

SPØR JURISTENE

Spør noen av landets toppjurister innen forretningsjuss. Advokatene til **FØYEN Advokatfirma DA** svarer. Send spørsmål om næringsliv til: juss@ukeavisen.no.

Av advokatfullmektig Øyvind Eidissen Ransedokken i FØYEN Advokatfirma DA.
E-post: oyvind.eidissen.ransedokken@foyen.no



Øyvind Eidissen
Ransedokken

OM FORRETNINGSJUSS

Ny varemerkelov på trappene

Den 15. mai 2009 la regjeringen i statsråd frem et forslag til ny varemerkelov. Forslaget ble ikke ferdigbehandlet i løpet av stortingssesjonen 2008-2009, så det ble derfor fremlagt på nytt den 9. oktober i fjor. Den nye loven vil mest sannsynlig bli vedtatt i løpet av 2010.

Spørsmål: Hva er lovens viktigste anliggende?

Svar: Den nye loven vil som den gamle gjelde vern av kjennetegn som identifiserer varer og tjenesters kommersielle opprinnelse. Vernet kan oppnås enten ved registrering hos Patentstyret, eller ved at kjennetegnet blir tatt i bruk og innarbeidet i omsetningskretsen. Vern etter loven gir merkevaren rett til å nekte andre i næringsvirksomhet å benytte varekjennetegn som er egnet til å forveksles med det vernelte varemerket.

Spørsmål: Hvilke endringer innføres som følge av føringer fra internasjonale organer?

Svar: En prinsipielt viktig avklaring i forslaget til ny lov er at originalvarer som med merkehaverens samtykke er solgt innenfor EØS med merkehaverens varemerke på, fritt kan importeres og videreselges innenfor EØS uten merkehaverens samtykke. Varemerkeretten er imidlertid til hinder for import og videresalg av varer som med merkehaverens samtykke er solgt utenfor EØS.

Spørsmål: Innføres det endringer som får betydning for behandlingen av nasjonale varemerkesøknader og registrerte varemerker hos Patentstyret?

Svar: Det foreslås innført en helt ny ordning med administrativ overprøving av registrerte varemerker hos Patentstyret. Etter dette forslaget gis Patentstyret selv adgang til å sette til side varemerkeregistreringer som ugyldige eller ved slettelse. Slike avgjørelser er i dag forbeholdt Oslo tingrett, som treffer slike avgjørelser ved dom. Endringen fremstår som en hensiktsmessig forlengelse av dagens regelverk, hvoretter det er Patentstyret som vurderer om det foreligger registreringshindringer ved behandlingen av nye varemerkesøknader. Slike registreringshindringer kan enten være eldre, kolliderende rettigheter, eller allmenne interesser i å holde ord og uttrykk i det fri for bruk av allmennheten.

Spørsmål: Hvem kan kreve slik administrativ overprøving?

Svar: Enhver som har rettslig interesse i saken, inkludert merkehaveren, kan fremsette slikt krav om ugyldiggjøring eller slettelse for Patentstyret.

Spørsmål: Hva er formålet med denne endringen?

Svar: Formålet med den nye ordningen er blant annet å gjøre det enklere og billigere for næringsdrivende å få opphevet konkurrerende varemerkeregistreringer som ikke oppfyller lovens registreringsvilkår. På denne måten antas reglene om bruksplikt for registrerte varemerker å få en mer praktisk effekt. Ordningen er videre forutsatt å avlaste Oslo tingrett som den eksklusive avgjørelsesmyndighet i slike saker.

Spørsmål: Innføres det andre endringer på viktige områder?

Svar: Et stadig mer aktuelt tema innenfor varemerkeretten relaterer seg til bruk av varekjennetegn på internett. En stadig større andel av tvister vedrørende krenkelse av varemerker relaterer seg nettopp til slik bruk. Varemerkeloven alminnelige regler gjelder for all bruk av varekjennetegn på internett, også i form av domenenavn. I den nye loven er det foreslått å lovfeste den praksis som er lagt til grunn av domstolene, nemlig at det ved dom kan besluttes at domenenavn skal slettes eller overføres til innehaveren av det krenkede varemerket.

Spørsmål: I hvilke tilfeller er dette aktuelt?

Svar: De typiske domenetvistene dreier seg gjerne om private aktører som registrerer og tar i bruk domenenavn som legger seg så tett som mulig opp til velkjente domenenavn, som samtidig utgjør velkjente varemerker for nasjonale eller internasjonale selskaper, for å dra nytte av renomméet til disse selskaperens varemerker. Slik «snylting» på renommerte varemerkers opparbeidede goodwill vil ofte, men ikke alltid, utgjøre en varemerkerettslig krenkelse dersom det skjer i forbindelse med næringsvirksomhet. Dette vil bero på en konkret vurdering hvor flere faktorer vil være av betydning, herunder vareslagslikheten mellom de produkter kjennetegnene knytter seg til, samt hvor velkjent det varemerket som påstås krenket er.

Spørsmål: Finnes det andre alternativer enn å gå til domstolene ved slike krenkelser?

Svar: Ja, når det gjelder .no-domener som er registrert etter 2003, behandles de fleste slike konflikter i dag av Domeneklagenemnda.

NYTT FRA EU

Tre EU-eksperter i NHO forklarer og kommenterer aktuelle saker som får betydning for samfunn og næringsliv i Norge.

Henrik Munthe, advokat; **Trine Radmann**, direktør for NHOs Brussel-kontor og **Espen Søylen**, direktør for avdeling for internasjonalisering og samfunnsøkonomi.



Denne uken: Espen Søylen
E-post: espen.soylen@nho.no

EU kritisk til «sveitsisk løsning» - begeistret for EØS-avtalen

I det siste har EU-parlamentet begynt å interessere seg for EFTA og EØS-avtalen. Det er godt nytt for norske bedrifter. En egen rapportør er oppnevnt og har ansvaret for å utarbeide en rapport til Parlamentet.

Et sentralt mål med EØS-avtalen er å sikre norsk deltagelse i EUs indre marked, slik at norske bedrifter har markedsadgang på samme vilkår som bedrifter fra medlemslandene. For at dette målet skal nås må EØS-avtalen være kjent blant næringsliv og myndigheter i EU. Første betingelse er selvsagt at unionens øverste organer i Brussel kjenner til den. Her har det lenge vært grunn til å frykte at tilstanden ikke har vært så god som vi kunne ønske. På alle saksomslag i Kommisjonen er det nederst en egen rubrikk for avkrysning hvor det skal markeres om saken er «EEA-relevant». Mange saksbehandlere krysser av, men det ryktes at mange gjør det for å være på den sikre siden; de aner ikke hva «EEA-relevant» innebærer.

Da EØS-avtalen ble skapt i kjølvannet av opprettelsen av EUs indre marked var det stor oppmerksomhet rundt avtalen. Mange embetsmenn og saksbehandlere var involvert i de omfattende forhandlingene. I årene som fulgte var det fortsatt mange spørsmål som måtte løses, ikke minst i forbindelse med utviklingen av rammeverket for det indre markedet. EØS-avtalen var vel kjent i Kommisjonen, og den gang var det tilstrekkelig. Men tiden går, og selv om turnoveren i Kommisjonen er svært lav, så har mange fått nye oppgaver eller gått over i pensjonistenes rekke. Et typisk eksempel fikk vi i fjor vår, da EFTA helt var utelatt i Kommisjonens forslag til nye reguleringer av finansnæringen. Da EFTA-sekretariatet tok saken opp med Kommisjonen løste det seg, og Norge ser nå ut til å få delta på lik linje med medlemslandene i de nye institusjonene for overvåking og regulering av finansmarkedene.

Når kunnskapen og oppmerksomheten om EØS-avtalen forsvinner i EUs styrende organer må vi altså følge godt med i alt som skjer i EU for ikke å bli glemt. I tillegg til Kommisjonen må vi nå også ta Europaparlamentet med i betraktning. På samme måte kan det være utfordrene for norske bedrifter at nasjonale myndigheter i EU-landene ikke har tilstrekkelig kunnskap om EØS-avtalen, og som derfor ikke anerkjenner Norge som en fullverdig deltaker i det indre markedet. EØS-avtalen gir oss lik rett til både å gjøre forretninger, investere og etablere virksomhet i EUs medlemsland. Varer og tjenester som kan selges lovlig i Norge kan derfor selges i alle EU-land, og omvendt. At det er slik skyldes ganske enkelt at vi gjennom EØS-avtalen har gjort EUs regelverk som regulerer utveksling av varer og tjenester til norsk lov. Og det gjør vi helt på egenhånd, samtidig som vi har vårt eget overvåkningsorgan (ESA)

som påser at vi følger spillereglene. Det er derfor EU er så glad i EØS-avtalen; vi gjør jobben, og det uten engang å være med på å utarbeide spillereglene.

Europaparlamentets nylige interesse for EØS-avtalen startet med en gjennomgang av de sveitsiske avtalene. I et arbeidsnotat til parlamentet ble det påpekt at de vel 120 ulike avtalene og det store antall såkalte blandede kommisjoner som skal forvalte dem, ikke lenger ansees som en velfungerende løsning. Notatet sammenligner de sveitsiske avtalene med EØS-avtalen, som får godt skussmål. Bruken av EØS-avtalen som et referansegrunnlag for å vurdere den sveitsiske løsningen vekket tydeligvis nysgjerrigheten for EØS-avtalen, som mange ikke visste så mye om. Dermed ble utredningsarbeidet utvidet til også å omtale vår tilknytning til det indre markedet. Derfor har NHO denne uken hatt møte med rapportør og rådgivere i Europaparlamentet for å gi til kjenne vårt syn på EØS-avtalen.

Også Kommisjonen har i det siste gitt uttrykk for at den sveitsiske tilknytningsformen ikke ansees for hensiktsmessig. De ansvarlige for EUs forbindelse med utenforland legger heller ikke skjul på at EØS-avtalen har en høy stjerne i Kommisjonen. Ikke overraskende, i lys av det ovennevnte, er det en nærliggende tanke å bruke denne modellen for å koble også andre land - og fyrstedømmer - på det indre markedet.

Om EØS-avtalen vil overleve et eventuelt islandsk medlemskap? Ja, det skal i alle fall ikke stå på Kommisjonen. Om Norge kan få en løsere tilknytning, med sektoravtaler slik Sveits har hvis EØS-avtalen skulle falle bort? Problemstillingen avvises som helt uaktuell. Ingen i Kommisjonen vil engang vurdere å starte et slikt forhandlingsløp med noe land. Og det er ikke bare prosessen, men også forvaltningen av avtalene med Sveits som skremmer. Spørsmålet er derfor kanskje like mye om hvor lenge den sveitsiske tilknytningsformen overlever? Tydeligvis ikke lenge hvis det var opp til Kommisjonen.

For Norsk næringsliv er det dermed grunn til å se positivt på fremtiden. EØS-avtalen vil fortsatt kunne sikre at vi er fullverdig medlem i det økonomiske samarbeidet i EU; det indre markedet. At norske myndigheter for tiden også deltar sammen med medlemslandene i evalueringen av den nasjonale implementeringen av Tjenestedirektivet, viser hvor lite som egentlig skiller oss medlemslandene. Og det er godt nytt, både for norske forbrukere og bedrifter.