



STORTINGET

Innst. 269 L

(2019–2020)

Innstilling til Stortinget
fra næringskomiteen

Prop. 43 LS (2019–2020)

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

Til Stortinget

Sammendrag

I proposisjonen foreslås endringer i varemerkeloven til gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding). Direktivet erstatter varemerkedirektivet 2008 (2008/95/EF) og benevnes heretter som «det nye varemerkedirektivet». Det foreslås videre endringer i panteloven for å åpne for slik særskilt pant i registrerte varemerker som direktivet krever. I tillegg foreslås enkelte andre endringer i varemerkeloven samt visse endringer i foretaksnavneloven, designloven og patentloven. Det foreslås også endringer i tolloven kapittel 15 og tvisteloven § 347 for å styrke tollmyndighetenes kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter.

I proposisjonen bes det i tillegg om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 om innlemmelse av det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen. Videre bes det om Stortingets samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett, som er fremforhandlet i regi av Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO). Det vises til Innst. 270 S (2019–2020) i samtykkesaken. Traktaten krever én mindre endring i varemerkeloven § 80, som også behandles i punkt 4 i proposisjonen.

Som følge av det nye varemerkedirektivet foreslås kravet etter varemerkeloven § 14 om at varemerket må kunne gjengis grafisk, til et krav om at merket må kunne gjengis i varemerkeregisteret på en klar og tydelig måte, jf. punkt 6.1 i proposisjonen. Samtidig foreslås en utvidelse av utelukkelsesgrunnen i varemerkeloven § 2 for merker som består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Etter den foreslåtte endringen vil heller ikke merker som utelukkende består av en annen egenskap enn varens form, kunne oppnå beskyttelse når en slik egenskap følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. For eksempel vil lyden av en motorsykel være en egenskap som følger av varens art, og som følgelig er utelukket fra vern som varemerke.

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

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

Bestemmelsene om enerettens innhold og begrensninger i varemerkeloven §§ 4 og 5 foreslås klargjort og endret på enkelte punkter, jf. punkt 8 og 9 i proposisjonen, blant annet når det gjelder forholdet mellom vare-

merker og foretaksnavn og bruk av varemerker i sammenlignende reklame. Det foreslås en ny § 4 a i varemerkeloven om merkehaverens anledning til å gripe inn mot forberedende handlinger knyttet til fremstilling og omsetning av falske etiketter og andre midler et registrert varemerke kan anbringes på, jf. punkt 10, om retten til å gripe inn mot varemerkeforfalskninger i transitt, jf. punkt 20 i proposisjonen, og om rett til å forby agenten eller representantens bruk av merket der denne har søkt om registrering av merket i eget navn uten merkehaverens samtykke, jf. punkt 6.5. Bestemmelsene i varemerkeloven § 11 om gjengivelse av varemerker i oppslagsverk harmoniseres med direktivets bestemmelse om dette, jf. punkt 11 i proposisjonen.

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

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

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

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

Det foreslås i punkt 16 i proposisjonen å klargjøre i varemerkeloven at grunnlagene påberopt for opphe-

ving av en varemerkeregistrering i en innsigelse eller et krav om administrativ overprøving, er bindende for omfanget av prøvingen også under klagebehandling.

I punkt 17 foreslås enkelte endringer i foretaksnavneloven for å oppnå harmonisering med endringene for varemerker etter gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet. Det foreslås lignende bestemmelser om betydningen av manglende bruk for registrerte foretaksnavn som for varemerker, der navnet gjøres gjeldende som grunnlag for innsigelse eller administrativ overprøving av et annet varemerke eller foretaksnavn. Bestemmelsene om enerettens innhold og begrensninger foreslås harmonisert bedre med reglene for varemerker. Det foreslås adgang til administrativ overprøving der et foretaksnavn er søkt registrert i såkalt ond tro, for å harmonisere med den nye bestemmelsen om dette for varemerker. Samtidig foreslås å utvide ordningen med administrativ overprøving av foretaksnavn til å omfatte enkelte absolutte registreringshindre.

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

I proposisjonen punkt 19 drøftes søksmålsituasjonen etter vedtak der en registrert industriell rettighet er opphevet i forvaltningen etter innsigelse eller administrativ overprøving. Da dette reiser en del forvaltnings- og prosessrettslige spørsmål som krever nærmere utredning, foreslås ingen lovendringer på dette punktet nå.

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

Økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt i pkt. 21 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Guro Angell Gimse, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet,

Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til Innst. 270 S (2019–2020) for nærmere informasjon om innholdet i samtykkesaken.

Komiteen viser til at det med bakgrunn i innlemmelse av nytt varemerkedirektiv i EØS-avtalen og tiltredelse til Singaporetraktaten er nødvendig med en del tilpasninger og tilføyelser i en rekke lover. Dette gjelder varemerkeloven, patentloven, foretaksnavneloven, designloven, tvisteloven og tolloven.

Komiteen viser til proposisjonen for ytterligere omtale av de angjeldende forslagene til lovendringer.

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser, viser komiteen til at forslaget om endring i foretaksnavneloven tar sikte på en harmonisering med reglene for varemerker. En slik harmonisering er gunstig for næringsdrivende som forholder seg til begge regelverkene.

Komiteen viser videre til at det i proposisjonen er opplyst at forslag til endring i tolloven om tollmyndighetenes tilbakehold av varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter, vil medføre positive konsekvenser for rettighetshaverne ved å redusere kostnadene til tilbakehold og vil samtidig effektivisere ordningen.

Komiteen viser til slutt til at det opplyses i proposisjonen at de øvrige forslagene i det vesentlige går på klargjøring og mindre endringer av gjeldende regelverk.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

I

I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 1 andre ledd skal lyde:

En forening eller annen sammenslutning av produsenter, tjenesteytere eller andre næringsdrivende, samt offentligrettslige rettssubjekter, kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som er egnet til å skille varer eller tjenester som stammer fra medlemmene av sammenslutningen, fra andre virksomheters varer eller tjenester (fellesmerke). Myndighet, stiftelse, selskap og enhver annen

kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som er egnet til å skille varer eller tjenester som er kontrollert med hensyn til materiale, produksjonsmetode, metode for yting av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper, fra varer eller tjenester som ikke har vært underlagt slik kontroll (garanti- eller kontrollmerke). Innehaveren av merket kan ikke selv drive næringsvirksomhet med omsetning av den type vare eller tjenester kontrollen gjelder.

§ 2 første og andre ledd skal lyde:

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer, avbildninger, farger og lyder, eller en vares form, utstyr eller emballasje.

Det kan ikke oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form eller en annen egenskap som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

§ 4 første og andre ledd skal lyde:

Varemerkeretten gir en enerett som innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke:

- tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for
- tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket

For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra innehaveren i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken uten rimelig grunn ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).

§ 4 tredje ledd bokstav d og ny bokstav e og f skal lyde:

- å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame
- å bruke tegnet som foretaksnavn eller forretningskjennetegn, eller som del av et foretaksnavn eller forretningskjennetegn
- å bruke tegnet i sammenlignende reklame i strid med forskrift etter markedsføringsloven § 26 annet ledd.

Ny § 4 a skal lyde:

§ 4 a Transitt, forberedende handlinger og agentmerker

Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra merkehaveren i næringsvirksomhet kan innføre varer til norsk tollområde, selv om disse ikke går over i fri disponering her i landet, hvis varene, herunder emballasjen, er påført et varemerke som er identisk med el-

ler i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke som er registrert her i landet for varer av samme slag. Dette gjelder likevel ikke om eieren eller mottakeren av varene godtgjør at merkehaveren ikke har rett til å forby omsetning av varene i destinasjonslandet.

Hvis det er risiko for at emballasje, etiketter, merkelapper, sikkerhets- eller ekthetskomponenter, eller utstyr eller andre midler som varemerket kan anbringes på, kan bli brukt i forbindelse med varer eller tjenester, og denne bruken vil utgjøre inngrep i et registrert varemerke etter § 4, kan merkehaveren motsette seg at følgende handlinger utføres i næringsvirksomhet:

- a) å anbringe et tegn som er identisk med eller ligner varemerket på emballasje, etiketter, merkelapper, sikkerhets- eller ekthetskomponenter, utstyr eller andre midler som merket kan anbringes på
- b) å tilby eller bringe på markedet, eller lagre for disse formål, innføre eller utføre emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter eller utstyr eller andre midler som merket er anbrakt på.

Et varemerke registrert i en agents eller representants navn uten merkehaverens samtykke, og uten at agenten eller representanten har grunnlag for sin handling, kan merkehaveren kreve at merket overføres til seg og motsette seg agentens eller representantens bruk av merket.

§ 5 andre og tredje ledd skal lyde:

Varemerkeretten er ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker:

- a) sitt navn eller sin adresse
- b) tegn eller angivelser uten særpreg og angivelser som gjelder varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for utførelse av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten
- c) varemerket for å identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren, blant annet når bruk av merket er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel.

Enerett til en geografisk betegnelse oppnådd ved registrering som fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, er ikke til hinder for at andre bruker betegnelsen når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

§ 8 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Retten til et registrert varemerke skal også bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett der dette følger av §§ 29 a, 35 a eller 35 b.

§ 11 skal lyde:

§ 11 *Gjengivelse av varemerke i oppslagsverk*

Gir gjengivelsen av et varemerke i leksikon, ordbok eller lignende oppslagsverk i trykt eller elektronisk form inntrykk av at merket utgjør en alminnelige betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for, skal utgiveren av verket, etter krav fra merkehaveren, snarest mulig påse at det sammen med gjengivelsen angis at det er et registrert varemerke. For trykte verk skal dette fremgå senest i neste utgave.

§ 12 andre ledd første punktum bokstav b skal lyde:

- b) en klar og tydelig gjengivelse av merket, jf. § 14 første ledd første punktum

§ 12 andre ledd andre punktum skal lyde:

En søknad om registrering av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke skal dessuten angi om det gjelder et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, og inneholde de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket, jf. § 12 a.

Ny § 12 a skal lyde:

§ 12 a *Tilleggskrav for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker*

Bestemmelsene som er fastsatt for bruken av et fellesmerke, skal oppgi:

- a) hvem som har rett til å bruke fellesmerket
- b) vilkårene for medlemskap i sammenslutningen
- c) vilkårene for bruk av fellesmerket, herunder sanksjoner
- d) merkehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene
- e) merkehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan.

Består et fellesmerke av en geografisk betegnelse, skal bestemmelsene for bruken av merket gi enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det geografiske området, rett til å bli medlem i sammenslutningen som er merkehaver, forutsatt at vedkommende oppfyller alle øvrige vilkår i bestemmelsene.

Bestemmelsene som er fastsatt for bruken av et garanti- eller kontrollmerke, skal oppfylle vilkårene i første ledd bokstav a, c, d og e.

Ny § 12 b skal lyde:

§ 12 b *Søknadsdag*

Søknaden anses som levert (får søknadsdag) den dagen følgende opplysninger er kommet inn til Patentstyret:

- a) en anmodning om registrering
- b) opplysninger som gjør det mulig å identifisere søkeren

- c) en klar og tydelig gjengivelse av merket, jf. § 14 første ledd første punktum
- d) en liste over de varer og tjenester merket søkes registrert for.

§ 14 første ledd første punktum skal lyde:

Et varemerke som skal registreres, må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2, og som kan gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis.

§ 14 fjerde ledd skal lyde:

Et tegn som i næringsvirksomhet brukes for å angi den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste, kan uten hinder av annet ledd bokstav a registreres som fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke. Et tegn som søkes registrert som fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, må oppfylle kravene i § 1 annet ledd.

§ 15 skal lyde:

§ 15 Absolutte registreringshindre

Et varemerke kan ikke registreres hvis det:

- a) strider mot lov, offentlig orden eller moral,
- b) er egnet til å villede, for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse,
- c) uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn eller flagg,
- d) er utelukket fra registrering i medhold av forskrift etter matloven om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser eller tradisjonelle betegnelser for vin,
- e) består av eller i vesentlige elementer gjengir et plantesortsnavn beskyttet med planteforedlerrett, og gjelder en plantesort av samme eller nært beslektet art, eller
- f) søkes registrert i ond tro.

For vin og brennevin kan det heller ikke registreres varemerke som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk betegnelse for vin eller brennevin, med mindre varen har den geografiske opprinnelsen betegnelsen utpeker.

Et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke kan dessuten ikke registreres hvis det er egnet til å villede med hensyn til merkets karakter eller betydning, for eksempel ved at det oppfattes som noe annet enn et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke.

§ 16 skal lyde:

§ 16 Relative registreringshindre

Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:

- a) bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn,
- b) merket er søkt registrert av en agent eller representant i eget navn uten merkehaverens samtykke, og uten at agenten eller representanten har grunnlag for sin handling,
- c) merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlengst avdød person,
- d) merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittelen på en annens beskyttede åndsverk, eller krenker en annens rett her i riket til et åndsverk eller fotografisk bilde eller en design, eller
- e) merket krenker en annens rett her i riket til en betegnelse som er beskyttet ved forskrift etter matloven.

§ 20 nytt tredje ledd skal lyde:

For fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker påser Patentstyret dessuten at bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, ikke strider mot offentlig orden eller moral.

§ 22 andre ledd skal lyde:

Når et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke registreres, skal også bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, registreres og kunngjøres. Blir bestemmelsene senere endret, skal den endrede teksten meldes til Patentstyret for registrering og kunngjøring. Endringene skal føres inn i varemerkeregisteret såfremt kravene i § 12 a, § 15 tredje ledd og § 20 tredje ledd er oppfylt. Endringene gjelder fra den dagen de føres inn i registeret.

§ 23 andre ledd andre punktum skal lyde:

Søknaden regnes likevel ikke som innlevert (får søknadsdag) før kravene i § 12 b er oppfylt.

§ 25 andre ledd fjerde punktum skal lyde:

Bestemmelser for bruken av fellesmerke og garanti- eller kontrollmerke kan heller ikke unntas fra offentlighet.

Ny § 27 a skal lyde:

§ 27 a Forhandling om minnelig løsning

Når partene forhandler om en minnelig løsning og leverer en felles begjæring om utsettelse av behandlingen av innsigelsessaken, skal Patentstyret gi slik utsettelse i minst to måneder.

§ 29 første ledd skal lyde:

Patentstyret skal oppheve registreringen av et varemerke helt eller delvis hvis den er skjedd i strid med §§ 14 til 16, og registreringshindringen fortsatt forelig-

ger, med mindre registreringen kan bestå etter § 29 a eller § 35 b. Registreringen av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke skal også oppheves hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av merket, og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen, eller hvis registreringen er skjedd i strid med § 12 a, § 15 tredje ledd eller § 20 tredje ledd, og merkehaveren ikke retter mangelen ved å endre bestemmelsene for bruken av merket. Registreringen av et varemerke skal likevel ikke oppheves av den grunn at den er skjedd i strid med § 14 første ledd annet punktum eller § 14 annet ledd hvis disse vilkårene var oppfylt da innsigelsen ble fremsatt.

Ny § 29 a skal lyde:

§ 29 a *Manglende bruk som forsvar i innsigelsessak*

Hvis innsigelsen er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, og det var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av dette kjennetegnet på søknadsdagen for det yngre varemerket, eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere, skal innsigelsen på anmodning fra registreringshaveren godtgjøre at det er gjort reell bruk av det eldre kjennetegnet som omhandlet i § 37 i løpet av femårsperioden forut for den nevnte søknads- eller prioritetsdagen, eller at det forelå rimelig grunn for manglende bruk. Kan innsigelsen ikke godtgjøre dette, skal Patentstyret ikke oppheve registreringen på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Har et eldre varemerke eller foretaksnavn bare vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller deler av virksomheten det er registrert for, skal det ved behandlingen av innsigelsen anses som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

§ 32 andre punktum skal lyde:

Registreringen kan deretter fornyes *helt eller delvis* for ti år av gangen.

§ 33 første ledd første punktum skal lyde:

Krav om fornyelse leveres skriftlig til Patentstyret tidligst *seks måneder* før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp.

§ 33 tredje ledd nytt andre punktum skal lyde:

Ved delvis fornyelse skal fornyelsen innføres i registeret og kunngjøres bare for de varene eller tjenestene den gjelder.

§ 35 skal lyde:

§ 35 *Ugyldighet*

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved dom eller ved avgjørelse av Patentstyret (administrativ overprøving) etter §§ 38 til 40 hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14 til 16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, § 35 a eller § 35 b.

Registreringen av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke skal settes til side som ugyldig hvis søknaden ikke inneholdt bestemmelser om bruken av merket, og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen, eller hvis registreringen er skjedd i strid med § 12 a, § 15 tredje ledd eller § 20 tredje ledd, og merkehaveren ikke retter mangelen ved å endre bestemmelsene for bruken av merket.

Registreringen skal likevel ikke settes til side som ugyldig av den grunn at den er skjedd i strid med § 14 første ledd annet punktum eller § 14 annet ledd hvis disse vilkårene var oppfylt da kravet om ugyldighet ble fremsatt. En registrering skal heller ikke settes til side som ugyldig av den grunn at bruk av merket ville krenke retten til et innarbeidet varemerke, hvis innarbeidelse bare foreligger innenfor en mindre del av riket.

Ny § 35 a skal lyde:

§ 35 a *Manglende bruk som forsvar i ugyldighetssak*

Hvis kravet om ugyldighet er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet, hvis innehaveren av det yngre merket krever det, godtgjøre at det eldre kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for datoen for kravet om ugyldighet har vært i reell bruk som omhandlet i § 37 for de varer eller tjenester eller den virksomhet det er registrert for, og som er påberopt som grunnlag for kravet, eller at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Første punktum gjelder bare hvis det da kravet om ugyldighet ble fremsatt, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble truffet.

Hvis det på søknadsdagen for det yngre varemerket, eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet, skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg godtgjøre at det ble gjort reell bruk av kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for den nevnte søknads- eller prioritetsdagen, eller at det forelå rimelig grunn til manglende bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan godtgjøre at kjennetegnet har vært i bruk som angitt i første og annet ledd, skal kravet om ugyldighet ikke tas til følge på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis et eldre varemerke eller foretaksnavn bare har vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller virksomheten det er registrert for, anses det ved behandlingen av kravet om ugyldighet som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

Ny § 35 b skal lyde:

§ 35 b *Mellomliggende rettigheter*

Et krav om ugyldighet på grunnlag av et eldre varemerke kan ikke tas til følge hvis kravet ikke ville blitt tatt til følge på søknads- eller prioritetsdagen for det yngre merket fordi:

- a) det eldre varemerket ikke oppfylte vilkårene i § 14 første ledd annet punktum eller § 14 annet ledd og ennå ikke hadde oppnådd særpreg etter § 14 tredje ledd annet punktum,
- b) kravet om ugyldighet er begrunnet i § 4 første ledd bokstav b, og det eldre varemerket ennå ikke hadde oppnådd slikt særpreg at det forelå risiko for forveksling, eller
- c) kravet om ugyldighet er begrunnet i § 4 annet ledd, og det eldre varemerket ennå ikke var velkjent.

§ 36 skal lyde:

§ 36 *Sletting ved degenerasjon mv.*

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter bestemmelsene i §§ 38 til 40 hvis:

- a) merket, som følge av merkehaverens handlinger eller passivitet, er blitt den alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester som det er registrert for,
- b) merket, som følge av den bruk merkehaveren eller noen med dennes samtykke har gjort av det for slike varer eller tjenester som det er registrert for, er blitt egnet til å villede, særlig med hensyn til varenes eller tjenestenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse,
- c) fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke er brukt i strid med bestemmelsene for bruken av merket, herunder eventuelle endringer innført i varemerkeregisteret, uten at merkehaveren har tatt rimelige skritt for å hindre slik bruk,
- d) fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke er brukt av dem som har rett til å bruke merket, på en måte som har gjort merket egnet til å villede med hensyn til dets karakter eller betydning som nevnt i § 15 tredje ledd, eller
- e) endringer i bestemmelsene for bruken av fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke er innført i varemerkeregisteret i strid med kravene nevnt i § 22 annet ledd tredje punktum, med mindre merkehaveren retter mangelen ved ytterligere endring av bestemmelsene.

§ 37 andre ledd skal lyde:

Som bruk av varemerket etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, *uavhengig av om varemerket i den formen er beskyttet ved særskilt registrering for merke-*

haveren, og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport. Som merkehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren. For fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker regnes bruk av enhver som har rett til å bruke merket, som merkehaverens bruk.

§ 37 nytt fjerde ledd skal lyde:

Endelig avgjørelse om registrering av merket er truffet når innsigelsesfristen etter § 26 er utløpt, eller, hvis det leveres innsigelse, når det er truffet endelig avgjørelse i innsigelsessaken, eller innsigelsen er trukket. For internasjonal varemerkeregistrering er endelig avgjørelse om registrering truffet når det er endelig avgjort at registreringen skal ha virkning her i landet etter §§ 70 og 71. Patentstyret skal føre inn datoen da femårsperioden begynner å løpe i varemerkeregisteret.

§ 40 tredje ledd andre punktum skal lyde:

Den som krever administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere og *panthavere* som er registrert i varemerkeregisteret med adresse.

§ 44 andre ledd første punktum skal lyde:

En rettskraftig dom eller endelig avgjørelse fra Patentstyret om *helt eller delvis* å slette en registrering har virkning fra det tidspunktet da søksmål ble reist eller krav om sletting innlevert til Patentstyret.

§ 46 andre ledd skal lyde:

Er det reist søksmål om retten til varemerket, *eller er retten til varemerket pantsatt*, kan registreringen ikke slettes etter krav fra merkehaveren før søksmålet er rettskraftig avgjort eller *panteretten falt bort*.

§ 51 fjerde ledd nytt fjerde og femte punktum skal lyde:

Ved klage over avgjørelse av innsigelse eller krav om administrativ overprøving kan Klagenemnden likevel bare ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen eller kravet. Ved administrativ overprøving kan klagebehandlingen ikke fortsette hvis klagen er trukket tilbake.

§ 53 første og andre ledd skal lyde:

En varemerkerett *eller rett til søknad om varemerkeregistrering* kan overdras *helt eller delvis* i eller uten forbindelse med den virksomheten som varemerket er knyttet til.

Ved overdragelse av virksomhet går rett til varemerker som er knyttet til virksomheten, over til erververen hvis ikke annet er avtalt *eller fremgår klart av omstendighetene*.

§ 54 første ledd skal lyde:

En merkehaver *eller innehaver av søknad om varemerkeregistrering* kan gi en annen rett til å bruke vare-

merket i næringsvirksomhet (lisens). Lisenshaveren kan ikke overdra retten videre hvis ikke annet er avtalt. *Lisensen kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv, gjelde alle eller bare enkelte av de varene eller tjenestene merket er beskyttet for, og hele eller deler av riket.*

§ 55 skal lyde:

§ 55 *Forbud mot utlegg mv. i innarbeidet varemerke*

En varemerkerett som utelukkende er beskyttet ved innarbeidelse, jf. § 3 tredje ledd, kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshaverne.

§ 56 andre ledd første punktum skal lyde:

Er retten til et varemerke som er registrert eller søkt registrert, overdratt til en annen, skal dette innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres hvis en av partene ber om det.

I kapittel 7 skal ny § 56 a lyde:

§ 56 a *Innføring av pantsettelse og utlegg i varemerkeregisteret*

Panterett i varemerke som nevnt i panteloven § 4-11 skal etter krav fra panthaveren eller innehaveren av søknaden eller rettigheten som pantsettelsen gjelder, anmerkes i varemerkeregisteret. Det samme gjelder for overdragelse og frempantsettelse av en slik panterett. Dokumentasjon for pantsettelsen eller overdragelsen skal følge med et krav om anmerkning. Patentstyret skal bygge på at den som er oppført som innehaver av en søknad eller rettighet i varemerkeregisteret, har rett til å samtykke til pantsettelsen, med mindre det foreligger klare holdepunkter for at en annen er innehaver. Det samme gjelder for den som har overdratt eller frempantsett en panterett. Når panteretten er opphørt, skal det gjøres anmerkning om dette.

Om anmerkning i varemerkeregisteret av utlegg og arrest i registrerte varemerker og varemerkesøknader gjelder tvangsfullbyrdsloven § 7-20 niende ledd, jf. tvisteloven § 33-7 annet ledd.

Partene kan påklage Patentstyrets nektelse av å foreta anmerkning etter paragrafen her til Klagenemnden. Klagen må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dagen meldingen om nektelsen ble sendt vedkommende part. Det skal betales fastsatt gebyr, ellers opptas ikke klagen til behandling. Er vilkårene for å behandle klagen oppfylt, kan Patentstyret endre avgjørelsen hvis det finner at klagen er begrunnet. Blir det ikke truffet slik avgjørelse, skal saken sendes til Klagenemnden. Klagenemndens leder kan alltid avgjøre klager etter leddet her alene.

I kapittel 7 skal ny § 56 b lyde:

§ 56 b *Kollisjon mellom rettsserverv mv.*

Ved kollisjon mellom rettsserverv som går ut på frivillig overdragelse av registrert varemerke, herunder va-

remerkesøknad, meddelelse av avtalt lisens, overdragelse av avtalt lisens, pantsettelse av varemerke som nevnt i panteloven § 4-11, herunder overdragelse og frempantsettelse av slik panterett, og utlegg og arrest, går rettsserverv der krav om anmerkning i varemerkeregisteret er mottatt hos Patentstyret, foran rettsserverv som ikke er mottatt samme dag eller tidligere.

Rettsserverv som er mottatt til anmerkning samme dag, er likestilte. Utlegg og arrest går likevel foran andre rettsserverv. Er flere utleggsforretninger og arrestforretninger mottatt til anmerkning samme dag, går den eldste foran.

En eldre rett går uten hensyn til første og annet ledd foran en yngre, dersom den yngre retten er basert på et frivillig rettsserverv, og erververen kjente eller burde kjenne til den eldre retten da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret.

Bestemmelsene i tinglysingsloven §§ 23 til 26 og §§ 30 til 32 a gjelder tilsvarende så langt de passer.

Ved kollisjon mellom rettsserverv som nevnt i første ledd og panterett i driftstilbehør etter panteloven §§ 3-4 eller 5-4 som omfatter en rett til varemerkesøknad, registrert varemerke eller en lisens som gjelder slike rettigheter, går rettsserverv som er mottatt til anmerkning hos Patentstyret, foran panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret samme dag eller tidligere. Annet ledd gjelder tilsvarende. En eldre panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning i Løsøreregisteret, går likevel foran et yngre rettsserverv som nevnt i første ledd, dersom den yngre retten er basert på et frivillig rettsserverv, og erververen kjente eller burde kjenne til driftstilbehørspanteretten da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret.

§ 57 nytt andre ledd skal lyde:

Forbud kan likevel ikke nedlegges hvis vilkårene etter § 37 for å slette registreringen av saksøkerens varemerke var oppfylt da inngrepssaken ble reist. Hvis det da inngrepssaken ble reist, var gått mer enn fem år siden endelig avgjørelse om registrering av merket, og saksøkte krever det, skal saksøkeren godtgjøre at varemerket i femårsperioden forut for saken har vært i reell bruk som angitt i § 37 for de varene eller tjenestene det er registrert for og som saken gjelder, eller at det er rimelig grunn for manglende bruk.

§ 58 sjettede ledd skal lyde:

Innehaveren av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke kan kreve erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket.

§ 61 tredje ledd andre punktum skal lyde:

Ved inngrep i rett til fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke anses bare merkehaveren som fornærmet.

§ 63 skal lyde:

§ 63 *Søksmålsrett mv.*

Hvis det er gitt lisens til bruk av et varemerke, kan *lisenshaveren bare reise søksmål om varemerkeinngrep hvis merkehaveren samtykker, med mindre annet er avtalt. Innehaveren av en eksklusiv lisens kan likevel reise slikt søksmål hvis merkehaveren, etter å ha fått varsel om søksmålet, ikke selv reiser inngrepssøksmål innen rimelig tid.*

Lisenshaveren kan tre inn som part i søksmål om varemerkeinngrep reist av merkehaveren og fremme krav etter § 58 for den delen av inngrepet som rammer lisenshaveren.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende for den som har rett til å bruke et fellesmerke. Ved inngrep i rett til garanti- eller kontrollmerke kan bare merkehaveren reise søksmål.

§ 64 første ledd skal lyde:

Den som reiser søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering etter §§ 35 til 37, skal samtidig gi melding om dette til Patentstyret, samt i rekommandert brev til enhver lisenshaver og *panthaver* som er innført i varemerkeregisteret med adresse. En lisenshaver, *panthaver eller bruker av fellesmerke* som reiser søksmål om varemerkeinngrep, skal i rekommandert brev gi melding om dette til merkehaveren.

§ 71 første ledd tredje punktum skal lyde:

Om behandlingen av innsigelser gjelder §§ 27, 27 a og 28 tilsvarende.

§ 71 andre ledd nytt andre punktum skal lyde:

§ 29 første ledd annet og tredje punktum og § 29 a gjelder tilsvarende.

§ 80 første ledd skal lyde:

Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2, 4, 6 eller § 68 tredje ledd, og som følge av dette har lidt rettstap, skal, når *vedkommende* krever det, likevel få en sak tatt under behandling hvis det godtgjøres at fristoversittelsen var utilsiktet. Kravet må være innlevert skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest *seks* måneder etter fristens utløp. Innen samme frist skal den unnlatte handlingen være foretatt. Det skal betales fastsatt *gebyr, ellers anses kravet som ikke innkommet.*

§ 82 bokstav e skal lyde:

e) føring av og innsyn i varemerkeregisteret, *herunder om krav om anmerkninger i registeret og behandlingen av dem*

II

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

I § 9, § 36 tredje ledd og § 52 d tredje ledd første punktum skal «avgift» erstattes av «gebyr». I § 52 d tredje ledd andre punktum skal «avgiften» erstattes av «gebyret».

§ 44 tredje ledd sjette punktum skal lyde:

Når panteretten er opphørt, *skal det gjøres anmerknning om dette.*

§ 44 syvende ledd tredje punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt gebyr, *ellers opptas ikke klagen til behandling.*

§ 52 e første ledd fjerde punktum oppheves.

§ 66 b første ledd andre punktum skal lyde:

Dersom det er angitt at patentet skal gjelde i Norge, har patentet samme virkning som patenter meddelt av Patentstyret og følger de samme bestemmelsene når vilkårene i § 66 c første og fjerde ledd er oppfylt.

§ 75 andre punktum skal lyde:

Avslag på slik begjæring, og på *begjæring om gjenoppretting av prioritet etter § 28 annet ledd fjerde punktum*, kan av patentsøkeren eller patenthaveren påklages til Klagenemnden.

III

I lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant gjøres følgende endringer:

Kapittel 4 overskriften skal lyde:

Kap. 4. Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i en verdipapirsentral, aksjer, enkle pengekrav, patenter, varemerker og planteforedlerretter m.m.

Underoverskriften mellom § 4-10 og § 4-11 skal lyde:

Patenter, *varemerker* og planteforedlerretter.

§ 4-11 skal lyde:

§ 4-11 *Patent og varemerke m.m.*

(1) *Rett til patent og rett til registrert varemerke* som gjelder her i riket kan pantsettes. Det samme gjelder:

- nasjonal patentsøknad som er innført i patentregisteret og *nasjonal varemerkesøknad som er innført i varemerkeregisteret,*
- internasjonal patentsøknad som er videreført etter patentloven § 31 eller tatt opp til behandling etter patentloven § 38, og som er innført i patentregisteret, og *internasjonal varemerkeregistrering som er gitt virkning i Norge etter varemerkeloven § 70, og innført i varemerkeregisteret,*

- c. europeisk patentsøknad som nevnt i patentloven § 66 g første ledd, og som er innført i Patentstyrets særskilte register over slike søknader,
- d. supplerende beskyttelsessertifikat som nevnt i patentloven §§ 62 a og 62 b, og
- e. overdragelig avtalelisens som er registrert i patentregisteret, *varemerkeregisteret* eller i Patentstyrets særskilte register over europeiske patentsøknader.

(2) Hvis en pantsatt patentsøknad, *en pantsatt varemerkesøknad eller en pantsatt varemerkeregistrering* deles, eller hvis en oppfinnelse *eller et varemerke* i en pantsatt søknad skilles ut i en ny søknad, omfattes også avdelte eller utskilte søknader *eller registreringer* av pantedretten.

(3) Når patent blir meddelt på grunnlag av en pantsatt patentsøknad, blir patentet omfattet av panteretten i stedet for søknaden. *Når et varemerke blir registrert på grunnlag av en pantsatt varemerkesøknad, blir varemerkeregistreringen omfattet av panteretten istedenfor søknaden.*

(4) Når det blir utstedt et supplerende beskyttelsessertifikat og basispatentet er pantsatt, blir det supplerende beskyttelsessertifikatet omfattet av panteretten i stedet for basispatentet fra tidspunktet da basispatentet opphører å gjelde.

§ 4-12 skal lyde:

§ 4-12 *Rettsvern for panterett i patent og varemerke m.m.*

Panterett i patent etter § 4-11 får rettsvern ved anmerkning i patentregisteret, *og panterett i varemerke etter § 4-11 ved anmerkning i varemerkeregisteret.* I tilfeller som nevnt i § 4-11 første ledd bokstav c, får panteretten rettsvern ved anmerkning i Patentstyrets særskilte register over europeiske patentsøknader. Frempansettelse får rettsvern på samme måte.

§ 4-16 første og andre ledd skal lyde:

(1) Panteretten faller bort og panthaveren kan kreve at pantekravet blir innfridd når en pantsatt patentsøknad, *varemerkesøknad* eller søknad om planteforedlerrett:

- a. blir overført til en annen fordi pantsetteren ikke har retten til oppfinnelsen, *varemerket* eller plantesorten, eller
- b. blir endelig henlagt eller avslått.

Det samme gjelder når et europeisk patent som er meddelt på grunnlag av en søknad som nevnt i § 4-11 første ledd bokstav c, ikke blir gjort gjeldende her i riket.

(2) Panteretten faller bort og panthaveren kan kreve at pantekravet blir innfridd når et pantsatt patent, *en pantsatt varemerkerett*, et pantsatt supplerende beskyttelsessertifikat eller en pantsatt planteforedlerrett:

- a. blir overført til en annen fordi pantsetteren ikke har retten til oppfinnelsen, *varemerket* eller plantesorten,

- b. blir satt til side som ugyldig,
- c. opphører å gjelde fordi innehaveren har unnlatt å betale årsavgift *eller fornyelsesavgift* uten at panthaveren har gitt samtykke til *det*,
- d. opphører etter planteforedlerloven § 18, *eller*
- e. slettes etter varemerkeloven §§ 36 eller 37.

IV

I lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. gjøres følgende endringer:

§ 2-5 skal lyde:

Et foretaksnavn må ikke stride mot lov, *offentlig orden eller moral.*

§ 2-6 første punktum nr. 4 skal lyde:

- 4. *krenke en annens rett her i riket til et varemerke, foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn;*

§ 2-6 nytt andre punktum skal lyde:

Et foretaksnavn må ikke søkes registrert i ond tro.

§ 3-2 skal lyde:

For at et foretaksnavn skal ha vern mot lignende foretaksnavn eller *varemerker*, må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14.

Rett til foretaksnavn etter første ledd gir *en enerett*, som har den virkning at ingen *uten samtykke fra* innehaveren kan bruke i næringsvirksomhet foretaksnavn eller *varemerke som er identisk med eller ligner foretaksnavnet* (kjennetegnslikhet) for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet), *såfremt det er risiko for forveksling.*

For et foretaksnavn som er velkjent her i riket, innebærer eneretten etter første ledd at ingen uten samtykke fra innehaveren kan bruke i næringsvirksomhet foretaksnavn eller varemerke som er identisk med eller ligner foretaksnavnet for virksomhet av samme eller annet slag, hvis bruken uten rimelig grunn ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente foretaksnavnets særpreg eller anseelse (goodwill).

§ 3-3 skal lyde:

Rett til et foretaksnavn etter § 3-2 gir ikke selvstendig beskyttelse for deler av navnet som ikke oppfyller de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14.

Retten er ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningskikk bruker:

1. *sitt navn eller sin adresse,*
2. *angivelser om virksomhetens art eller angivelser som gjelder en i virksomheten utbudt vare eller tjenestes art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse eller andre egenskaper eller tidspunkt for når varen er fremstilt eller tjenesten utført,*

3. *et allment benyttet stedsnavn.*

§ 3-5 første ledd skal lyde:

Et yngre foretaksnavn kan uten hinder av bestemmelsene i dette kapittel bestå ved siden av et foretaksnavn som har eldre rett, hvis innehaveren av den eldre rett ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre foretaksnavn, *eller det følger av § 3-6 a eller § 5-1 andre til femte ledd at det yngre navnet kan bestå ved siden av det eldre.*

§ 3-6 første ledd første punktum skal lyde:

Enhver med rettslig interesse som mener at et registrert foretaksnavn strider mot §§ 2-3, 2-5 eller 2-6, kan kreve at registreringen oppheves ved administrativ overprøving.

§ 3-6 niende ledd første punktum skal lyde:

Dersom Patentstyret finner at et foretaksnavn er registrert i strid med §§ 2-3, 2-5 eller 2-6, og registreringshindringen fortsatt foreligger, skal det fatte vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet, *med mindre registreringen kan bestå etter § 36 a.*

Ny § 3-6 a skal lyde:

§ 3-6 a

Hvis et krav om administrativ overprøving er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet, hvis innehaveren av det yngre foretaksnavnet krever det, godtgjøre at det eldre kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for fremsattelsen av kravet har vært i reell bruk for de varer eller tjenester eller den virksomhet det er registrert for, og som er påberopt som grunnlag for kravet, eller at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Første punktum gjelder bare hvis det da kravet om overprøving ble fremsatt, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis det den dagen registreringsmelding innkom for det yngre foretaksnavnet, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet i tillegg godtgjøre at det ble gjort reell bruk av dette i løpet av femårsperioden forut for den nevnte innkomstdagen, eller at det forelå rimelig grunn til manglende bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan godtgjøre at kjennetegnet har vært i bruk som angitt i første og annet ledd, skal registreringen av det yngre foretaksnavnet ikke oppheves på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis et eldre varemerke eller foretaksnavn bare har vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller den virksomheten det er registrert for, anses det ved be-

handlingen av kravet som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

§ 5-1 nytt andre til femte ledd skal lyde:

Hvis kravet om å få navnet kjent ulovlig er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet, hvis innehaveren av foretaksnavnet krever det, godtgjøre at det eldre kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for datoen for søksmålet har vært i reell bruk for de varer eller tjenester eller den virksomhet det er registrert for, og som er påberopt som grunnlag for kravet om å få foretaksnavnet kjent ulovlig, eller at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Dette gjelder bare hvis det da søksmål ble reist, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble truffet.

Hvis det den dagen da registreringsmelding innkom for det yngre foretaksnavnet, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet, skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg godtgjøre at det ble gjort reell bruk av kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for den nevnte innkomstdagen, eller at det forelå rimelig grunn til manglende bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan godtgjøre at kjennetegnet har vært i bruk som nevnt i første og andre ledd, skal kravet om å få foretaksnavnet kjent ulovlig ikke tas til følge på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis et eldre varemerke eller foretaksnavn bare har vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller virksomheten det er registrert for, anses det ved behandlingen av kravet som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

V

I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design skal § 7 tredje ledd lyde:

Designrett kan heller ikke oppnås hvis designen krenker en annens rett her i landet til:

1. et *varemerke, foretaksnavn* eller annet forretningskjennetegn,
2. et åndsverk eller fotografisk *bilde*,
3. en betegnelse som er beskyttet ved forskrift etter *matloven, eller*
4. *et navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlengst avdød person.*

VI

I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister skal

§ 34-7 andre ledd første punktum lyde:

For midlertidige forføyninger etter paragrafen her gjelder i tillegg til loven her reglene i tolloven §§ 15-3 til 15-6, § 15-9 og § 15-10.

VII

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel gjøres følgende endringer:

§ 15-1 skal lyde:

§ 15-1 *Søknad om bistand fra tollmyndighetene*

(1) *Rettighetshaveren kan søke om at tollmyndighetene skal holde tilbake varer som er under tollmyndighetenes kontroll, dersom det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varene vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet som nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum eller krenkelse av markedsføringsloven § 30 eller av markedsføringsloven §§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av en annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser.*

(2) *Søknaden skal inneholde*

- a) *søkerens navn og adresse*
- b) *navn og adresse for eventuell fullmektig*
- c) *en liste over og dokumentasjon for immaterialrettighetene søknaden gjelder*
- d) *opplysninger som gjør det mulig å identifisere autentiske varer*
- e) *i den utstrekning det er kjent for søkeren, opplysninger som gjør det mulig å identifisere varer som utgjør inngrep*
- f) *en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med lagring, undersøkelse og ødeleggelse mv. av tilbakeholdte varer*
- g) *opplysning om søkeren ber om anvendelse av fremgangsmåten for ødeleggelse av småforsendelser etter § 15-8.*

Søknaden skal i tillegg oppfylle de kravene som er fastsatt av departementet i forskrift.

(3) *Hvis søknaden ikke oppfyller vilkårene fastsatt i eller i medhold av annet ledd, skal tollmyndighetene gi søkeren melding om dette og informere om virkningene manglene kan få. Søkeren skal gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Hvis manglene ikke blir rettet, skal søknaden avslås, med mindre tollmyndighetene finner at søkeren bør gis en ny frist for retting.*

(4) *Departementet kan gi forskrift om behandlingen av søknader, herunder om klagebehandling.*

§ 15-2 skal lyde:

§ 15-2 *Vedtak om bistand, forlengelse*

(1) *Vedtak fra tollmyndighetene om å innvilge søknad om bistand etter § 15-1 skal angi*

- a) *hvilke immaterialrettigheter vedtaket gjelder*
- b) *hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake*

c) *hvor lenge tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer.*

Tidsperioden etter bokstav c kan ikke overstige ett år. Når vedtaket er fattet, skal tollmyndighetene søke å avdekke varer omfattet av vedtaket som mottas til tollbehandling.

(2) *Vedtaket kan inneholde pålegg til rettighetshaveren om å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker. I så fall skal tollmyndighetene ikke søke å avdekke varer i henhold til vedtaket før slik sikkerhet er stilt.*

(3) *Rettighetshaveren kan søke tollmyndighetene om å utvide listen av immaterialrettigheter som er omfattet av vedtaket. Søknaden må inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 annet ledd bokstav c til e for de tilføyde rettighetene. Hvis disse kravene er oppfylt, skal tollmyndighetene endre vedtaket ved å føye til de nye immaterialrettighetene.*

(4) *Rettighetshaveren kan innen 30 virkedager før utløpet av den inneværende bistandsperioden søke om forlengelse av vedtak etter første ledd med inntil ett år av gangen. Søknaden skal innvilges hvis søkeren godtgjør at immaterialrettigheten fortsatt består, og at eventuell gjeld til tollmyndighetene for kostnader påført i forbindelse med tidligere tilbakehold er innfridd.*

(5) *Departementet kan gi forskrift om krav til søknad om endring og forlengelse av vedtak og om søknadsbehandling, herunder om klagebehandling.*

§ 15-3 skal lyde:

§ 15-3 *Midlertidig forføyning*

(1) *I midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter etter tvisteloven § 34-7, skal det angis hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake og i hvor lang tid tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer. Retten underretter tollmyndighetene om forføyningen. Er saksøkeren pålagt å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker, underrettes tollmyndighetene først når saksøkeren har stilt sikkerhet. I underretningen skal retten ta med de tilleggsopplysninger om varene som den har kjennskap til og som kan hjelpe tollmyndighetene til å avdekke varer som skal holdes tilbake.*

(2) *Når tollmyndighetene har mottatt underretning fra tingretten om å holde angitte varer tilbake fra frigjøring, skal tollmyndighetene søke å avdekke slike varer som mottas til tollbehandling.*

(3) *Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes kontroll av varer som skal holdes tilbake til sikring av immaterialrettigheter etter denne paragraf.*

§ 15-4 skal lyde:

§ 15-4 *Varsel mv. ved tilbakehold av varer etter vedtak om bistand eller midlertidig forføyning*

(1) *Når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake på grunnlag av en midlertidig forføy-*

ning eller vedtak fra tollmyndighetene etter § 15-2, skal de straks varsle rettighetshaveren og mottakeren av varene eller dennes representant. Gjelder det en småforsendelse som nevnt i § 15-8 fjerde ledd, er det ikke nødvendig å varsle rettighetshaveren. Er grunnlaget for tilbakeholdet en midlertidig forføyning, skal også tingretten varsles.

(2) I varselet skal det, i den utstrekning opplysningene er kjent for tollmyndighetene, opplyses om

- a) avsenderens og mottakerens navn og adresse
- b) varenes art og antallet varer
- c) tollprosedyren, varenes opprinnelse og bestemmelsessted
- d) at varene holdes tilbake i samsvar med vedtak etter § 15-2 eller midlertidig forføyning inntil vedtaket eller forføyningen oppheves eller faller bort, eller rettighetshaveren bestemmer noe annet.

Er grunnlaget for tilbakeholdet et vedtak etter § 15-2, skal varselet også opplyse om muligheten for ødeleggelse av varer etter §§ 15-7 eller 15-8, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter. Rettighetshaveren kan ikke benytte de mottatte opplysningene for andre formål enn håndheving av immaterialrettigheter eller andre forhold nevnt i § 15-1 første ledd.

(3) Når retten mottar varsel fra tollmyndighetene etter første og annet ledd, skal den straks sette en kort frist for saksøkeren til å reise søksmål mot mottakeren av varen om det krav forføyningen skal sikre, med mindre retten allerede har fastsatt en slik frist. Er forføyningen besluttet uten innkalling til muntlig forhandling, kan mottakeren av varen og enhver annen som er rammet av forføyningen kreve etterfølgende muntlig forhandling etter tvisteloven § 32-8.

§ 15-5 skal lyde:

§ 15-5 Varsel og tilbakehold av varer før vedtak eller midlertidig forføyning

(1) Tollmyndighetene kan uten hinder av taushetsplikt varsle rettighetshaveren dersom det er begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer som er under tollmyndighetenes kontroll, vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet som nevnt i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum eller ellers er omfattet av § 15-1 første ledd. Tollmyndighetene kan holde varene tilbake i inntil fem virkedager regnet fra da varselet ble gitt.

(2) Foruten grunnlaget for mistanken, skal det i varselet, i den utstrekning opplysningene er kjent for tollmyndighetene, opplyses om

- a) avsenderens og mottakerens navn og adresse
- b) varenes art og antallet varer
- c) varenes opprinnelse og bestemmelsessted
- d) adgangen til å søke om bistand fra tollmyndighetene etter fjerde ledd

e) fremgangsmåten for ødeleggelse av varer etter § 15-7, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter.

Rettighetshaveren kan ikke benytte de mottatte opplysningene for andre formål enn håndheving av immaterialrettigheter eller andre forhold omfattet av § 15-1 første ledd.

(3) Mottakeren eller dennes representant skal varsles når tollmyndighetene varsler rettighetshaver eller holder varer tilbake etter første ledd. Varselet skal opplyse om rettighetshaverens adgang til å søke om bistand fra tollmyndighetene og om fremgangsmåten for ødeleggelse av varer etter § 15-7, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter.

(4) Etter mottak av varsel fra tollmyndighetene etter første ledd kan rettighetshaveren innen fire virkedager fra varselet ble gitt, levere en forenklet søknad om bistand fra tollmyndighetene. Søknaden skal inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 annet ledd bokstav a, b, c og f, og departementet kan gi forskrift om ytterligere krav til søknaden. § 15-1 tredje ledd og § 15-2 gjelder tilsvarende.

(5) Tollmyndighetene skal avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet hvis rettighetshaveren ikke lar seg identifisere innen én virkedag eller ikke søker om bistand etter fjerde ledd innen fire virkedager fra varselet om tilbakehold ble gitt, eller hvis søknaden avslås.

Ny § 15-6 skal lyde:

§ 15-6 Undersøkelse av varer mv.

(1) Tollmyndighetene kan etter begjæring beslutte at rettighetshaveren, mottakeren eller dennes representant skal gis adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter §§ 15-4 eller 15-5.

(2) Tollmyndighetene kan også beslutte at eksemplarer av slike varer skal overlates til rettighetshaveren for undersøkelser. Varer som er overlatt til rettighetshaveren, skal returneres så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet har falt bort. Rettighetshaveren er ansvarlig for skade på varer som oppstår i forbindelse med undersøkelser etter leddet her.

(3) Før varer besørger ødelagt etter §§ 15-7 eller 15-8, skal det tas vareprøver eller sikres andre bevis for varens art som oppbevares av tollmyndighetene. Vareprøvene skal oppbevares på en måte som legger til rette for at prøvene kan fremlegges i en eventuell senere rettslig tvist.

Ny § 15-7 skal lyde:

§ 15-7 Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer

(1) Tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand, uten at det må innledes retts sak for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet eller andre forhold omfattet av § 15-1 første ledd, hvis

- a) rettighetshaveren er varslet etter §§ 15-4 eller 15-5, og har innen ti virkedager fra varselet ble gitt, bekreftet at det foreligger inngrep og samtykket til ødeleggelse av varene, og
- b) mottakeren er varslet etter §§ 15-4 eller 15-5, og har innen ti virkedager fra varselet ble gitt skriftlig samtykket til ødeleggelse av varene.

Hvis mottakeren innen ti virkedager ikke har motsatt seg ødeleggelse av varene, anses samtykke etter bokstav b som gitt.

(2) Fristen etter første ledd bokstav a og b er tre virkedager for lett bedervelige varer. For andre varer kan tollmyndighetene på begjæring forlenge fristen for rettighetshaveren etter første ledd bokstav a med inntil ti virkedager.

(3) Hvis vilkårene etter første ledd bokstav a ikke er oppfylt, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet, med mindre rettighetshaveren godtgjør at det er innledet rettsak for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet eller andre forhold nevnt i § 15-1 første ledd. Hvis vilkårene etter første ledd bokstav b ikke er oppfylt, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren om dette. Rettighetshaveren må reise rettsak om inngrep innen ti virkedager fra varselet ble gitt, men innen tre virkedager for lett bedervelige varer.

(4) Hvis vilkårene etter første ledd ikke er oppfylt, og rettighetshaveren ikke har godtgjort at det er innledet rettsak i samsvar med tredje ledd, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet av varene og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet.

(5) Departementet kan gi forskrift om ødeleggelse av varer mv. etter paragrafen her, tidlig frigivelse av visse typer av varer og behandlingen av varer som skal besørges ødelagt.

Ny § 15-8 skal lyde:

§ 15-8 Småforsendelser

(1) Tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer i småforsendelser som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand hvis

- a) søknaden om bistand omfatter anvendelse av fremgangsmåten etter paragrafen her,
- b) det er begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varene utgjør inngrep i rett til et varemerke eller en design, inngrep i rett til en geografisk betegnelse beskyttet i forskrift etter matloven, eller inngrep i opphavsrett eller nærstående rettigheter etter åndsverkloven,
- c) varene ikke er lett bedervelige, og
- d) mottakeren er varslet etter §§ 15-4 eller 15-5, og har innen ti virkedager fra varselet ble gitt skriftlig samtykket til ødeleggelse av varene.

Hvis mottakeren innen ti virkedager ikke har motsatt seg ødeleggelse av varene, anses samtykke etter bokstav d som gitt.

(2) På forespørsel kan tollmyndighetene gi rettighetshaveren opplysninger om de ødelagte varenes art og antallet varer.

(3) Hvis vilkårene for ødeleggelse etter første ledd ikke er oppfylt, skal rettighetshaveren varsles om dette og gis opplysninger som nevnt i § 15-5 andre ledd, i den utstrekning opplysningene er kjent for tollmyndighetene. Tilbakeholdet skal oppheves og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, med mindre rettighetshaveren innen ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt, godtgjør at det er innledet rettsak for å få avgjort om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet eller annet forhold omfattet av § 15-1 første ledd.

(4) Departementet gir forskrift om hva som anses som småforsendelser etter paragrafen her.

Ny § 15-9 skal lyde:

§ 15-9 Deklarering, ansvar for lagerleie mv.

(1) Tollmyndighetenes tilbakeholdelse av varer etter §§ 15-4 eller 15-5 endrer ikke plikten til å deklare varene og til å svare toll og omkostninger. Rettighetshaveren er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varer holdes tilbake etter §§ 15-4 eller 15-5 og skal varsles etter skattebetalingsloven § 14-10 annet ledd, på samme måte som mottakeren av varen, før varen kan tvangsselges på grunn av manglende betaling av lagerleie.

(2) Varer kan ikke tvangsselges etter §§ 4-2, 4-27 og 4-32 så lenge de holdes tilbake etter §§ 15-4 eller 15-5. Det samme gjelder hvis det er fastslått ved dom eller følger av en bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet.

(3) Hvis vilkårene etter § 15-7 eller § 15-8 ikke er oppfylt, kan tollmyndighetene besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake, eller andre tiltak som gjelder varene, når dette følger av dom eller når mottakeren eller dennes representant har gitt samtykke til det. Rettighetshaveren er ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varene.

Ny § 15-10 skal lyde:

§ 15-10 Opphevelse og bortfall av forføyning eller vedtak om bistand

(1) Opphever retten forføyningen, eller treffer den avgjørelse om at forføyningen er falt bort, skal den underrettede tollmyndighetene om det når avgjørelsen er rettskraftig. I tilfeller som nevnt i tvisteloven § 34-6 kan tollmyndighetene anmode retten om å treffe avgjørelse om at forføyningen er falt bort.

(2) Rettighetshaveren skal umiddelbart melde fra til tollmyndighetene om

- a) at en immaterialrettighet omfattet av vedtak om bistand er opphørt
- b) rettighetshaveren av andre grunner ikke lenger er berettiget til å søke om bistand
- c) endringer i opplysningene nevnt i § 15-1 annet ledd.

(3) Hvis immaterialrettigheten er opphørt, eller rettighetshaveren av andre grunner ikke lenger er berettiget til bistand fra tollmyndighetene, skal tollmyndighetene oppheve vedtaket om bistand. Hvis rettighetshaveren ikke oppfylder sine plikter fastsatt i eller i medhold av kapitlet her, kan tollmyndighetene oppheve vedtaket. Hvis vedtaket oppheves, skal pågående tilbakehold avsluttes og tilbakeholdte varer frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet. Rettighetshaveren skal underrettes.

(4) Hvis rettighetshaveren ikke oppfylder sine plikter fastsatt i eller i medhold av kapitlet her, kan tollmyndighetene unnlate å holde tilbake varer eller frigi tilbake-

holdte varer så snart tollbehandlingen er avsluttet, inntil rettighetshaveren oppfylder pliktene.

(5) Departementet kan gi forskrift om opphevelse og bortfall av midlertidig forføyning og om opphevelse og suspensjon av vedtak om tilbakehold etter denne paragraf.

VIII

1. Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. De ulike bestemmelsene kan settes i kraft til forskjellig tid. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
2. Søknader om varemerkeregistrering av et tegn i sort-hvitt som er innlevert før ikrafttredelsen, skal anses å omfatte alle fargevariasjoner av tegnet. For søknader om varemerkeregistrering som innleveres etter ikrafttredelsen, gir Kongen forskrift om virkningen av at søknaden gjelder et tegn i sort-hvitt.

Oslo, i næringskomiteen, den 12. mai 2020

Geir Pollestad

leder

Margunn Ebbesen

ordfører

