

Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2018 (BA)

1. Generelt

Kunnskapskravene i faget krever «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å få rettsvern» og «god kunnskap om hvordan krenkelsesvurderingen foretas for de forskjellige rettighetstypene». Både spørsmål 1 og 2 i oppgaven ligger innenfor dette, se dog noen kommentarer til hvert spørsmål nedenfor.

Tillatt hjelpemiddel til eksamen er, utover de alminnelige hjelpemidler, en doms- og materialsamling. Kopi av innholdsfortegnelsen er vedlagt.

Veiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser. Oppgaven har to spørsmål, de diskuteres nedenfor. Målet for veiledningen er å fremheve de punkter som kandidatene bør og kan ta opp ut fra pensum og undervisning, ikke å gi noen fullstendig oversikt over alle problemstillinger som kan drøftes. Det sentrale ved bedømmelsen er at kandidatene viser kunnskap og forståelse for de grunnleggende varemerkerettslige reglene om hvordan det kan oppnås vern for varemerker. Oppgave 1 går direkte på vilkårene for vern ved innarbeidelse, oppgave 2 reiser særlig spørsmål om distinktivitet og betydningen av friholdelsesbehovet. Sensuren kommenteres samlet under pkt. 4.

2. Oppgave 1: Redegjør for reglene om innarbeidelse av varemerker, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Reglene om innarbeidelse er behandlet i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, s. 238-261. Alle sidene er pensum på JUS1820. Emnet er også behandlet på forelesninger.

Oppgaven viser til varemerkeloven § 3 tredje ledd, og det er nok naturlig å disponere besvarelsen nokså tett opp mot lovteksten. Hvilken rekkefølge kandidatene velger for å fremstille stoffet bør ikke ha selvstendig betydning for karakteren, men det bør kreves at kandidatene kan strukturere stoffet og holde seg til sin egen disposisjon.

Det tosporede system

Varemerkeloven bygger på et system der vern gjennom innarbeidelse og vern gjennom registrering er likestilt. Studentene bør få dette frem. Læreboken redegjør nokså grundig for begrunnelsen for dette systemet, særlig hvordan varemerkebeskyttelsen henger nært sammen med reglene om illojal konkurranse. Dersom innarbeidete varemerker ikke er beskyttet, enten gjennom varemerkeretten eller gjennom markedsføringsretten/konkurranseretten, åpner det for en «snylting» på andres goodwill.

Varemerkedirektivet (2008) har en bestemmelse om innarbeidete varemerker i art. 5 nr. 2. Det er opp til medlemslandene om de gir vern for innarbeidete merker eller ikke.

Godt kjent

Merket må være godt kjent i omsetningskretsen for å oppnå vern. Studentene bør knytte noen kommentarer til avgrensningen av omsetningskretsen, fordi dette er så sentralt for å oppnå vern. Det kan ikke forventes at studentene bruker så mye plass på dette. Det er fint å få frem at merket ikke trenger å ha vært brukt i Norge for å være godt kjent her. (Læreboken viser til en sak fra Patentstyrets annen avdeling om merket RED BULL).

Studentene bør få frem at spørsmålet om hva som skal til, må vurderes individuelt. Ikke-distinktive merker må først «slite seg til» særpreg, før de kan begynne på den egentlige innarbeidelsen. Varemerkeloven retter seg mot resultatet, og det spiller liten rolle hvordan det oppnås. Det kan gå raskt, eller ta lang tid, og innarbeidelsen kan ha skjedd gradvis eller som resultat av bevisste investeringer i merket. Rt-2005-1601, GULE SIDER, der Høyesterett går gjennom disse vilkårene (inntatt i domssamlingen), bør diskuteres.

I tillegg har Høyesterett avsagt en dom i 2017, HR-2017-2356-A, om innarbeidelse av en bestemt nyanse av fargen lilla som varemerke for et legemiddel. Her går Høyesterett grundig gjennom forholdet mellom norsk rett og EU-retten, spørsmål knyttet til fastleggelse av omsetningskretsen, og hva som kreves for å oppnå vern gjennom innarbeidelse for en farge. Dommen er nokså grundig gjennomgått på forelesning, men er ikke i domssamlingen. Det som særlig er nytt i dommen, er uttalelser om friholdelsesbehovet når det gjelder farger og betydningen av friholdelsesbehovet for vurderingen av om vern er oppnådd. Det har først og fremst betydning for oppgave 2. På forelesning er uttrykkelig sagt at studentene forventes å sette seg inn i Høyesterettspraksis som er nyere enn domssamlingen og læreboken, og å sette seg inn i de avgjørelser fra EU-domstolen som er nyere enn læreboken og som er tatt opp på forelesning. Det bør ikke være avgjørende for sensuren om studentene tar opp LILLA-dommen, selv om jeg forventer at studentene har lest den.

Som kjennetegn

Kandidatene bør få frem at spørsmålet om merket er godt kjent og om merket er godt kjent «som kjennetegn» er to ulike spørsmål. Spørsmålet er altså om omsetningskretsen har oppfattet merket «som kjennetegn» når det har vært brukt. Dette er diskutert i LILLA-saken, og kandidater som har lest dommen, vil kanskje oppleve å ha fordel av det. Temaet har imidlertid vært tatt opp mer generelt på forelesning, og det er diskutert av Høyesterett i GULE SIDER, Rt-2005-1601, inntatt i domssamlingen. Studentene bør derfor ha noe å si om problemstillingen.

Dette spørsmålet er særlig aktuelt for de beskrivende varemerkene, fordi de gjennom innarbeidelse må få en annen betydning enn som en rent generisk betegnelse knyttet til varene eller tjenestene. Dette er Høyesterett inne på i GULE SIDER, og EU-domstolen i C-109/97, CHIEMSEE (i domssamlingen og tatt opp på forelesning).

Studentene bør også få frem at vern gjennom innarbeidelse bare gjelder de varer eller tjenester merket er innarbeidet for, med mindre merket er så godt innarbeidet at det har oppnådd vern etter vml. § 4 annet ledd (kodak-regelen). Dette fremgår også av ordlyden i vml. § 3 tredje ledd.

Lokal innarbeidelse

§ 3 tredje ledd nevner uttrykkelig lokal innarbeidelse, og det er naturlig å ta dette opp. Studentene bør få frem at vern oppnås selv om merket bare er innarbeidet lokalt. Studentene bør få uttelling dersom de kan redegjøre fornuftig for konsekvensene av at et merke kun er lokalt innarbeidet: vern mot inngrep kun i det området der merket er innarbeidet, men at det lokalt innarbeidete merket alltid er en registreringshindring for nye merker etter vml. § 16 bokstav a.

Utsyn

Studenter som setter reglene i § 3 tredje ledd i sammenheng med andre regler i varemerkeloven, bør få uttelling for det. Reglene om innarbeidelse kan ses i sammenheng med regelen i vml. § 14 tredje ledd om bruk før søknadsdagen, som særlig er aktuell for søknader om registrering av merker med lav grad av særpreg. En kan videre se på vml. § 4 annet ledd, kodak-regelen. Det er også fint å få frem at man ikke gjennom innarbeidelse kan komme forbi unntaksreglene for tredimensjonale varemerker i vml. §

2 annet ledd. Noen studenter vil kanskje også si noe om hvordan en kan dokumentere innarbeidelse, og ta opp diskusjonen om bevisverdien av markedsundersøkelser.

Jeg tenker at de færreste vil si noe om varemerkerettens omfang eller ta opp spørsmål om inngrep, og jeg synes heller ikke det er så naturlig ut fra oppgaveteksten.

Studentene bør få uttelling for å se oppgavens spørsmål i sammenheng, så lenge det ikke går på bekostning av det sentrale stoffet. Det bør ikke forventes at alle de spørsmål jeg har nevnt i dette avsnittet er behandlet.

Om sensuren

Studentene bør gå gjennom vilkårene i vml. § 3 tredje ledd, og de bør få frem at det er to ulike vilkår om merket er «godt kjent» og kjent «som kjennetegn». For å få A, synes jeg at studentene bør enten få noe ut av spørsmålet om lokal innarbeidelse, eller få noe ut av begrunnelsen for det tosporede system eller sammenhengen med andre regler i varemerkeretten. Det vil si at for A kreves det forståelse for sammenheng. Det kan vises på flere måter, disposisjonen bør ikke være avgjørende. Det bør ikke kreves at studentene tar opp alle de spørsmålene jeg har pekt på under *utsyn*.

3. Oppgave 2: Redegjør for de særlige rettsspørsmål som oppstår i forhold til farger som varemerker. (stikkord: Hensyn, registrering, innarbeidelse, friholdelse)

Farger som varemerker er behandlet særskilt i forhold til kravet om distinktivitet hos Lassen/Stenvik s. 116-117. Spørsmål knyttet til farger som varemerker er på forelesningene tatt opp i forhold til vml. § 2, § 14, § 3 innarbeidelse og i forhold til friholdelsesbehovet. Oppgaven legger opp til at kandidatene må behandle flere spørsmål enn kun kravet om særpreg i vml. § 14. Kandidatene vil kunne bygge videre på svarene sine under oppgave 1.

Heller ikke her er det avgjørende hvordan kandidatene disponerer oppgaven. Stikkordene i oppgaveteksten kan brukes som grovdisposisjon, men kandidatene bør stå fritt. Selvstendige drøftelser av reglene om registrering og innarbeidelse som viser forståelse for hensynene, bør honoreres.

Egnet som varemerke

Det kan problematiseres om farger er egnet som varemerker, jf. vml. § 2. Farger er ikke nevnt i ordlyden. Spørsmålet er om en farge, brukt for de aktuelle varer og tjenester, er egnet som merke som kommuniserer varens opprinnelse. Spørsmålet glir lett over i kravet til distinktivitet eller en diskusjon av friholdelsesbehovet. Igjen – valg av disposisjon bør ikke være avgjørende.

Varemerkeloven § 14 krever at merket kan «gjengis grafisk». For farger er det nok å henvise til et internasjonalt fargekodesystem for å oppfylle kravet. EU-domstolen har slått dette fast i C-104/01 Libertel (nevnt på forelesning, men ikke grundig gjennomgått.)

I varemerkedirektivet art. 3, er farger uttrykkelig inntatt som eksempler på mulige varemerker, og det er ikke lenger et krav om grafisk gjengivelse, men et krav om at merket skal kunne gjengis i registeret «på en måte, som gjør det mulig for de kompetente myndigheter og offentligheten å fastslå den klare og presise gjenstand for beskyttelse som gis innehaveren» (uformell oversettelse). Det nye varemerkedirektivet er ikke gjennomført i Norge og ikke tatt inn i domssamlingen. Endringen får nok liten betydning for muligheten til å oppnå vern for en farge som varemerke i Norge.

Registrering – distinktivitet

Det sentrale spørsmålet er om farger som varemerker oppfyller kravet til særpreg i vml. § 14 første ledd. Kandidatene bør få frem at kravet om særpreg henger sammen med merkets evne til å kommunisere opprinnelse. En farge brukt på en vare eller i markedsføringen av en vare eller tjeneste, kan lett bli oppfattet som dekor eller som en angivelse av en funksjon, altså at fargen har en beskrivende funksjon.

Dersom kandidatene bruker varemerkerettslige hensyn, særlig hensynet til friholdelse og hensynet til opprinnelsesgarantifunksjonen i den konkrete drøftelsen av distinktivitet, heller enn å ta opp hensynene som særlige punkter i disposisjonen, bør det etter min mening godtas. Selvstendige drøftelser og forståelse for hensynene og hvordan de inngår i vurderingen av distinktivitet bør gi uttelling.

Innarbeidelse

Særlige spørsmål som knytter seg til innarbeidelse er hvorvidt fargen er blitt godt kjent «som kjennetegn», altså om omsetningskretsen har oppfattet at fargen brukt på varen eller tjenesten eller i markedsføringen, kommuniserer varens/tjenestens opprinnelse, eller om fargen er dekor eller har en annen funksjon. LILLA-saken gir et godt eksempel: Spørsmålet var om fargen på astma inhalatorene indikerte at inhalatorene kom fra en bestemt produsent, eller om fargen av omsetningskretsen ble oppfattet som indikasjon på hvilken medisin inhalatoren inneholdt. Studentene bør imidlertid utenfor LILLA-saken fint kunne se problemstillingen og kunne diskutere den, og kan trekke på besvarelsen av spørsmål 1.

Friholdelse

Henvisningen i oppgaven til friholdelsesbehovet inviterer til å se reglene om vernets omfang i sammenheng med reglene om oppnåelse av vern, enten ved registrering eller gjennom innarbeidelse. På forelesning er dette problematisert særlig ved gjennomgang av LILLA saken, men nevnt flere ganger. Studentene bør kunne si noe om dette for å få A.

Oppgaveteksten peker både på hensyn generelt og på friholdelsesbehovet. Friholdelsesbehovet er klart mest sentralt. Andre hensyn, hensynet til opprinnelsesgarantifunksjonen særlig, kan behandles enten særskilt eller under de andre punktene i disposisjonen.

En farge som gjennom registrering eller innarbeidelse oppnår vern som varemerke, vil som følge av reglene i vml. § 4 få et reelt sett vesentlig bredere vern enn det som følger av registreringen. Selv om registreringen/innarbeidelsen gjelder en bestemt nyanse av en farge som kan angis presist ved en henvisning til fargekoder, er merkeholderen vernet mot at en annen bruker et «tegn som er identisk med eller ligner varemerket» for samme eller lignende varer eller tjenester. Det er omsetningskretsens oppfatning av merket som er avgjørende, og gjennomsnittsforbrukeren vil normalt ikke ha den presise fargenyansen i minnet når han møter det nye merket som består av en annen nyanse av samme farge. Den reelle beskyttelsen merket gir, kan, når forvekselbare farger omfattes, derfor lett være så vid, at friholdelsesbehovet med tyngde taler for at det skal mye til å oppnå vern ved innarbeidelse og at det skal mye til å oppfylle kravet til distinktivitet for fargemerker.

4. Generelt om sensuren

Læreboken viser til svært mange doms- og forvaltningsavgjørelser. På eksamen synes jeg ikke det kan forventes at studentene anvender eksempler fra underrettspraksis og forvaltningspraksis. Om noen

husker eksempler og bruker dem godt teller det selvsagt positivt. Det bør imidlertid kunne kreves at studentene kan bruke noe Høyesterettspraksis, og gjerne praksis fra EU-domstolen, men de vil ha lite av EU-domstolens praksis relevant for disse spørsmålene tilgjengelig ved eksamen.

Oppgaven har to spørsmål, og det er ikke angitt noen nærmere fordeling av tid mellom dem. Spørsmål 1 følger lærebokens fremstilling tettere enn det stoffet som kan behandles under spørsmål 2, hvilket kan føre til at flere har mer å skrive under spørsmål 1, og at spørsmål 2 oppfattes som vanskeligere. Jeg mener også det antagelig er naturlig å bruke mer plass og tid på spørsmål 1. Jeg mener at kandidatene må kunne bestå selv om bare ett av spørsmålene er behandlet, men at for å få A må begge spørsmål behandles. Forståelse for grunnleggende varemerkerettslige problemstillinger, evne til å disponere selvstendig, og oversikt over stoffet bør veie tungt.

24.04.2018

Inger Ørstavik, Institutt for Privatrett, UiO