

Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2016.04.28

Deres ref.: 501885-504
Svarfrist: **2016.05.28**
Saksnr.: 201501628
Søker: Glaxo Group Limited

Uttalelse i varemerkesak - begjæring om å unnta opplysninger fra offentlighet i varemerkesøknad nr. 201501628

Vi viser til deres brev av 14. april 2016 hvor dere ber om at bilag 108, som inneholder en oversikt over omsetningstall for inhalatorprodukter, unntas fra offentlighet. Begrunnelsen for dette er at bilaget er å anse som en forretningshemmelighet.

Bilag 108 er midlertidig unntatt fra offentlighet. Før vi kan vurdere realiteten i saken, må vi ta endelig stilling til spørsmålet om bilag 108 kan unntas fra offentlighet eller ikke.

Adgangen til å unnta opplysninger i varemerkesøknader fra offentlighet følger av varemerkeloven § 25. Utgangspunktet etter § 25 første ledd er at alle dokumenter og bilag skal holdes tilgjengelig for enhver. Imidlertid kan opplysninger om forretningshemmeligheter på begjæring fra søker unntas offentlighet, jf. § 25 annet ledd første punktum.

Av § 25 annet ledd tredje punktum følger det imidlertid at opplysninger om forretningshemmeligheter må avgrenses mot «opplysninger som har betydning for om varemerket kan registreres eller for varemerkerettens omfang». Dette er nærmere eksemplifisert i forarbeidene til gjeldende lov, NOU 2001:8 s. 74, hvor det blant annet uttales:

«Generelt må det gjelde, at opplysninger som kan tjene til å underbygge en påstand om at en ugyldighets- eller slettellesgrunn foreligger, aldri kan unntas fra allmenn tilgjengelighet. Dette må f. eks. innebære at omsetningstall som inngis som dokumentasjon for en bruk som hevdes å ha gitt et i utgangspunktet for svakt merke slikt særpreg at det kan registreres, ikke vil kunne unntas fra allmenn tilgjengelighet.»

Bilag 108 viser en oversikt over omsetningstall for inhalatorprodukter i Norge i perioden 2000-2015. Oversikten gir blant annet opplysninger om hvor mye det er solgt for i Norge på årlig basis, og viser også markedsandeler ifølge fullmektigen. Dokumentasjonen er sendt inn for å underbygge slik bruk som kan vektlegges ved vurderingen av om merket har oppnådd særpreg. Slike opplysninger vil direkte eller indirekte kunne være av betydning ved vurderingen av om det søkte merket er innarbeidet i hele riket på søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, eller vil kunne være slike opplysninger som kan være relevante ved vurderingen av om merket har styrket sitt særpreg etter varemerkeloven § 14 tredje ledd. Slike opplysninger kan etter § 25 annet ledd tredje punktum ikke unntas fra offentlighet, da de kan ha betydning for om varemerket kan registreres eller for varemerkerettens omfang.

Vi viser i denne sammenheng til Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 7475, hvor det ble gjort et skille mellom informasjon som ville være av betydning for vilkårene for registrering og informasjon som ikke ville ha slik betydning. Hvis det søkte merket blir registrert blant annet på bakgrunn av slike opplysninger, vil opplysningene kunne være av interesse for tredjeparter som ønsker å begjære registreringen ugyldig eller slettet etter varemerkelovens kapittel 5.

Begjæringen om unntatt offentlighet for bilag 108 tas etter dette ikke til følge.

Vi ber om en tilbakemelding fra dere så raskt som mulig, og senest innen **28. mai 2016**.

Hvis dere ikke svarer innen denne fristen vil bilag 108 bli offentlig tilgjengelig.

Hvis dere innen fristen opprettholder begjæringen om unntatt offentlighet for bilag 108, vil vi kunne skrive en formell avgjørelse hvor begjæringen avslås. En slik avgjørelse kan påklages.

Patentstyret kan for øvrig unnta bilag 108 fra offentlighet, dersom bilaget trekkes som bevis i saken. Bilaget vil i så fall ikke bli tillagt vekt ved realitetsvurderingen av saken.

Så vidt vi forstår er det den «samlede» oversikten som ønskes unntatt offentlighet. Alternativt kan dere derfor sende inn en ny versjon av bilag 108 hvor enkelte av opplysningene i oversikten er sladdet, og hvor for eksempel bare totaltallene og søkers tall fremgår.

Ta kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Pål Lefsaker
Dir.tlf. 22 38 75 41