

# Regelrådets uttalelse

**OM:** Høring – endringer i varemerkeloven og tolloven mv.  
**ANSVARLIG:** Justis- og beredskapsdepartementet

**DERES REF.:** 18/2638  
**VÅR REF.:** 18/00099  
**DATO:** 27.06.2018



Regelrådets konklusjon: **Utredningen har svakheter**

Justis- og beredskapsdepartementet

## Uttalelse

**Om:** Høring – endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

**Konklusjon:** Utredningen har svakheter

### Om uttalelser fra Regelrådet

Regelrådet gransker utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivet. Regelrådets rolle er å ta stilling til om konsekvensutredningene tilfredsstiller de kravene som utredningsinstruksen stiller, og om konsekvensene for næringslivet har blitt tilstrekkelig kartlagt. Regelrådet kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

### Innhold

1. Samlet vurdering
2. Beskrivelse av forslaget og dets formål
3. Departementets vurdering av konsekvensene for næringslivet
4. Hvorfor Regelrådet prioriterer å uttale seg i denne høringen
5. Regelrådets vurdering av om utredningen oppfyller kravene i utredningsinstruksen
  - 5.1 Er minimumskravene til innhold i beslutningsgrunnlag oppfylt jf. utredningsinstruksen 2-1?
  - 5.2 Er utredningens omfang og grundighet tilpasset tiltakets virkninger jf. utredningsinstruksen 2-2?
6. Særskilt vurdering av hensyn til små virksomheter
7. Er forslaget utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet?

På de neste sidene kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen  
Sandra Riise,  
leder av Regelrådet

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

**Saksbehandler:** Kristin Johnsrud

**REGELRÅDET,**  
Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss  
**ORG.NR.:** 916195613  
**TELEFON:** 32 11 84 00  
**E-POST:** post@regelradet.no  
www.regelradet.no

## 1. Samlet vurdering

Regelrådet vurderer at forslaget har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.

Regelrådet vil gi ros for et grundig og oversiktlig høringsnotat, selv om utredningen har enkelte svakheter når det gjelder utredningen av alternativer der det er nasjonalt handlingsrom og tallfestingen av virkningene for næringslivet.

Etter Regelrådets vurdering er et mål om å forbedre, modernisere og klargjøre reglene om varemerker i utgangspunktet positivt for næringslivet. Regelrådet er opptatt av like konkurransevilkår for næringslivet. Det overordnede målet om å harmonisere regelverket om varemerker i EØS ytterligere er i så måte positivt for næringslivet. Regelrådet vil samtidig understreke at reglene må utformes slik at kostnadene ved å følge dem blir minst mulig. Fokus på gode og brukervennlige løsninger for registrering og saksbehandling av søknader om varemerker med videre blir avgjørende.

## 2. Beskrivelse av forslaget og dets formål

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i varemerkeloven, tolloven, foretaksnavneloven, designloven og patentloven. Det foreslås endringer i disse lovene som følge av det internasjonale varemerkeregulverket. Forslagene til endringer kommer i hovedsak som følge av revidert varemerkedirektiv (EU 2015/2436). Videre foreslås det at Norge skal tiltre Singaporetraktaten.

Formålet med høringen er å gjennomføre det nye varemerkedirektivet i norsk rett. Formålet med det reviderte varemerkedirektivet er å forbedre og modernisere reglene gjennom å endre utdaterte bestemmelser og klargjøre reglene, samt å harmonisere det nasjonale regelverket om varemerker i medlemsstatene ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket som gjelder for EU-varemerker (forordning (EF) 207/2009, som ikke er en del av EØS-avtalen).

## 3. Departementets vurdering av konsekvensene for næringslivet

Justis- og beredskapsdepartementet skriver at gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv vil få praktiske konsekvenser for søkere og innehavere av varemerkeregistreringer. Ettersom direktivet tar sikte på en mer gjennomgående harmonisering av varemerkeretten i EØS enn forrige direktiv, blir det enklere for næringsdrivende som driver virksomhet i flere land å forholde seg til regelverket. Dette er gunstig både for store og små bedrifter. Direktivet innebærer på flere punkter at regelverket klargjøres og moderniseres, noe som er gunstig for næringslivet. Dette skjer blant annet ved utvidelsen av hvilke tegn som kan utgjøre varemerker og registreres i varemerkeregistrene og harmoniseringen av saksbehandlingsreglene. Det vil for eksempel være gunstig for næringsdrivende at alle EU-land etter direktivet må innføre ordninger for administrativ overprøving av varemerkeregistreringer. Dette kan være særlig attraktivt for små og mellomstore virksomheter, som ikke nødvendigvis har økonomiske eller andre nødvendige ressurser til å gjennomføre rettslige tvister i utlandet.

I henhold til departementet vil flere av endringene som gjennomfører det nye varemerkedirektivet bare innebære en klargjøring av hva som allerede følger av gjeldende rett etter blant annet EU-domstolens praksis, og som kan være hensiktsmessig for å lette forståelsen av regelverket for brukerne. Dette gjelder for eksempel endringene i reglene om enerettens omfang og klargjøringen av at navn på beskyttede plantesorter og geografiske betegnelser utgjør registreringshindre for varemerker.

Det følger av høringsnotatet at en endring til at det skal betales gebyr for hver vareklasse utover den første klassen, kan gi noe økte inntekter for Patentstyret.

Innføringen av en adgang til særskilt pantssettelse i varemerker vil legge til rette for at det vil bli enklere for virksomheter å få lån og finansiere sin virksomhet ved bruk av varemerker som sikkerhetsobjekt. Det vil være behov for å etablere rutiner og tilpasse registreringssystemene hos Patentstyret, men dette vil ikke være et omfattende arbeid, siden man kan bygge på de rutinene som ble innført for patenter i forbindelse med lovendringer i 2015. Det tas sikte på at det skal betales gebyrer for anmerkning av pantsettelser som skal dekke Patentstyrets kostnader forbundet med dette. Når det gjelder utlegg og arrest i registrerte varemerker, legges det til grunn at det ikke vil være et omfattende arbeid for namsmyndighetene å tilpasse rutinene til å omfatte dette, siden det kan tas utlegg og arrest i blant annet patenter, og tvangsfullbyrdelsesloven allerede har regler om tvangsdekning i immaterialrettigheter.

Når det gjelder tiltredelse til Singaporetraktaten skriver departementet at «Dette kan ha positive konsekvenser for norske foretak som driver virksomhet i land der kravene til søknader er mer tyngende enn etter norsk rett.»

Utvidelsen av ordningen med administrativ overprøving for foretaksnavn vil etter departementets vurdering være positiv for næringslivet ved at den enklere og billigere administrative fremgangsmåten for å få prøvd gyldigheten av foretaksnavneregistreringer gis et videre virkeområde. Dette vil kunne bidra til å sikre større grad av riktighet av registreringene. De øvrige forslagene om endringer i foretaksnavneloven tar sikte på harmonisering med reglene for varemerker. En slik harmonisering er gunstig for næringsdrivende som forholder seg til begge regelverk.

Endringen av hvem som skal saksøkes etter oppheving av en industriell rettighet etter sak om innsigelse eller administrativ overprøving, vil medføre at staten sparer kostnader ved ikke lenger å måtte opptre som saksøkt i disse sakene. Dette dreier seg om en ikke ubetydelig besparelse hos både Klagenemnda for industrielle rettigheter og Regjeringsadvokaten, som fører sakene. Samtidig vil de private tredjepartene som har levert innsigelse eller krav om overprøving påføres nye kostnader ved at de selv må ta kostnadene ved domstolsprøvingen av vedtaket. Disse vil imidlertid kunne kreves erstattet etter tvistelovens regler om sakskostnader der parten vinner frem. Det kan antakelig også være fordelaktig for parten selv å delta aktivt i søksmålet.

Endringene i reglene om tollmyndighetenes tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter vil innebære at det norske regelverket på dette området bringes på nivå med det som gjelder i EU, og at rettighetshavernes stilling styrkes. Endringene antas å ville medføre betydelige besparelser for rettighetshaverne, som sparer kostnader ved å ikke lenger måtte gå veien om domstolene for å få midlertidig forføyning. Rettighetshaverne vil også spare ressurser knyttet til de forenklete fremgangsmåtene for ødeleggelse, der det må antas at de nye reglene vil medføre en reduksjon av behovet for å føre inngrepssaker for domstolene. Samtidig vil endringene kunne få negative konsekvenser for varemottakere i tilfeller der vedkommende ikke blir oppmerksom på varsel om tilbakehold i tide til å reagere, og varen dermed blir ødelagt uten at spørsmålet om inngrep i en immaterialrettighet blir prøvd for domstolene. Endringene vil også medføre at private forbrukere kan bli møtt med tilbakehold og ødeleggelse av varer uten at vederlaget tilbakebetales, der en avsender som handler i næring begår et inngrep ved å sende varen til Norge.

Endringen i reglene om tilbakehold og ødeleggelse ved transitt vil neppe få store praktiske konsekvenser, da omfanget av transitt ikke er stort i Norge. For de omfattede tilfellene er det imidlertid positivt for næringslivet at regelverket også her er på linje med det som gjelder i EU, og ved at rettighetshavernes stilling styrkes i de tilfellene bestemmelsen omfatter.

#### **4. Hvorfor Regelrådet prioriterer å uttale seg i denne høringen**

Reglene om varemerker og foretaksnavn berører hele næringslivet. Bestemmelser om vern av varemerker, patenter, design og foretaksnavn er grunnleggende rettigheter for næringsdrivende som kan ha store verdier knyttet til dette.

## 5. Regelrådets vurdering av om utredningen oppfyller kravene i utredningsinstruksen

### 5.1 Er minimumskravene til innhold i beslutningsgrunnlag oppfylt jf. utredningsinstruksen 2-1?

5.1 Er minimumskravene til innhold i beslutningsgrunnlag oppfylt jf. utredningsinstruksen 2-1?

Utredningsinstruksens punkt 2-1 angir hvilke minimumskrav som skal stilles til utredningen. Disse seks spørsmålene skal alltid besvares i enhver utredning.

#### 5.1.1 Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?

Slik Regelrådet forstår det er det overordnede formålet med forslagene primært å bringe norsk varemerkerett i samsvar med nytt varemerkedirektiv og at Norge skal tiltre Singaporetraktaten.

På denne bakgrunn mener Regelrådet at problemet og målet med forslagene er tilstrekkelig utredet og beskrevet i høringsnotatet.

#### 5.1.2 Hvilke tiltak er relevante?

Regelrådet kan ikke se at departementet har vurdert andre tiltak enn regulering i høringsnotatet. Begrunnelsen for dette er imidlertid at varemerkedirektivet krever regulering og at Norge er bundet av direktivet, forutsatt at det vurderes som EØS-relevant. Videre setter både varemerkedirektivet og Singaporetraktaten begrensninger i adgangen til å gi nasjonale regler da det er et overordnet mål å oppnå harmoniserte regler i varemerkeområdet. På denne bakgrunn mener Regelrådet at det ikke er grunnlag for å kreve at departementet utreder andre tiltak enn regulering.

Når det gjelder Singaporetraktaten så er alternativet enten å tre inn i avtalen eller ikke å gjøre det. Etter Regelrådets vurdering er det ingen alternativer utover dette.

På de områder der departementet i høringsnotatet har identifisert nasjonalt handlingsrom eller der det foreslås rent nasjonale regler, kunne departementet i større grad enn det som har blitt gjort vurdert alternative måter å gjennomføre regelen på. Der det er identifisert nasjonalt handlingsrom er det Regelrådet oppfatning at det i stor grad velges å videreføre gjeldende rett uten at dette begrunnes i særlig grad. På denne bakgrunn mener Regelrådet at departementet kunne utredet handlingsrommet nærmere i høringsnotatet. Blant annet kunne departementet i større grad vurdert om gjeldende ordning fungerer tilfredsstillende, og på denne bakgrunn foreslått endringer.

Når det gjelder forslaget om hvem som skal ha stilling som saksøkt etter innsigelse eller administrativ overprøving mener Regelrådet at problemstillingen kunne vært bedre utredet. Etter Regelrådets vurdering burde alternative løsninger vært vurdert særlig av hensyn til små virksomheter. Dersom tvisteloven mv. tillater det kunne en variant der både staten og begge partene var representert vært vurdert. Herunder også fordelingen av saksomkostninger.

Nå det gjelder forslagene til endringer i foretaksnavneloven, designloven og patentloven er det Regelrådets forståelse at disse endres med mål om at reglene i større grad skal være i samsvar med varemerkeretten. Etter Regelrådets vurdering er det i utgangspunktet positivt at regelen harmoniseres, men problemstillingen kunne med fordel vært drøftet nærmere i høringsnotatet.

Regelrådet viser til at det i høringsnotatet gjennomgående vises til hvordan varemerkedirektivet er implementert i Sverige og Danmark, og til dels Finland. Dette er etter Regelrådets vurdering positivt og bidrar til at alternativer og ulik tolkning av direktivet belyses. Videre er det positivt at departementet i stor grad viser til rettspraksis både fra norske og internasjonale domstoler. Dette bidrar til å underbygge og belyse formålet med forslagene.

På denne bakgrunn mener Regelrådet at utredningen har noen mindre svakheter når det gjelder utredningen av alternative tiltak.

#### 5.1.3 Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?

Regelrådet kan ikke se at utredningen reiser slike prinsipielle spørsmål som utredningsinstruksen viser til.

#### 5.1.4 Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de og hvem blir berørt?

Regelrådet viser til at departementet har utredet og beskrevet kvalitativt de positive og negative virkningene for næringslivet. Både nyttevirkninger og kostnadsvirkninger er beskrevet for flere av forslagene. Etter Regelrådets vurdering gir den kvalitative beskrivelsen en god oversikt over de mest aktuelle virkningene for næringslivet.

Regelrådet kan imidlertid ikke se at noen av nytte- eller kostnadsvirkningene er forsøkt tallfestet. Etter Regelrådets vurdering kunne departementet med fordel beregnet for eksempel økningen i gebyr til Patentstyret for hver vareklasse utover den første klassen, gebyrer for anmerkning av pantsettelse og kostnadene ved at parten selv må ta kostnadene ved domstolsprøvingen av vedtaket. I det siste eksempelet kunne man tatt utgangspunkt i den tilsvarende besparelsen for staten.

Når det gjelder Singaporetraktaten savner Regelrådet en vurdering av konsekvensene for næringslivet dersom Norge ikke tiltrer traktaten.

På denne bakgrunn mener Regelrådet at utredningen av positive og negative virkninger har noen svakheter.

#### 5.1.5 Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

Etter Regelrådets vurdering redegjør departementet godt for innholdet i forslagene som anbefales, og har en god kvalitativ utredning av positive og negative virkninger for næringslivet. Som nevnt ovenfor er det noen svakheter knyttet til utredningen av alternative formuleringer der det er nasjonalt handlingsrom og tallfestingen av virkningene for næringslivet. Regelrådet finner likevel at det valgte tiltaket er tilstrekkelig begrunnet i høringsnotatet.

#### 5.1.6 Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Regelrådet kan ikke se at forutsetninger for en vellykket gjennomføring er særskilt omtalt i høringsnotatet. Etter Regelrådets vurdering er dette en svakhet ved beslutningsgrunnlaget. Departementet kunne med fordel sagt noe om behovet for informasjon til næringslivet, tidspunkt for ikrafttredelse og brukersystemer, herunder nye eller endrede brukersystemer og løsninger. Når det gjelder forslaget om at Tolletaten – enklere enn i dag – skal kunne destruere varer som er i strid med noens varemerkerettigheter, kunne departementet med fordel utredet hvordan man skal unngå at varer ødelegges når det ikke er grunnlag for det. Etter Regelrådets vurdering er det i denne sammenheng også viktig å sikre at den som har importert varene faktisk mottar varsel og får en reell mulighet til å protestere.

### **5.2 Er utredningens omfang og grundighet tilpasset tiltakets virkninger jf. utredningsinstruksen 2-2?**

Utredningsinstruksens punkt 2-2 sier at: «Utredningen skal være så omfattende og grundig som nødvendig. Denne vurderingen baseres på om tiltaket reiser viktige prinsipielle spørsmål, hvor vesentlige tiltakets virkninger forventes å bli og den tiden som står til rådighet.»

Utredningsinstruksen gir tre aktuelle analysenivåer; minimumskrav, forenklet analyse og samfunnsøkonomisk analyse. Etter Regelrådets vurdering er det gjennomført en minimumsanalyse. Som påpekt i punkt 5.1 mener Regelrådet imidlertid at utredningen har noen mindre svakheter i beskrivelsen av alternativer. Videre er virkningene for næringslivet ikke forsøkt tallfestet og forutsetninger for en vellykket gjennomføring er ikke beskrevet i høringsnotatet.

## **6. Særskilt vurdering av hensyn til små virksomheter**

Regelrådet registrerer at hensynet til små virksomheter er vurdert for enkelte av forslagene. Blant annet når det gjelder forslaget om at parten selv skal være part i domstolsbehandlingen av registrering av industrielle rettigheter. Et argument som nevnes i den sammenheng er at det kan være en bedre løsning for små foretak at staten (slik som i dag) tar jobben med å forsvare avgjørelsen sin for domstolen.

Regelrådet finner det positivt at hensynet til små virksomheter er vurdert for enkelte av forslagene, men kan ikke se at det er tatt konkrete hensyn til små virksomheter i de de endelige forslagene.

## **7. Er forslaget utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet?**

Etter Regelrådets vurdering inneholder høringsnotatet en grundig og god beskrivelse av gjeldende rett, internasjonale regler og forslag til endringer. Selv om det er enkelte svakheter i utredningen, mener Regelrådet likevel at dette ikke svekker beslutningsgrunnlaget i særlig grad. Regelrådet er klar over at handlingsrommet direktivet og de øvrige internasjonale avtalene gir, er begrenset. På grunn av forslaget om at næringslivet selv skal være part i saker for domstolen om overprøving av klagenemda for industrielle rettigheters avgjørelser og økningen i gebyr, kan Regelrådet ikke med sikkerhet si at forslagene er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Et forsøk på å tallfeste kostnadene for næringslivet, og nærmere beskrivelser av antall saker og typer saker for Patentstyret og Klagenemda for industrielle rettigheter på årsbasis kunne etter Regelrådets vurdering bidratt til å gi et bedre grunnlag for denne vurderingen.