeret kan retten bestemme, at der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af misbrug af varemærket. I så henseende kan det bl a bestemmes, at de ulovligt anbragte varemærker skal fjernes fra de varer, der er i den pågældendes besiddelse eller i øvrigt står til vedkommendes rådighed, eller om fornødent at varerne skal tilintetgøres eller udleveres til den forurettede mod eller uden erstatning.

§ 45. Hvis der er givet licens til brug af et varemærke, anses såvel licensgiver som licenstagere som påtaleberettiget i sager om krænkelse af varemærkeretten, hvis intet andet er aftalt.

Stk 2. En licenstagere, som vil anlægge sag, skal underrette licensgiveren herom.

§ 43. *Stk 4.* Borgerlige sager, for hvis udfald anvendelsen af denne lov er af væsentlig betydning, anlægges ved Sø- og Handelsretten i København, medmindre parterne vedtager andet.

§ 43a. Sø- og Handelsretten i København er EF-varemærkedomstol i første instans, og Højesteret er EF-varemærkedomstol i anden instans i henhold til EF-varemærkeforordningens artikel 91.

§ 43b. Forbud i henhold til EF-varemærkeforordningens artikel 99, stk 1, nedlægges af fogedretten.

Stk 2. Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 57 finder tilsvarende anvendelse.

§ 43c. Forbud, der skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf EF-varemærkeforordningens artikel 99, stk 2, nedlægges af Sø- og Handelsretten i København.

Stk 2. Sø- og Handelsrettens afgørelser i medfør af stk 1 kan kæres til Østre Landsret.

Stk 3. Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 57 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. Fogedretten yder efter anmodning Sø- og Handelsretten bistand til varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i retsplejelovens § 645.

§ 43d. Forbud, der både vedrører et nationalt varemærke og et EF-varemærke, nedlægges af Sø- og Handelsretten i København, hvis forbudet vedrørende EF-varemærket skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf EF-varemærkeforordningens artikel 99, stk 2. § 43 c, stk 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 60. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel. Der kan herunder fastsættes særlige regler om offentliggørelse af de internationalt registrerede varemærker, jf § 51, og om fremsættelse af indsigelser herimod, jf § 52. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om gebyrer for behandling af sager i forbindelse hermed.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 61. Loven tråder i kraft den 1. januar 1992, og samtidig opphæves varemærkeloven, jf lovbeholdtgørelse nr 249 af 17. april 1989.

Stk 2. De administrative regler, der er fastsat i medfør af varemærkeloven, jf stk 1, forbliver i kraft, indtil de afløses af forskrifter udstedt efter denne lov.

Stk 3. For varemærker, der er registreret før den 31. december 1991, påbegyndes 5-års-perioden efter § 25 først den 1. januar 1992.

Stk 4. Bestemmelserne i kapitel 8 sættes i kraft helt eller delvis ved bekendtgørelse udstedt af erhvervsministeren.

Lov om varekjennetegn

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1 *Loven gjelder enerett til bruk av visse tegn i næringsvirksomhet*

Etter bestemmelsene i denne lov kan enhver oppnå enerett til bruk i næringsvirksomhet av varemerker og andre særlige kjennetegn for varer.

En forening eller annen sammenslutning kan oppnå enerett for sine medlemmer til å bruke et felles varemerke eller annet særlig kjennetegn i næringsvirksomhet (kollektivmerke). Myndighet, stiftelse, selskap eller annen sammenslutning som fastsetter normer for eller fører annen kontroll med varer, kan oppnå enerett til å bruke merke eller annet kjennetegn for slike varer som normene eller kontrollen gjelder (garanti- eller kontrollmerke). Merker som omhandlet i dette ledd betegnes som fellesmerker.

Lovens bestemmelser om varer gjelder også tjenester når ikke annet fremgår av sammenhengen.

§ 2 *Tegn som kan være varemerke*

Varemerke kan bestå av alle slags tegn som kan skille en virksomhets varer fra andres, og som kan gjengis grafisk, særlig ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje.

(Se no. § 3 fjerde ledd.)

§ 3 *Stiftelse av enerett*

Enerett til varemerke kan erverves ved registrering i Varemerkeregistret, som føres for hele riket av Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). Registeret kan føres elektronisk.

Enerett til varemerke kan også erverves ved internasjonal registrering etter bestemmelsene i ([Link til](#)) kapittel 5.

Enerett til varemerke eller annet varekjennetegn oppnås uten registrering når kjennetegnet er innarbeidet. Et kjennetegn anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse i bare en del av riket, gjelder eneretten bare for det området.

Det kan ikke oppnås enerett til tegn som bare består av en form som følger av varens egen art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi.

Den som rettmessig bruker eget navn, eller eget vernet handelsnavn som har slikt særpreget som omtalt i § 13, som kjennetegn for sine varer, har vern

mot andres uhjemlede bruk av navnet som varekjennetegn innenfor samme geografiske område.

§ 4 Vernets innhold

Vern etter § 3 for et varekjennetegn har den virkning at ingen annen enn innehaveren uhjemlet kan bruke i næringsvirksomhet

1. tegn som er identisk med varekjennetegnet, for slike varer som dette er registrert eller innarbeidet for, eller

2. tegn som er identisk med eller ligner varekjennetegnet, for varer av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, herunder risiko for at kjennetegnbruken kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom brukeren og varekjennetegnets innehaver.

Når et tegn er velkjent her i riket som noens særlige varekjennetegn og en annens uhjemlede bruk av et yngre kjennetegn som er identisk med eller ligner det, ville innebære en urimelig utnyttelse av, eller medføre skade på, det velkjente varekjennetegnets særpreg eller anseelse, har vernet etter § 3 desuten den virkning at bruken er ulovlig for varer av samme eller annet slag, selv om risiko for forveksling ikke foreligger.

Som bruk i næringsvirksomhet skal blant annet anses

1. å sette tegnet på varer eller deres emballasje,
2. å bringe varer i handelen eller på annen måte føre dem ut på markedet, lagre eller levere dem under tegnet,
3. å innføre eller utføre varer under tegnet,
4. å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Som bruk anses her også muntlig bruk.

§ 5 Begrensning av eneretten

Enerett til varekjennetegn omfatter ikke slik del av kjennetegnet som det etter bestemmelsene i denne lovs ([Link til](#)) kapittel 2 ikke ville være adgang til å registrere særskilt.

Enerett til varekjennetegn er, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk, ikke til hinder for at andre i næringsvirksomhet bruker

1. sitt navn, sitt firma eller sin adresse,
2. angivelser som gjelder varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen eller andre egenskaper ved varen, eller
3. varekjennetegnet, når det er nødvendig for å angi varens bruksformål, særlig når dette er som tilbehør eller reservedel.

Enerett til geografisk opprinnelsesbetegnelse i kraft av registrering som fellesmerke etter § 13 siste ledd, er ikke til hinder for at andre bruker betegnelsen i næringsvirksomhet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

§ 6 Konsumpsjon av kjennetegnsrett

Innehaveren av rett til varekjennetegn kan ikke motsette seg bruk av kjennetegnet for varer som av innehaveren selv eller med innehaverens samtykke er bragt i handelen innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde under dette kjennetegnet.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning av varene, særlig dersom varenes tilstand er endret eller forringet, etter at de ble bragt i handelen.

Kollisjon mellom rettigheter

§ 7 Eldst hjemmel gir fortrinnsrett

Gjør flere hver for seg krav på enerett til identiske eller lignende kjennetegn, jf § 4, skal den ha fortrinnsrett som har eldst hjemmel for sitt krav, med mindre annet følger av bestemmelsene i §§ 8 eller 9.

§ 8 Preklusjon av adgangen til å kjenne en registrering ugyldig

Retten til et registrert varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnrett, såfremt søknaden om registrering er innsendt i god tro, og innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng. Hvis varemerket har vært brukt som her nevnt bare for noen av de varer det er registrert for, skal retten bestå bare for disse varer.

§ 9 Rettighetsbegrensning som følge av passivitet

Yngre rett til et varekjennetegn i kraft av innarbeidelse skal også kunne bestå ved siden av eldre rett til et kjennetegn, dersom innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre kjennetegnet.

Innehaveren av et varekjennetegn som er velkjent, jf § 4 annet ledd, skal anses for å ha handlet innen rimelig tid når han tar skritt som nevnt før fem år er gått etter at han fikk kjennskap til bruken.

§ 10 Sameksistens

I tilfelle som omhandlet i §§ 8, 9 og 28 første ledd siste punktum kan innehaveren av den yngre retten ikke motsette seg bruk av det eldre kjennetegnet, selv om innehaveren av dette ikke lenger kan gjøre sin rett gjeldende overfor bruk av det yngre.

I tilfelle som omhandlet i § 9 kan retten, om den finner det rimelig, ved dom foreskrive at det ene eller begge kjennetegn i fremtiden bare må brukes på en bestemt måte, såsom i en bestemt utformning eller med et klargjørende tillegg som f.eks. innehaverens navn eller en stedsangivelse, eller bare må brukes for visse varer eller innen et visst område.

Det som er bestemt i annet ledd gjelder tilsvarende i tilfelle der samme eller lignende kjennetegn er innarbeidet for forskjellige innehavere i forskjellige deler av riket, jf § 3 tredje ledd tredje punktum.

§ 11 Gjengivelse av varemerke i skrift m.v. av faglig innhold

Ved utgivelse av leksikon, håndbok, lærebok eller lignende skrift av faglig innhold, er skriftets forfatter, hovedredaktør, utgiver og forlegger pliktig til, etter krav fra den som innehar et registrert varemerke, å påse at merket ikke blir gjengitt, uten at det samtidig fremgår at det er vernet ved registrering. Det samme gjelder dersom et slikt skrift gjøres allment tilgjengelig på Internett eller gjennom annet elektronisk medium.

Hvis et i tide fremsatt krav etter første ledd ikke blir etterkommet, kan det forlanges at den som kravet ble rettet til, skal bekoste en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som det finnes rimelig.

Krav etter første ledd anses alltid etterkommet dersom gjengivelsen av merket er ledsaget av symbolet ® på lett synlig måte.

Kapittel 2 Nasjonal registrering av varemerker

§ 12 Registreringsøknaden

Søknad om registrering av varemerke inngis skriftlig til Patentstyret. Søknaden skal inneholde opplysning om søkerens navn eller firma, en gjengivelse av merket og oppgave over de varer som merket søkes registrert for. Søknad om registrering av fellesmerke skal dessuten inneholde de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket.

For øvrig skal søknaden tilfredsstillende de krav som er fastsatt i forskrift. En mangelfull søknad kan rettes, jf § 20. Det skal betales fastsatt avgift.

Det kan i et varemerke som er søkt registrert gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket. Oppgaven over varer som merket søkes registrert for kan begrenses under søknadsbehandlingen.

Søknaden med bilag og alle dokumenter i saken skal holdes tilgjengelig for enhver fra første virkedag etter at den innkom til Patentstyret, med mindre det er inngitt begjæring som nevnt i femte ledd.

Bilag eller dokument som inneholder forretningshemmelighet, og som er uten betydning for varemerkets registrerbarhet eller for enerettens utstrekning, kan etter begjæring besluttes helt eller delvis unntatt fra allmenn tilgjengelighet. Når begjæring som nevnt er inngitt, blir bilaget eller dokumentet ikke allment tilgjengelig før begjæringen er avslått ved rettskraftig avgjørelse. Bestemmelser for bruk av fellesmerke kan ikke unntas fra allmenn tilgjengelighet.

Forslag, utkast, betenkninger og andre lignende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen av en sak, er ikke allment tilgjengelige med mindre Patentstyret beslutter at de skal være det.

Patentstyret fører Varemerkeregisteret og utgir en tidende der registreringer m.v. kunngjøres. Fellesmerker registreres i Fellesmerkeregisteret, som er en egen avdeling av Varemerkeregisteret.

§ 13 Alminnelige registreringsvilkår

Varemerke som skal registreres, må oppfylle kravene i § 2. Det må ha særpreg som varemerke for slike varer som det gjelder, og det må ikke være utelukket fra enerett etter § 3 fjerde ledd.

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, angir varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen, eller andre egenskaper ved varen. Et merke kan heller ikke registreres hvis det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av tegn eller angivelser som i alminnelig språkbruk eller i lojal og vanlig handelsbruk utgjør sedvanlige betegnelser.

Betingelsene i første og annet ledd må være oppfylt så vel på tidspunktet for søknadsinngivelsen som på den dag da registrering skal skje. Det skal ved vurderingen tas hensyn til alle omstendigheter som forelå da søknaden ble inngitt, og særlig til virkningene av bruk av merket før dette tidspunkt.

Tegn som i næring brukes for å angi en vares geografiske opprinnelse, kan uten hinder av bestemmelsen i annet ledd registreres som fellesmerke.

§ 14 *Registreringshindringer av offentligrettslig karakter*

Et varemerke kan ikke registreres dersom det:

1. strider mot lov eller den offentlige orden eller er egnet til å vekke forargelse,
2. er egnet til å villede, f.eks. med hensyn til varens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse, eller
3. uten tillatelse inneholder offentlig flagg, tegn m.v. som er omhandlet i straffeloven § 328 første ledd nr 4 og annet ledd eller er egnet til å oppfattes som slikt tegn, eller flagg, forkortelser eller benevnelser tilhørende melomstatlig organisasjon.

(Se no. § 15 første ledd nr. 3 og nr. 4.)

Et varemerke for vin eller brennevin kan ikke registreres dersom det består av eller inneholder betegnelser som er egnet til å oppfattes som opprinnelsesangivende for slike varer, med mindre varen har den geografiske opprinnelse som utpekes.

§ 15 *Andres rett som registreringshindring*

Et varemerke kan heller ikke registreres hvis:

1. bruk av merket i næringsvirksomhet ville krenke en annens rett etter § 4 til et eldre kjennetegn,
2. bruk av merket i næringsvirksomhet ville være egnet til å medføre forveksling med et varekjennetegn som en annen har tatt i bruk før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren må antas å ha kjent til denne bruken da søknaden ble innsendt,
3. merket uhjemlet inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens vernede handelsnavn eller som en annens navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden,
4. merket uhjemlet 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 til mønster.

Registrering kan skje uhindret av bestemmelsene i første ledd nr 1, 3 og 4, når innehaveren av den eldre retten samtykker, og uhindret av bestemmelsen i første ledd nr 2, når den eldre brukeren av merket samtykker.

§ 16 *Unntaksanmerkning*

(Se norsk utkast § 5 første ledd.)

Inneholder et varemerke en bestanddel som ikke vil kunne registreres særskilt kan Patentstyret, for å unngå uvisshet om enerettens omfang, sette som vilkår for registrering at det ved en unntaksanmerkning angis at denne bestanddel ikke omfattes av det rettsvern registreringen gir. Det forhold at unntaksanmerkning ikke er gjort, tillegges ikke betydning ved fastleggelsen av enerettens omfang.

Om det senere viser seg at en bestanddel av merket som er unntatt fra eneretten, nå vil kunne registreres særskilt, kan innehaveren i ny søknad kreve at dette skjer eller at det foretas ny registrering av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning.

§ 17 *Vareklasser*

Varemerker registreres for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser. Inndelingen i vareklasser fastsettes av Kongen.

§ 18 *Konvensjonsprioritet*

Kongen kan ved forskrift bestemme at den som har inngitt søknad om registrering av varemerke i utlandet, og som innen en viss tid deretter søker om registrering av merket her i riket, skal anses for å ha inngitt den norske søknaden samtidig med søknaden i utlandet.

§ 19 *Utstillingsprioritet*

Kongen kan ved forskrift bestemme at den som første gang har brukt et varemerke for en vare i forbindelse med fremvisning av den på en internasjonal utstilling, og som innen en viss tid deretter søker om registrering av merket her i riket, skal anses for å ha inngitt registreringssøknaden på den dag da merket for første gang ble brukt på utstillingen.

§ 20 *Behandlingen av registreringssøknaden*

Dersom en søknad om registrering ikke er i foreskrevet stand, eller det for øvrig er noe til hinder for registrering, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende 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 det søkte merket 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. Behandlingen av søknaden gjenopptas dersom søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen. Det skal betales fastsatt avgift. Gjenopptagelse kan gis bare én gang under behandlingen av søknaden.

Har søkeren svart på Patentstyrets melding innen den fastsatte fristen, men det fremdeles hefter mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, skal søknaden avslås dersom ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist.

§ 21 *Påstand om rett til varemerke*

Godtgjør noen at det er han og ikke søkeren som har retten til et varemerke, skal Patentstyret, dersom vedkommende begjærer det, i stedet for å avslå søknaden, overføre den til den berettigede. Den som søknaden overføres til, skal betale ny søknadsavgift.

Påstår noen overfor Patentstyret at det er han og ikke søkeren som har retten til varemerket, kan Patentstyret hvis det finner spørsmålet tvilsomt, oppfordre vedkommende til innen en frist som Patentstyret fastsetter, å reise søksmål ved domstolene. Gjør han ikke det, kan påstanden settes ut av betraktning ved Patentstyrets fortsatte behandling av saken.

Er spørsmålet om retten til varemerket under behandling ved domstol, kan Patentstyrets behandling av søknaden stilles i bero inntil søksmålet er endelig avgjort.

Er det fremsatt begjæring om overføring av en registreringssøknad, må søknaden ikke endres, henlegges, avslås eller imøtekommes før begjæringen er endelig avgjort.

§ 22 Registrering

Er søknaden i foreskrevet stand, og det for øvrig ikke er funnet noe til hinder for registrering, skal merket innføres i Varemerkeregisteret og registreringsbrev sendes søkeren. Registreringen skal kunngjøres.

Når et fellesmerke registreres, skal også de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket (jf § 12 første ledds tredje punktum) innføres i Varemerkeregisteret og kunngjøres. Blir bestemmelsene senere vesentlig endret, skal den endrede tekst straks meldes til Patentstyret for innføring i registeret og kunngjøring.

For dokumentene i registreringssaken gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 23 Innsigelse

Når registreringen er kunngjort, kan enhver fremsette innsigelse mot den.

En innsigelse skal fremsettes skriftlig, være begrunnet og må være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdagen og inneholde opplysninger som bestemt i forskrift. Når innsigelse er inngitt innen fristen, kan Patentstyret etter begjæring innrømme innsigeren en kort tilleggsfrist for å gi nærmere begrunnelse eller for å fremskaffe dokumentasjon til støtte for innsigelsen.

Når en innsigelse er kommet inn, skal dette anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

Om noen i en innsigelsessak fremsetter påstand om rett til varemerke, skal bestemmelsene i § 21 ha tilsvarende anvendelse.

§ 24 Avgjørelse i innsigelsessaker m.v.

En innsigelse skal avvises hvis den ikke oppfyller vilkårene i § 23 annet ledd.

Innehaveren av registreringen skal gis melding om innsigelsen og gis anledning til å uttale seg.

Selv om innsigelsen trekkes tilbake, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes dersom særlige grunner taler for det.

Patentstyret skal oppheve registreringen helt eller delvis dersom den etter grunner som er anført av innsigeren er skjedd i strid med loven her, og registreringshindringen fortsatt foreligger. Dersom det ikke foreligger hinder som nevnt for at registreringen opprettholdes, skal innsigelsen forkastes.

Om Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaker skal gis melding til innehaveren av registreringen og til innsigeren. Når avgjørelsen er rettskraftig, skal melding om den innføres i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

For dokumentene i innsigelsessaker gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 25 Merkeendring

På begjæring fra innehaveren kan Patentstyret gjøre endringer i et registrert varemerke, dersom de er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket. For slik endring skal det betales fastsatt avgift.

Når et registrert varemerke endres, skal dette kunngjøres og nytt registreringsbrev sendes innehaveren

§ 26 Registreringens varighet

Registreringen gjelder fra den dag registreringssøknad og gjengivelse av merket er inngitt til Patentstyret, jf § 12 og § 20 annet ledd, og i ti år fra registreringsdagen, jf § 22.

Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i § 27.

§ 27 *Fornyelse*

Registreringen kan, etter begjæring fra innehaveren, fornyes for ti år om gangen, regnet fra utløpet av foregående registreringsperiode.

Begjæring om fornyelse inngis skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. Blir begjæringen inngitt etter utløpet av registreringsperioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift.

Innbetaling av fornyelsesavgift med angivelse av varemerkets registreringsnummer, som skjer innenfor fristene etter annet ledd, skal anses som en skriftlig begjæring om fornyelse.

Bestemmelsene i §§ 20 og 22 gjelder tilsvarende så langt de passer ved behandlingen av begjæringer om fornyelse.

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om plikt for Patentstyret til å underrette innehaveren når registreringsperioden utløper, men staten kan ikke holdes ansvarlig for rettskap som følge av at slik melding ikke er blitt gitt.

Kapittel 3 Ugyldighet, slettelse og opphevelse av registrering

§ 28 *Vilkår for ugyldigkjennelse og slettelse*

Er et varemerke registrert i strid med denne lov, kan registreringen kjennes ugyldig, dersom den ikke kan bestå etter reglene i §§ 8 til 10. Registreringen skal likevel ikke kjennes ugyldig av den grunn av at merket er egnet til å forveksles med et annet registrert varemerke, dersom vilkårene etter tredje og følgende ledd for å slette registreringen av dette andre merket for de varer det gjelder, er oppfylt. En registrering kan heller ikke kjennes ugyldig av den grunn at merket er egnet til å forveksles med et innarbeidet varekjenntegn eller et varekjenntegn som bare er tatt i bruk, jf § 3 femte ledd, når innarbeidelse eller bruk foreligger bare i en mindre del av riket.

En registrering kan slettes hvis

1. merket er blitt stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse,
2. merket etter registreringen, som følge av innehaverens virksomhet eller passivitet, er blitt den innenfor bransjen alminnelige betegnelse for slike varer som det er registrert for,
3. merket, som følge av den bruk innehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av det for slike varer som det er registrert for, er egnet til å villed, særlig med hensyn til varenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse, eller
4. endringer i gjeldende bestemmelser for bruken av fellesmerke ikke meldes som påbudt i § 22 eller fellesmerket brukes i strid med de bestemmelser som er inngitt uten at innehaveren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre slik bruk.

En registrering kan videre slettes dersom innehaveren ikke innen fem år fra den dag endelig avgjørelse om merkets registrering ble truffet, har tatt merket

i reell bruk her i riket for de varer det er registrert for, eller har latt bruken være avbrutt i fem år i sammenheng, og det ikke foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen.

Som bruk av merket som omtalt i tredje ledd anses også bruk av det i en form som skiller seg fra den form det er registrert i, når dette gjelder bare enkeltheter som ikke endrer merkets særpreg, og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport.

Som innehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra innehaveren.

En registrering kan ikke slettes etter tredje ledd, dersom varemerket har vært i reell bruk etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist søksmål, jf § 29, eller inngitt begjæring, jf § 30, om slettelse. Det tas likevel ikke hensyn til bruk som påbegynnes eller gjenopptas i de siste tre månedene før søksmål ble reist eller begjæring inngitt, dersom forberedelse til bruken er innledet først etter at registreringshaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist eller begjæring inngitt.

Dersom ugyldighets- eller slettellesgrunnen bare berører endel av de varer merket er registrert for, skal ugyldigkjennelse eller slettelse skje bare for disse varers vedkommende.

§ 29 *Søksmål om ugyldighet og slettelse*

Søksmål om ugyldighet eller slettelse etter § 28 kan reises av enhver som har rettslig interesse av det, se dog § 30 annet ledds annet punktum. Søksmål som bygger på bestemmelsene i § 13, § 14 eller § 28 annet ledd kan reises også av Patentstyret.

§ 30 *Administrativ slettelse*

Etter at registrering er skjedd og eventuell innsigelsesbehandling avsluttet, kan innehaveren av registreringen og enhver som har rettslig interesse av det, begjære registreringen slettet helt eller delvis ved avgjørelse av Patentstyret. Slettelse ved slik avgjørelse kan skje dersom vilkårene for ugyldigkjennelse eller slettelse etter § 28 foreligger.

Begjæring som nevnt i første ledd kan likevel ikke inngis, hvis det er reist sak for domstolen om ugyldighet eller slettelse. Når begjæring som nevnt er inngitt, kan den som har inngitt den ikke reise sak for domstolen om ugyldighet eller slettelse, før det foreligger endelig avgjørelse fra Patentstyret som forkaster eller avviser begjæringen.

Patentstyret kan avvise en begjæring som omhandlet i første ledd dersom faktiske forhold er omtvistet, eller Patentstyret finner at saken er lite opplyst eller av annen grunn ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret. Dersom det inngis to eller flere begjæringer som gjelder samme registrering, kan Patentstyret forene dem til felles behandling, når det ikke gjøres innvending mot dette.

For behandling av begjæring som nevnt i første ledd skal det betales fastsatt avgift.

Om dokumentene i begjærings saker etter bestemmelsene her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 31 *Administrativ slettelse og ugyldigkjennelse i visse særlige tilfelle*

Er det begrunnet tvil om at en innehaver av en varemerkeregistrering finnes, kan enhver mot betaling av fastsatt avgift begjære registreringen slettet. Det samme gjelder dersom innehaverens adresse er ukjent.

Før slettelse etter bestemmelsen i første ledd kan skje, skal Patentstyret oppfordre innehaveren til å melde seg innen en nærmere angitt frist. Oppfordringen skal gis i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Er innehaverens adresse ukjent, gis oppfordringen og opplysning om fristen ved kunngjøring.

Har innehaveren ikke meldt seg innen fristen, treffer Patentstyret avgjørelse om slettelse av registreringen.

Når innehaveren og den som angriper retten er enige om det, kan spørsmålet om registreringens gyldighet eller om slettelse av registreringen kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling. For dette betales fastsatt avgift.

Dersom innehaveren ikke gjør innvending mot det, kan Patentstyrets annen avdeling, når den finner at vilkårene for varemerkevern åpenbart ikke har vært, eller åpenbart ikke lenger er, til stede, treffe endelig avgjørelse om at registreringen er ugyldig eller skal slettes. Innvending fra innehaveren må være kommet inn til Patentstyret senest tre måneder etter at Patentstyrets annen avdeling har sendt innehaveren melding om at annen avdeling tar sikte på å treffe slik avgjørelse og oppgitt grunnen til dette.

Om dokumentene i saker etter bestemmelsene her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 32 *Opphevelse*

Dersom en registrering av et varemerke, en fornyelse av registrering, en endring av den eller en annen notering i Varemerkeregisteret er skjedd ved en åpenbar feil, kan Patentstyret av eget tiltak innen tre måneder fra kunngjøringen av vedkommende innføring i registeret, oppheve denne helt eller delvis.

Dersom det etter at en søknad om registrering av et varemerke er imøtekommet, viser seg at en annen søknad etter § 18 eller § 19 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 innehaveren melding om dette og anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Blir søknaden med best prioritet imøtekommet, skal Patentstyret etter utløpet av den nevnte fristen oppheve den første registreringen i den utstrekning den best prioriterte søknaden er til hinder.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende dersom Patentstyret antar at en eldre søknad som blir gjenopptatt etter § 20 tredje ledd eller etter oppreisning etter § 65, ville ha utgjort registreringshinder for en yngre søknad som allerede er imøtekommet.

Bestemmelsen i første ledd gjelder dessuten tilsvarende dersom Patentstyret får melding om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge og antar at den internasjonale registreringen ville ha utgjort registreringshinder for en imøtekommet søknad som anses inngitt på en senere dag enn den internasjonale registreringen skal ha virkning her i riket fra, jf § 47.

§ 33 *Anmerkning i registeret om opphevelse av registrering m.v.*

Er registreringen av et varemerke opphevet etter § 24, eller er det truffet avgjørelse om at den er ugyldig eller skal slettes eller oppheves etter §§ 29 til 32 eller § 37, skal avgjørelsen, når den er rettskraftig, kunngjøres og anmerkes i registeret.

Det samme gjelder når registreringen ikke blir fornyet, eller innehaveren selv begjærer den slettet helt eller delvis.

§ 34 *Melding om dommer*

Retten sender Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål om en varemerkeregistrering eller registreringssøknad.

Kapittel 4 Særlige bestemmelser om innehavere av utenlandske varemerker m.v.

§ 35 *Hjemlandsregistrering*

En søker som ikke driver virksomhet her i riket, og som ikke er hjemmehørende i stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen for vern av den industrielle eiendomsretten eller Avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO), må godtgjøre at merket er registrert for ham i hjemlandet for de varer som søknaden omfatter.

Det som er bestemt i første ledd gjelder likevel ikke dersom søkerens hjemland gjør tilsvarende innrømmelser for merker som søkes registrert der av innehaver av virksomhet i Norge.

§ 36 *Rett til registrering som i hjemlandet (telle quelle)*

Kongen kan ved forskrift bestemme at et varemerke som er registrert i en fremmed stat, på nærmere fastsatte vilkår skal kunne registreres her i riket således som det er gyldig registrert i den fremmede stat (*telle quelle*).

Registreres etter denne bestemmelse et merke som ellers ikke kunne ha oppnådd vern gjennom registrering her i riket, gjelder registreringsvernet ikke i videre omfang eller for lengre tid enn i den fremmede stat.

§ 37 *Adresse for prosessuelle meldinger m.v. Registrering av fullmakt*

Dersom en som søker om registrering av et varemerke ikke har bopel eller sete her i riket, skal vedkommende ha en adresse her i riket som er meldt til Patentstyret og som meldinger og korrespondanse vedrørende søknaden med rettsvirkning kan sendes til. Oppfylles ikke plikten til å melde slik adresse, gjelder § 20 tilsvarende.

Dersom innehaveren av et registrert varemerke ikke har bopel eller sete her i riket, skal vedkommende ha en adresse her i riket som er meldt til Patentstyret, og som forkynnelser og andre prosessuelle meldinger med rettsvirkning kan sendes til.

Bestemmelsen i annet ledd gjelder tilsvarende for den som inngir innsigelse mot registrering.

Hvis plikten etter annet eller tredje ledd ikke er oppfylt, skal Patentstyret gi melding om dette, og sette en passende frist for å rette mangelen. Oversittes fristen, slettes registreringen, respektive avvises innsigelsen. Opplysning om at dette vil være en følge av at fristen oversittes, skal gis i den melding fra Patentstyret som setter fristen.

Adresse som nevnt i bestemmelsen her skal anmerkes i Varemerkeregisteret.

Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra plikten til å ha slik adresse som bestemt her.

Den som søker om registrering av et varemerke eller innehar en registrering, kan oppnevne en fullmektig som kan representere ham i forhold vedrørende søknaden eller registreringen. Slik fullmakt skal, når fullmaktsgivieren begjærer det, anmerkes i Varemerkeregisteret.

Kapittel 5 Internasjonal varemerkeregistrering

§ 38 Definisjon m.v.

Med en internasjonal varemerkeregistrering forstås en registrering av et varemerke som er foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) etter Protokollen av 27 juni 1989 til Overenskomsten av 14 april 1891 om den internasjonale registrering av varemerker (Madridprotokollen).

Patentstyret er varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering.

§ 39 Søknad om internasjonal registrering

Den som innehar en varemerkeregistrering eller har inngitt søknad om registrering av et varemerke her i riket, og som enten er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet her i riket, kan søke om internasjonal registrering av varemerket.

En søknad om internasjonal varemerkeregistrering inngis til Patentstyret. Den skal være skriftlig, være avfattet på engelsk og inneholde opplysning om søkerens navn eller firma, nummer og dato for den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader om registrering som den internasjonale registreringen skal bygge på, en gjengivelse av merket, oppgave over de varer som merket søkes registrert for, samt de land registreringen ønskes gitt virkning for. For øvrig skal søknaden tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.

§ 40 Behandlingen av søknaden

Patentstyret skal kontrollere at søknaden oppfyller kravene i § 39, herunder kravet om avgift, og at opplysningene i søknaden er i samsvar med de opplysninger som er gitt i den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader om registrering som den internasjonale søknaden bygger på.

Dersom det foreligger mangel i slik henseende, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende frist til å avhjelpe manglene. Blir avgiften ikke betalt eller meldingen ikke besvart innen fristens utløp, eller besvares meldingen, men slik at mangel fortsatt foreligger, skal Patentstyret avvise søknaden.

Når kravene i første ledd er oppfylt, skal Patentstyret sende en bekreftelse av dette til Det internasjonale byrået sammen med søknaden.

§ 41 Søknad om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land

Den som innehar en internasjonal registrering som bygger på norsk registrering eller søknad om registrering og som deretter vil at den internasjonale registreringen skal ha virkning i ytterligere land, kan inngi søknad om dette til Det internasjonale byrå. Slik søknad skal være skriftlig og inneholde opplysning om den internasjonale registreringsnummer, søkerens navn eller firma, hvilket eller hvilke ytterligere land registreringen ønskes gitt virkning

for, og om søknaden gjelder alle eller bare nærmere angitte av de varer den internasjonale registreringen omfatter. Søknaden må være avfattet på fransk eller engelsk.

Dersom søkeren har bopel eller sete i Norge, kan søknad som nevnt i første ledd avfattet på engelsk inngis til Patentstyret.

§ 42 Begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge

Den som søker om eller innehar en internasjonal registrering, som ikke bygger på norsk registrering eller søknad om registrering, kan hos Det internasjonale byrået begjære at registreringen skal ha virkning i Norge.

Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med en begjæring etter første ledd, skal Patentstyret undersøke om det finnes noe hinder mot at registreringen skal ha virkning i Norge.

Hinder for at den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge, foreligger dersom merket ikke oppfyller registreringsvilkårene i denne lovs ([Link til](#)) kapittel 2.

§ 43 Behandling av begjæring om at registreringen skal ha virkning i Norge

Dersom det foreligger hinder som nevnt i § 42 tredje ledd, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge. Slik avgjørelse kan bare treffes på grunnlag av registreringshindring som Patentstyret har meldt til Det internasjonale byrået innen 18 måneder fra dagen for melding etter § 42 annet ledd.

Dersom innehaveren begjærer det, skal Patentstyrets første avdeling, på de vilkår og i den utstrekning som fastsettes i forskrift, foreta en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge.

Bestemmelsene i § 20 gjelder tilsvarende.

§ 44 Anmerkning i Varemerkeregisteret om at registreringen har virkning i Norge

Foreligger ikke hinder som nevnt i § 42 tredje ledd, skal Patentstyret innføre i Varemerkeregisteret og kunngjøre at den internasjonale registreringen har virkning i Norge.

§ 45 Innsigelse

Når det er kunngjort at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, kan enhver fremsette innsigelse mot dette.

Den som vil fremsette innsigelse skal gjøre dette skriftlig til Patentstyret. Innsigelsen skal være inngitt innen den tid og fylle de krav som angis i § 23 annet ledd.

§ 46 Behandlingen av innsigelser m.v.

Bestemmelsene om innsigelser i § 23 tredje og fjerde ledd, § 24 første, annet og tredje ledd og § 37 annet ledd gjelder også innsigelser mot internasjonale registreringers virkning i Norge.

Dersom et registreringsvilkår etter ([Link til](#)) kapittel 2 ikke er oppfylt, og dette er påberopt av innsigeren, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge.

Bestemmelsen i annet ledd kommer til anvendelse bare hvis fristen etter § 43 første ledd ikke er utløpt eller dersom Patentstyret innen utløpet av denne fristen har underrettet Det internasjonale byrået om muligheten for at det kan

innkomme innsigelse etter fristutløpet og melding om innsigelsen er oversendt innen en måned fra innsigelsesperiodens utløp.

Patentstyret skal forkaste innsigelsen dersom det ikke finnes hinder for at registreringen kan gis virkning her i riket.

Dersom Patentstyret beslutter at registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge, skal dette anmerkes i registeret og kunngjøres når avgjørelsen er rettskraftig.

Om adgang for Patentstyret til å oppheve virkningen av en internasjonal registrering av eget tiltak, gjelder bestemmelsene i § 32 tilsvarende dersom det kan gjøres innenfor den frist som er angitt i § 43 første ledd.

§ 47 Registreringens virkning m.v.

En innføring i Varemerkeregisteret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, har samme rettsfølger som om varemerket var registrert her i riket. Innføringen gjelder i ti år fra den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd, eller fra dagen for en etterfølgende utpekning av Norge, med mindre bestemmelsene i § 49 kommer til anvendelse. Innføringen kan fornyes for ti år av gangen etter reglene i Madrid-protokollen.

Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om fornyelse av en internasjonal registrering skal dette anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

§ 48 En internasjonal registrering kan erstatte nasjonal registrering

Dersom noen innehar både en internasjonal registrering med virkning her i riket og en norsk registrering av det samme varemerket, erstatter den internasjonale registreringen av merket den norske, dersom den internasjonale registreringen har virkning her i riket fra et senere tidspunkt enn den norske, og alle varer i varefortegnelsen i den norske registreringen er omfattet av varefortegnelsen i den internasjonale registreringen slik den gjelder for Norge. Dette innebærer ingen innskrenkninger i rettigheter som allerede er ervervet på grunnlag av den norske registreringen.

Bortfall som nevnt i første ledd av virkningen av en norsk registrering skal på begjæring fra innehaveren anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

§ 49 Virkningen av at en internasjonal registrering opphører

Når en internasjonal registrering helt eller delvis opphører å gjelde, opphører samtidig dens virkning i Norge i tilsvarende utstrekning. Dette skal anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

§ 50 Nasjonal registrering med prioritet fra en opphørt internasjonal registrering

Dersom en internasjonal registrering som har virkning i Norge opphører, helt eller delvis, som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, og innehaveren deretter søker om registrering av merket her i riket, skal søknaden anses inngitt på den dag den internasjonale registrering fikk virkning i Norge fra, jf § 47, dersom

1. søknaden inngis innen tre måneder fra den dag den internasjonale registreringen opphørte, og

2. de varer som angis i den norske søknaden var omfattet av varefortegnelsen til den internasjonale registreringen som hadde virkning i Norge.

§ 51 *Nasjonal registrering med prioritet fra en opphørt internasjonal registrering*

Dersom en internasjonal registrering som har virkning i Norge, opphører som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, og innehaveren deretter inngir søknad om registrering av merket her i riket, skal denne søknaden anses som inngitt på den dag den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge fra, jf § 47, dersom

1. søknaden inngis innen to år fra den dag oppsigelsen fikk virkning, og
2. de varer som angis i den norske søknaden var omfattet av varefortegnelsen til den internasjonale registreringen som hadde virkning i Norge.

Kapittel 6 Overdragelser og lisenser m.v.

§ 52 *Overdragelse*

Retten til varekjennetegn som omhandlet i § 3 første, annet og tredje ledd kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til.

Ved overdragelse av virksomhet går retten til slike varekjennetegn som er omhandlet i første ledd over til erververen, hvis de er knyttet til virksomheten og ikke annet er avtalt.

§ 53 *Virkningen av anmerkning om overdragelse i registrene m.v.*

Søksmål som gjelder et nasjonalt registrert varemerke, kan alltid reises mot den som står som innehaver i registeret, og meldinger som Patentstyret skal gi en registreringshaver kan alltid sendes til denne.

Overdragelse av et nasjonalt registrert varemerke skal, når den nye innehaveren krever det, anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres. Bestemmelsene i § 35 får tilsvarende anvendelse.

Overdragelse av internasjonale registreringer meldes til Det internasjonale byrået. Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende overfor den som står som innehaver i det internasjonale registeret.

§ 54 *Lisens*

En innehaver av varekjennetegn som omhandlet i § 3 første, annet eller tredje ledd kan gi andre rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet (lisens). En lisenshaver kan ikke overdra sin rett videre, med mindre avtalen med innehaveren gir ham rett til dette.

Innehaveren av et varekjennetegn kan påberope sin kjennetegnsrett etter loven overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om lisensens varighet, om i hvilken utformning kjennetegnet kan brukes, om hvilke varer det kan brukes for, om hvilket geografisk område det kan brukes i, eller om kvaliteten av de varer lisenshaveren fremstiller.

Lisens for et varemerke som er registrert eller søkt registrert, skal når innehaveren eller lisenshaveren krever det og betaler fastsatt avgift, anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

Når innehaveren eller lisenshaveren godtgjør at en registrert lisens er opphørt, skal dette anmerkes i registeret og kunngjøres.

§ 55 *Kreditorforfølgning*

Retten til varekjennetegn kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra kreditorene.

Ved konkurs går retten til varekjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre dette er et registrert eller innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter dette ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

Kapittel 7 Klage og domstolsprøving

§ 56 Klage til Patentstyrets annen avdeling

Den endelige avgjørelse i Patentstyrets første avdeling av en registreringssøknad eller en begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling dersom avgjørelsen har gått søkeren imot.

Første avdelings endelige avgjørelse av en innsigelse kan påklages til annen avdeling av innehaveren av registreringen eller innsigeren dersom avgjørelsen har gått vedkommende imot.

En endelig avgjørelse i første avdeling om hel eller delvis slettelse av en registrering etter § 30, kan påklages til annen avdeling av den part som avgjørelsen er gått imot.

En avgjørelse i første avdeling om hel eller delvis opphevelse av en registrering etter bestemmelsene i § 32, kan påklages til annen avdeling av innehaveren.

Blir en begjæring om

1. gjenopptagelse etter § 20 tredje ledd,
2. om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 12, 22, 24, 30, eller 31,
3. om endring av et varemerke etter § 25,
4. om fornyelse av registrering etter § 27,
5. om slettelse etter § 31,
6. om oppreisning etter § 65,

avslått eller avvist av første avdeling, eller blir

1. en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 39,

avvist av første avdeling, kan avgjørelsen påklages til annen avdeling av den som innga begjæringen eller søknaden.

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 dersom klageavgift ikke betales innen fastsatt frist.

Selv om klagen frafalles, kan den prøves dersom særlige grunner taler for det.

Om dokumentene i klagesaker etter bestemmelsen her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.

§ 57 Domstolsprøving av avgjørelser av Patentstyrets annen avdeling

Avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling

1. avslår eller avviser en søknad om registrering av et varemerke, eller en begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge,

2. helt eller delvis opphever eller sletter en registrering eller opprettholder en avgjørelse i første avdeling om slik opphevelse eller slettelse,
3. avslår eller avviser en begjæring om gjenopptagelse av en søknad,
4. avslår eller avviser en begjæring om oppreisning,
5. avslår eller avviser en begjæring om fornyelse av en registrering,
6. avslår eller avviser en begjæring om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 12, 22, 24, 30, 31, eller 56,
7. avslår eller avviser en begjæring om endring av et varemerke etter § 25, eller
8. avviser en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 40 annet ledd,

eller opprettholder en avgjørelse i første avdeling om avslag eller avvisning som nevnt i punktene 1 til 8, eller som avviser en klage over avgjørelse som nevnt, kan ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Opplysning om søksmålsfristen skal inntas i meldingen om avgjørelsen.

Avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avviser eller forkaster en innsigelse eller en begjæring om slettelse kan ikke bringes inn for domstolene.

Kapittel 8 Bestemmelser om rettsbeskyttelsen

§ 58 Straffansvar

Den som forsettlig bruker et kjennetegn i strid med denne lov, straffes med bot eller fengsel inntil tre måneder. Hvis det ved handlingen var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning, er straffen bot eller fengsel inntil ett år.

Offentlig påtale finner bare sted etter begjæring fra fornærmede, med mindre det kreves av allmenne hensyn. Ved inngrep i rett til fellesmerke er bare innehaveren av fellesmerket å anse som fornærmet.

§ 59 Vederlag og erstatning

Den som forsettlig eller uaktsomt bruker et varekjennetegn i strid med denne lov, plikter å betale den forurettede et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken, foruten erstatning for ytterligere skade bruken måtte ha medført.

Innehaveren kan kreve erstatning og vederlag også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket.

Vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last.

Er bruken skjedd i god tro, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig pålegge inngriperen å betale vederlag og erstatning etter bestemmelsene foran her.

§ 60 Avgrensning av virkeområdet til §§ 58 og 59

I saker om ulovlig bruk av registrert varemerke kommer § 58 til anvendelse bare dersom bruken har funnet sted etter kunngjøringen av registreringen. Bestemmelsene i § 59 kommer til anvendelse bare dersom bruken har funnet sted etter kunngjøringen eller etter at brukeren på annen måte har fått kunnskap om at merket var søkt registrert.

§ 61 *Endring og inndragning m.v.*

Den som har brukt et varekjennetegn i strid med denne lov, plikter, når den forurettede krever det, å endre eller å fjerne kjennetegnet. Hvis det ikke kan endres eller fjernes uten uforholdsmessige omkostninger for domfelte eller uten å skade eller ødelegge varen, kan de gjenstander som det finnes på, kreves inndratt.

De inndratte gjenstander kan etter avtale mellom domfelte og den forurettede overdras til sistnevnte, mot fradrag i det krav som han måtte ha mot domfelte etter § 59.

I saker om inngrep i rett til varekjennetegn, kan retten bestemme også andre tiltak enn de som er nevnt foran, for å hindre misbruk av kjennetegnet.

§ 62 *Søksmålsrett*

Hvis det er gitt lisens til bruk av et varemerke er, med mindre de har avtalt noe annet, både lisenshaveren og innehaveren av varemerket søksmålsberettiget i saker om inngrep innenfor lisenshaverens område.

En lisenshaver som reiser inngrepssøksmål plikter å gi melding om dette til lisensgiveren.

Ved inngrep i rett til fellesmerke er bare innehaveren av fellesmerket søksmålsberettiget.

§ 63 *Tvungent verneting m.v.*

Følgende søksmål reises ved Oslo byrett:

1. søksmål angående prøving av avgjørelse av Patentstyrets annen avdeling som omhandlet i § 57, og
2. søksmål angående ugyldigkjennelse eller slettelse av en registrering av et varemerke, jf § 29.

Den som reiser søksmål som nevnt i første ledd nr. 2, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret samt i rekommandert brev gi melding til enhver lisenshaver som er innført i Varemerkeregisteret med opplysning om vedkommendes adresse. Dokumenterer saksøkeren ikke at de nødvendige meldinger er gitt, kan retten gi saksøkeren en frist til å gi meldinger. Oversittes fristen, skal saken avvises.

Kapittel 9 Forbud mot bruk av villedende varekjennetegn

§ 64

Hvis et varekjennetegn er villedende, eller av innehaveren eller av noen annen med innehaverens samtykke, blir brukt på en måte som er egnet til å villedende, kan det ved dom nedlegges forbud mot å bruke kjennetegnet eller å bruke det på en slik måte, og ellers gis de påbud som retten finner påkrevet.

Søksmål om dette kan reises av Patentstyret og av enhver som har rettslig interesse i det.

Kapittel 10 Forskjellige bestemmelser

§ 65 *Oppreisning for oversittelse av frist*

Dersom en som søker om registrering av et varemerke eller har begjært at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, oversitter en frist som er gitt i eller i medhold av ([Link til](#)) kapittel 2, ([Link til](#)) kapittel 4 eller

([Link til](#)) kapittel 5, slik at søknaden eller begjæringen av den grunn ikke kan imøtekommes, skal vedkommende på begjæring gis oppreisning, såfremt det godtgjøres at søkeren selv og i tilfelle også dennes fullmektig, har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Begjæringen 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 tilsvarende dersom en registreringsinnehaver oversitter frist satt i medhold av § 37 fjerde ledd.

Første ledd gjelder ikke frister som er satt i medhold av § 40 eller i forskrift etter §§ 18 og 19.

§ 66 Rett til å se Varemerkeregisteret. Begjæringer om frist m.v.

Enhver har rett til å få se Varemerkeregisteret og få bekreftet utskrift av det, eller kopi av saksdokumenter med bilag som er tilgjengelige for enhver i henhold til §§ 12, 22, 24, 30, 31 eller 56. For utskrifter og kopier betales fastsatt avgift.

Begjæres frist eller forlengelse av frist til å rette mangler, avgi uttalelse, inngi nærmere begrunnelse eller lignende, skal det betales fastsatt avgift som tilbakebetales hvis den begjærte fristen ikke innvilges.

Avgift som omhandlet i annet ledd skal ikke betales for frist eller fristforlengelse i innsigelsessak eller saker etter ([Link til](#)) kapittel 5.

§ 67 Delegasjonsbestemmelse

Kongen gir nærmere bestemmelser om søknader om registrering, registreringer og innsigelser og behandlingen av dem, herunder om adgang til å bruke annet språk enn norsk i henvendelser til eller annen korrespondanse med Patentstyret, om avgiftsplikt ved deling av søknader eller registreringer, om avgiftssatser, om avgiftsbetaling, om Varemerkeregisteret, om kunngjøringer etter loven, om den tidende Patentstyret utgir, samt om gjennomføringen av loven her for øvrig.

Kapittel 11 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

§ 68

Denne lov gjelder fra den tid Kongen fastsetter. Fra samme tid oppheves lov 3 mars 1961 nr 4 om varemerker og lov 3 mars 1961 nr 5 om fellesmerker.

Registrering som er skjedd før denne lov trer i kraft kan bare kjennes ugyldig dersom den ikke tilfredsstillter kravene i den lovgivning som gjaldt på registreringsdagen. Slettelse av en registrering etter § 28 annet eller tredje ledd, eller etter § 31 eller § 37, og opphevelse etter § 32, kan skje selv om registreringen har skjedd før loven trådte i kraft.

