



Ny varemerkelov fra 1. juli 2010

Den nye loven er i hovedsak en videreføring og modernisering av forgjengeren fra 1961, men innebærer også endringer på flere sentrale områder, av både administrativ og rettighetsmessig karakter. Blant annet har Patentstyret nå myndighet til å avgjøre enkelte tvister vedrørende varemerkeregistreringers eierforhold og gyldighet.

Når det gjelder varemerkekrenkninger, for eksempel innførsel, markedsføring og salg av piratkopierte produkter eller annen etterligging av andres varemerker, fastsetter den nye loven strengere sanksjoner. Først og fremst økes strafferammen for fengselsstraff fra tre måneder til ett år. Videre kan domstolen nedlegge forbud mot videre varemerkeinngrep, og kan dessuten pålegge inngriper å slette eller overføre en domenerregistrering til den forurettede der domenebruken utgjør et varemerkeinngrep. Det er også en ny regel at Patentstyret har adgang til å fastslå hvem som har retten til et varemerke – dette måtte tidligere bringes inn for domstolen. Patentstyret kan nå under sin ordinære saksbehandling og under en innsigelsesprosess overføre en søknad eller registrering til tredjepart / innsiger som godtgjør å være rette eier av varemerket.

Den nye loven fastsetter at man i Norge

har såkalt regional EØS-varemerkekonsumpsjon: Når produkter med et varemerke først er satt i omsetning innen EØS-området av varemerkeeieren selv, med dennes samtykke eller på grunnlag av annen gyldig avtale, kan varemerkeeieren ikke motsette seg andres salg og markedsføring av disse produktene i Norge, med mindre produktene tilstand er endret eller forringet i forhold til slik de opprinnelig fremsto. Med andre ord: Produkter som kommer fra utenfor EØS-området kan ikke importeres til, markeds-

tentstyret har kunngjort registreringen i Norsk Varemerketidende. Av praktisk betydning for en varemerkeeier vil det kunne være at varemerkeloven nå åpner for deling av registreringer, hvilket tidligere var mulig kun under søknadsbehandlingen. En varemerkeregistrering kan nå altså deles i flere registreringer, dersom man ønsker å ha separate registreringer for enkelte vareklasser – for eksempel i forbindelse med delvis overdragelse av varemerket, lisensavtaler, registrering i utlandet og

«En varemerkeregistrering kan nå deles i flere registreringer, dersom man ønsker å ha separate registreringer for enkelte vareklasser»

føres eller selges i Norge uten samtykke fra varemerkeeieren.

Av endringer innen administrative områder ved registreringsprosessen, vil ny løpedag for registreringsperioden få praktisk betydning for varemerkeeiere. Et registrert varemerkes vernetid er fortsatt 10 år, men for søknader innlevert f.o.m. 1. juli 2010 løper fornyelsesfristen fra innleveringsdato for søknaden, og ikke lenger fra den dato Patentstyret beslutter at merket

kan registreres. En varemerkeregistrering kan fornyes hvert 10. år mot avgift, ubegrenset antall ganger. Med den nye loven utvides dessuten

innsigelsesperioden fra 2 til 3 måneder. Innsigelse mot en registrering man mener strider mot egen rettighet kan fremsettes inntil 3 måneder etter at Pa-

fornylse. Avdelte registreringer kan slå sammen igjen i en felles registrering på et senere tidspunkt. Disse mulighetene vil i mange tilfeller forenkle håndteringen av en varemerkeportefølje.

Administrativ overprøving hos Patentstyret er et helt nytt institutt i varemerkeverdenen. Spørsmål vedrørende en registreringsugyldighet, degenerering (det at et merke utvannes og mister sitt særpreg som særskilt kjennetegn) eller sletting på grunnlag av manglende bruk i løpet av de siste fem år, kan nå bringes inn for administrativ overprøving hos Patentstyret. Tidligere kunne disse forhold kun bringes inn for avgjørelse gjennom søksmål til domstolen. Med den nye loven får man et tosporet system, der man kan velge hvilken av de to instanser man ønsker å benytte. Det er imidlertid ikke adgang til å fremsette krav om administrativ overprøving så lenge saken verserer for domstolen, og vice versa – spørsmålet kan ikke behandles av begge instanser samtidig, men kan behandles av de to på forskjellige tidspunkter.

En siste ting man bør merke seg med den nye loven, er at den uttrykkelig begrenser en lisenshavers søksmålsadgang til det geografiske området lisensen gjelder for, og at dette ikke begrenser varemerkeeierens søksmålsadgang innen samme område. Partene kan fritt avtale noe annet vedrørende søksmålsadgangen.

