



Ny varemerkelov trer i kraft i dag, 1. mars 2023



Lill Grimstad
Partner



Oscar Lorentz Melaa
Advokatfullmektig



Sofie Roscher Conley
Jurist

[Endringer til varemerkeloven](#) trer omsider i kraft i dag, 1. mars 2023. Disse kommer som følge av EUs varemerkedirektiv fra 2015 (EU 2015/2436), og har vært vedtatt av Stortinget siden 2020. I det følgende oppsummeres noen av de viktigste endringene som nå er innført i norsk lov:

Krav om oppheving eller sletting på grunn av manglende særpreg vil ikke føre frem hvis det eldre varemerket har oppnådd særpreg før en motpart krever det opphevet/slettet. Tidligere har det vært adgang til å kreve varemerkeregistrering opphevet eller slettet, dersom varemerket manglet særpreg på søknads- og/eller registreringstidspunktet. Med de nye endringene vil ikke et slikt krav føre frem dersom varemerket før kravet om ugyldighet blir fremsatt, har innarbeidet særpreg gjennom bruk. Det bør imidlertid merkes at vernet i et slik tilfelle da vil gjelde fra tidspunktet av innarbeidelsen, ikke søknadstidspunktet.

Ond tro-begrepet utvides. Med lovendringen blir det et absolutt hinder for registrering av varemerker som "søkes registrert i ond tro", jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Bestemmelsen vil fremdeles ramme tilfeller hvor en annen har tatt merket i bruk før du søkte, og som fortsatt er i bruk og du var kjent med denne bruken, og de to varemerkene er egnet til å forveksles med hverandre. Med endringene i varemerkeloven, utvides imidlertid avvisningsgrunnlaget, ved at ethvert varemerke som søkes registrert i ond tro bli avslått av Patentstyret. Forarbeidene fremhever at grunnlaget nå vil omfatte enhver søknad som utgjør en illojal handling i strid med god forretningskikk, men også tilfeller som strider med mer allmenne hensyn. Dette innebærer at for

eksempel tilfeller der varemerkeinnhaver leverer gjentatte registreringsøknader for å utsette tidspunktet for bruksplikt nå vil kunne omfattes. Videre fremheves det i forarbeidene at ond tro både vil kunne utgjøre et ugyldighetsgrunnlag og et registreringshinder (selv om det i praksis trolig oftere vil påberopes som et ugyldighetsgrunnlag).

I tillegg innføres en spesialbestemmelse i varemerkeloven § 16 bokstav b for agenter og representanter, som forhindres i å registrere varemerket i eget navn, uten samtykke fra innehaver.

Anførsler om manglende bruk kan nå brukes som forsvar i innsigelsessaker. Dersom en varemerkeinnhaver angriper en annens varemerkeregistrering på grunnlag av påstand om at denne strider med den eldre varemerkeregistreringen, måtte motparten etter den gamle varemerkeloven reise egen, separat sak dersom de mente den eldre rettigheten var bortfalt og skulle slettes som følge av manglende bruk. Etter de nye reglene kan denne type innsigelse behandles i samme sak som ugyldighetsinnsigelsen, som gir Patentstyret adgang til å oppheve den gamle registreringen i samme sak.

Videre følger det av den nye § 29 a. at dersom det eldre varemerket eller foretaksnavnet bare har 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.

Adgang til særskilt pantsetting av registrerte varemerker og søknader. Patenter har i flere år kunnet bli pantsatt, noe som kan være nyttig for å kunne stille sikkerhet for lån. Varemerker og varemerkesøknader har imidlertid ikke kunnet bli pantsatt særskilt, før nå – og ettersom varemerker kan være veldig verdifulle, vil dette potensielt kunne stille veldig god sikkerhet. En utfordring her vil imidlertid kunne bli verdsettelsen av det enkelte varemerket.

Det innføres også nye kollisjonsregler i varemerkelovens § 56 a. De nye reglene går ut på at pant nå vil kunne anmerkes i varemerkeregistret, og anmerkningen gir rettsvern. Det vil si at dersom en pantehaver ikke anmerker pantsettelsen i varemerkeregistret, vil vedkommende risikere å miste sin rett, dersom varemerket senere overdras og den nye innehaveren (uviten om den tidligere pantsettelsen) anmerker overdragelsen.

Varemerker registrert i sort-hvitt (etter ikrafttreddelsen) vil ikke lenger få vern for alle farger.

Praksis etter den gamle varemerkeloven har medført at varemerker registrert i svart-hvitt automatisk har fått vern for alle fargekombinasjoner. Denne praksisen videreføres ikke ved ny varemerkelov (men det er foreslått en overgangsregel med nærmere bestemmelser i forskrift). Endringen medfører at alle varemerkesøknader sendt inn før 1. mars 2023 vil kunne vurderes etter gammel praksis. Alle søknader for merker i svart-hvitt sendt inn etter 1. mars vil få et snevrere vern. Varemerkeinnhaverne må derfor nå ha et bevisst forhold til de konkrete fargene i merket, og vurdere konsekvensene av å søke sort/hvit og/eller i bestemte farger.

For registrering og fornyelse av varemerker og fellesmerker, er en annen praktisk viktig endring som trer i kraft i dag at søknadsgebyret og fornyelsesavgiften nå vil gå fra å omfatte tre vare- eller tjenesteklasser, til kun å omfatte én. Det vil si at for hver ytterligere vare- eller tjenesteklasse det nå søkes varemerkebeskyttelse for, vil det gjelde et tilleggsgebyr/-avgift. Endringen gjelder tilsvarende for forundersøkelser. Formålet bak denne endringen er å redusere antallet registreringer i «ubrukte» klasser (såkalt «clogging» av systemet).

IP-teamet i DLA Piper har gjennom vårt internasjonale nettverk allerede gjennomgående kunnskap til de underliggende europeiske reglene som nå implementeres i Norge. Ta derfor gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til de nye endringene i varemerkeloven.

Fagområder Immaterialrett og teknologi
