



## UTFYLLENDE INFORMASJON OM KLAGENEMNDAS SLUTNING I NASJONALE SAKER

Vi viser til tidligere nyhet om at en klage angående et nasjonalt varemerke vil bli forkastet i sin helhet så lenge merket anses uregistrerbart for noen av varene eller tjenestene. Varemerkeforskriften § 12 a tilsier at Klagenemndas slutning ikke kan gå ut på en delvis registrering.

Her er en videre presisering og informasjon om Klagenemndas praksis i slike saker.

### I HVILKE SAKER GJELDER KLAGENEMNDAS JUSTERING AV PRAKSIS?

Dette gjelder i nasjonale *avslagssaker*, altså der klager har fått avslag fra Patentstyret på sin varemerkesøknad, for eksempel fordi merket er beskrivende, mangler særpreg eller anses forvekselbart med et annet merke med bedre rett. Det samme gjelder i saker der Klagenemnda finner at et varemerke har oppnådd særpreg gjennom bruk for noen varer/tjenester, men ikke for alle. Slutningen blir i slike tilfeller at klagen forkastes i sin helhet.

*Innsigelsessaker* og saker hvor Patentstyret har foretatt *administrativ overprøving* har to parter («inter-partes»-konflikter). Når slike nasjonale saker påklages, kan Klagenemndas slutning gå ut på at registreringen opprettholdes for enkelte varer eller tjenester. For eksempel kan Klagenemnda komme til at bruksplikten er oppfylt for enkelte varer, men ikke for alle. Et annet eksempel er at en innsigelse basert på forvekselbarhet kan føre frem med hensyn til deler av varefortegnelsen. I inter-partes konflikter kan slutningen altså bli at klagen forkastes eller tas helt eller delvis til følge.

### DELING OG BEGRENSNING AV VAREMERKESØKNADER

For å sikre en effektiv klagebehandling, bør varefortegnelsen i størst mulig grad være avklart før klagen sendes til Klagenemnda.

Begjæring om deling av varemerkesøknaden etter varemerkeforskriften § 18 må fremsettes til Patentstyret **før** Patentstyret har fattet sitt vedtak. Patentstyret har ikke kompetanse til å etterkomme en delingsbegjæring etter at klage er oversendt til Klagenemnda.

Dersom man ønsker å begrense varefortegnelsen i søknaden, må slikt krav fremsettes på en entydig og bindende måte **senest samtidig** med klagen / i selve klagen.

Anmodning om begrensning av varefortegnelsen etter varemerkeloven § 13 andre ledd skal i utgangspunktet rettes til Patentstyret. Dersom klager på en bindende og klar måte uttaler at klagen bare gjelder en begrenset del av varefortegnelsen, vil nemnda ta stilling til merkets registrerbarhet for den begrensede varefortegnelsen. Klagenemnda anser en slik begrensning/presisering som bindende, selv om Patentstyret ikke faktisk har inntatt den i sin database ennå. Hvis klagen tas til følge, vil Patentstyret oppdatere varemerkeregisteret etter at Klagenemndas avgjørelse er rettskraftig.

### **BEGRENSNING AV VAREFORTEGNELSEN I KLAGESAKER**

Varefortegnelsen kan begrenses, men ikke utvides, jf. vml § 13 andre ledd. Hvorvidt det er gitt en bindende begrensning, må avgjøres ut fra en tolkning av de utsagn og omstendigheter som foreligger.

Her er noen eksempler på formuleringer som anses entydige og bindende, slik at de legges til grunn for Klagenemndas behandling av saken:

- «Klagesaken begrenses til å omfatte følgende varefortegnelse: .....»
- «Klager ønsker for KFIR å begrense varefortegnelsen til å gjelde disse varene: ....»
- «Vi ber KFIR om å legge følgende, presiserte varefortegnelse til grunn i klagebehandlingen: ...»

Slike eksempler regnes ikke som en bindende og klar begrensning av varefortegnelsen:

- Flere ulike forslag til alternative varefortegnelser som Klagenemnda bes ta stilling til
- Subsidiære og atter subsidiære påstander der alternative varefortegnelser er nevnt
- Å be om registrering for «de varer og tjenester som Klagenemnda finner varemerket registrerbart for».

Formuleringer i klagen som ikke er entydige og bindende fremstår som en omgåelse av forskriften § 12 a. Dersom klagen er formulert slik, vil Klagenemnda forholde seg til den samme varefortegnelsen som Patentstyret vurderte i sitt vedtak, uten begrensninger eller presiseringer. Klagenemndas slutning vil da gå ut på at klagen forkastes i sin helhet, så lenge varefortegnelsen inneholder varer eller tjenester som merket ikke anses registrerbart for.

### **KRAVET TIL KLARHET I VAREFORTEGNELSEN**

Dersom klagen inneholder en bindende formulering om av varefortegnelsen begrenses eller presiseres, slik at en ny varefortegnelse legges til grunn i klagesaken, vil Klagenemnda ta stilling til om den nye ordlyden er tilstrekkelig klar og presis etter varemerkeforskriften § 10 tredje ledd.

Hvis Klagenemndas utvalg finner at ordlyden ikke er tilstrekkelig klar, vil KFIR tilskrive klager én gang, opplyse om at formuleringen ikke kan godtas, og gi mulighet til kontradiksjon. Hvis/når ordlyden er tilstrekkelig klar, tar KFIR stilling til realiteten i saken. Hvis ordlyden fremdeles ikke anses å oppfylle kravet i varemerkeforskriften § 10 tredje ledd, vil Klagenemnda treffe et vedtak basert på den opprinnelig inngitte varefortegnelsen, uten begrensninger eller presiseringer.

#### **KLAGENEMNDA KAN UTTALE SEG OM DELVIS REGISTRERBARHET**

I nasjonale saker hvor slutningen går ut på at klagen forkastes i sin helhet, vil Klagenemnda ofte uttale seg om hvilke varer og tjenester merket kunne vært registrert for, dersom varefortegnelsen hadde vært begrenset eller søknaden hadde vært avdelt. Selv om slutningen går ut på at klagen forkastes i sin helhet, kan Klagenemnda komme med slike bemerkninger før selve slutningen. Dette kan gi klager nyttig informasjon om hvilken avdeling/begrensning som kan lønne seg i neste runde, dersom saken ankes inn for domstolen. Klagenemnda har imidlertid ingen plikt til å uttale seg om dette. Særlig ved lange og kompliserte varefortegnelser kan en slik jobb bli for ressurskrevende.