

Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2019 (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. Spørsmålene er behandlet i læreboken, men fremstillingen er fra 2011, slik at disse spørsmålene, særlig når det gjelder funksjonene, ikke er viet like stor oppmerksomhet som i nyere internasjonale fremstillinger. Selv om dette nå er de mest sentrale spørsmålene i varemerkeretten, har altså kandidatene måttet tilnærme seg problemstillingene gjennom forelesninger og ved studier av rettspraksis, først og fremst EU-domstolens praksis, i tillegg til læreboken.

På eksamen har studentene tilgang til LovdataPro med dommer fra EU-domstolen. For de fleste studentene vil det være første gang de har tilgang til dette hjelpemidlet på eksamen. Det følger av innfasingsplanen for LovdataPro til eksamen. Jeg har laget et faglærerutvalg som er tilgjengelig for studentene, der de mest sentrale dommene fra Høyesterett og EU-domstolen er tatt inn. Studentene kan selv laste ned flere avgjørelser i utvalget, og dette har de tilgang til på eksamen. Faglærerutvalget er tilgjengelig via denne lenken: <https://lovdata.no/pro/#utvalg&kode=ehwa>

Veiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser. 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 hvorfor vi har varemerkebeskyttelse, hvilken betydning hensynene har ved tolkningen av varemerkerettslige regler, og kan analysere en typisk inngrepssituasjon. Oppgave 1 gjelder inngrepssituasjonen, oppgave 2 gjelder varemerkerettens funksjoner. Studentene bør kunne se disse spørsmålene i sammenheng og trekke inn funksjonene i besvarelsen av spørsmål 1.

2. Oppgave 1: Når kan bruk av en annens varemerke (identisk ordmerke) som søkeord ved annonsering i søkemotorer utgjøre et varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a, jf. tredje ledd?

Med annonsering i søkemotorer menes at en søketjeneste (Google, Yahoo, Bing eller lignende) tilbyr annonsører å koble annonsene sine til bestemte søkeord (varemerket), slik at annonsene blir vist ved siden av de naturlige søkeresultatene.

De relevante reglene om varemerkeinngrep er behandlet i Lassen/Stenvik, Kjenнетegnsrett, 3. utgave, s. 279-287. Alle sidene er pensum på JUS1820. Temaet er nokså grundig behandlet på forelesning. Forelesninger er tilgjengelige som podcast, foilene er i canvas. Foilene er kopiert inn i veiledningen. Av overskriftene fremgår også det som jeg oppfatter som de mest sentrale rettslige problemstillingene.

Kandidatene bør forstå og få frem at oppgavens spørsmål gjelder det som er de mest aktuelle rettslige spørsmålene i varemerkeretten i praksis for tiden. Det kan ikke forventes at kandidatene har finlest alle dommene fra EU-domstolen som er nevnt i foilene, men de bør ha satt seg inn i de mest sentrale dommene. Reglene om inngrep i varemerkeloven § 4 er også helt sentrale i pensum/kunnskapskrav.

Eneretten: Bruk «i næringsvirksomhet»

- **Økonomisk aktivitet («in the course of trade»)**
- **C-324/09 eBay (55):**

“If, however, owing to their volume, their frequency or other characteristics, the sales made on such a marketplace go beyond the realms of a private activity, the seller will be acting ‘in the course of trade’ within the meaning of those provisions.”
- Finnes det egentlig noe rom for privat bruk?
 - C-98/13 Rolex

«...for varer eller tjenester..»

- **Søkeord og søketjenester:**
- **C-236/08 to C-238/08, Google**
 - (56) bruk av tegnet i kommersiell kommunikasjon.
 - (57) Google som ISP: «The fact of creating the technical conditions necessary for the use of a sign and being paid for that service does not mean that the party offering the service itself uses the sign.»
- Bruke merket som søkeord er “for varer eller tjenester” – inngrep dersom skader varemerkets funksjoner
- **Rt-2004-1474 volvoimport.no**
- **C-558/08 Portakabin**
 - Opprinnelsesgarantien
 - Kommersiell relasjon mellom merkehaver og annonsør?
 - Franchisetaker eller tidligere lisenstaker?

«...for varer eller tjenester..»

- C-323/09 *Interflora*
 - (60) beskytte investering (goodwill og kundelojalitet)
 - Vid skjønnsmargin for nasjonale domstoler
 - Interflora måtte ha anledning til å opprettholde sitt omdømme som kommunisert gjennom merket
- Digitale markedsplasser:
 - C-324/09 *eBay*
- **Aktiv bruk** av varemerket, EUD i C-236/08 til C-238/08, *Google*, C-179/15, *Mercedes-Benz*, (sammenlignende reklametjeneste)

Inngrep hvis skader merkets funksjoner – Vml. § 4

- EUD C-376/11, *lensworld.eu*
- EUD C-119/10, *Red Bull*
- **HR-2018-110-A, *Ensilox***
 - «(49) Det er altså bare bruk som kan skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjon, som er vernet etter [varemerkeloven § 4](#).»
- EUD C-129/17, *Mitsubishi* – de-branding

Bruk i næringsvirksomhet

Kandidatene bør ta utgangspunkt i tolkningen av varemerkelovens § 4 første ledd. Oppgaveteksten peker også på § 4 første og tredje ledd. Et første spørsmål er om bruken av merket har skjedd «i næringsvirksomhet». Dette kan drøftes med utgangspunkt i *eBay*-saken, C-324/09. Kandidatene bør se, også ut fra oppgavens formulering, at spørsmålet gjelder annonsørens bruk av varemerket, og at en del plattformer, som *eBay*, tilbyr annonseringstjenester også til aktører som ikke nødvendigvis er næringsdrivende. Næringsvirksomhetsbegrepet tolkes av EU-domstolen som et autonomt begrep, og hvorvidt bruken anses for å skje i næring eller ikke, må vurderes konkret. Dette er også et tema i *Arsenal*-dommen, C-206/01.

De gode kandidatene vil kunne få en del ut av spørsmålet.

Bruk for «varer eller tjenester»

Spørsmålet er behandlet i læreboken s. 285-287. Kandidatene bør kunne si noe om forskjellen mellom den bruk som skjer av annonsøren og den bruk som skjer av søkemotortjenesten. Det følger av Google-dommen at det i utgangspunktet ikke er bruk for «varer eller tjenester» å tillate at annonsører bruker merket som søkeord. Den relevante bruken skjer av annonsøren.

Kandidatene bør kunne si noe om varemerkerettens utstrekning overfor ulik bruk av merket i søketjenester, både der merket fremgår tydelig på treffsidene og der merket ikke fremgår på treffsiden, men kun er et utvalgt søkeord som kobles mot annonsørens side. Varemerkeretten etter § 4 er vid nok til å ramme også bruk som søkeord uten at merket synes på treffsiden, se C-558/08 Portakabin.

Bruken må skade merkets funksjoner/merkehavers berettigete interesser

Det er videre kun slik bruk som er egnet til å skade merkets funksjoner eller egnet til å skade merkehavers berettigete interesser, som spørsmålet er formulert i læreboken på s. 287. Kandidatene bør ha godt grunnlag for å diskutere spørsmålet. Om kandidatene bruker lærebokens terminologi (berettigete interesser) eller nyere internasjonalt forankret terminologi (funksjonsteori), bør ikke tillegges betydning, så lenge de får klart frem at det rettslige spørsmålet er hvordan varemerkeloven § 4 første ledd tolkes innskrenkende når bruken ikke er egnet til å skade merkets funksjoner.

Bruken kan være egnet til å skade merkets funksjoner både dersom merket er brukt for å selge merkehavers varer og for konkurrerende varer. Lojal bruk av merket for å selge for eksempel reservedeler eller tilbehør til merkehavers varer kan imidlertid gå klar. EU-domstolen har diskutert dette i mer detalj i C-558/08 Portakabin og C-323/09 Interflora.

EU-domstolen har i Google-dommen, C-236/08 til C-238/08, lagt til grunn at opprinnelsesgarantifunksjonen ikke utsettes for skade dersom det ikke oppstår fare for forveksling ved bruken av merket. Reklamefunksjonen kan skades dersom bruken har kvalifisert negativ effekt for merkehaber. I Google-dommen fant EU-domstolen at Googles søketjeneste ikke utsatte funksjonene for skade fordi forbrukerne vil se merkehavers egen nettside høyt opp blant de naturlige (organiske og altså ikke-betalte) treffene, samtidig som de betalte treffene er merket. Dette resonnementet er komplisert og vanskelig tilgjengelig, og kandidater som får noe ut av det bør honoreres.

Om sensuren

Studentene bør gå gjennom vilkårene i vml. § 4 første jf. tredje ledd. De bør få frem at det må være en bruk som skjer «i næringsvirksomhet», og at det må være bruk for «varer eller tjenester», jf. § 4 første ledd bokstav a. De bør også få frem forskjellen mellom annonsørens bruk av merket og søkemotorens bruk.

Det fremgår av oppgaveteksten at det gjelder to identiske varemerker etter § 4 første ledd bokstav a (en annens varemerke). Det er også ved identiske ordmerker at oppgavens problemstilling er mest praktisk. Inngående drøftelser av forvekslingsfare under § 4 første ledd bokstav b bør derfor trekke ned.

For å få A, mener jeg at studentene bør se begge de nevnte tolkningsspørsmålene og kunne trekke inn varemerkets funksjoner i drøftelsen, da det er helt sentralt i EU-domstolens tolkning av inngrepsbestemmelsen i varemerkedirektivet (2008) artikkel 5. Det vil si at for A kreves det at studentene har satt seg inn i stoffet utover behandlingen i læreboken og har forståelse for

sammenheng. Det kan vises på flere måter, disposisjonen bør ikke være avgjørende. Det bør ikke kreves at studentene er innom alle dommene som er vist til i forelesningsfoilene.

3. Oppgave 2: Gi en oversikt over hvilke funksjoner varemerkeskyttelsen tjener, og forklar kort hvordan funksjonene kan få betydning ved anvendelsen av varemerkelovens § 4 (varemerkeinnngrep)

Varemerkenes funksjoner er behandlet i hos Lassen/Stenvik s. 25-27. Her er også de grunnleggende avgjørelsene fra EU-domstolen behandlet, som C-236/08 til C-238/08, Google, C-206/01, Arsenal, og C-558/08 Portakabin. På side 287-294 behandles funksjonenes betydning ved tolkningen av varemerkeloven § 4. Fremstillingen er fra 2011 og behandler derfor ikke praksis som er nyere enn dette. Læreboken viser kun til tre funksjoner (opprinnelsesgaranti, kvalitetsfunksjon og goodwillfunksjon), mens det i nyere (internasjonale) fremstillinger ofte oppstilles fire eller fem funksjoner (i tillegg reklamefunksjon og investeringsfunksjon). Læreboken forklarer likevel grundig hvordan EU-domstolen har trukket funksjonene inn i tolkningen av inngrepsreglene, slik at det bare er slik bruk av varemerket som er egnet til å skade merkets funksjoner, som utgjør varemerkeinnngrep, jf. vml. § 4 første ledd bokstav a.

Funksjonene er behandlet på forelesning, både generelt og ved gjennomgang av reglene om inngrep (se over under 2). Sliden under er brukt til gjennomgang av funksjonene generelt. Forelesningene er tilgjengelige på podcast.

UiO **Institutt for privatrett**
Det juridiske fakultet

Varemerkerettens formål

- **Opprinnelsesgaranti**
 - C-236–238/08 Google (82–90) («varemærkets væsentligste funksjon som er at garantere varens eller tjenesteydelsens opprinnelse over for forbrukerne»). HR-2018-110-A ENSILOX
- **Kvalitetsgaranti**, se art. 7(2) og art. 8(2) TMD, HR-2018-110-A ENSILOX
- **Kommunikasjonsfunksjonen**
 - C-206/01 ARSENAL (48) (varemerket setter forbrukerne i stand til «uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden opprinnelse»)
- **Reklamefunksjonen**, C-236–238/08 Google (91–98)
- **Investeringsfunksjonen**
 - C-206/01 ARSENAL (merkehaveren må beskyttes mot «konkurrenter, som måtte ønske at misbruke mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke»)

Etter at læreboken kom ut, har Høyesterett også uttrykkelig tatt inn funksjonene i sin tolkning av varemerkeloven § 4, se HR-2018-110-A, EnsiloX. Dommen er gjennomgått på forelesning og er inntatt i faglærerutvalget i LovdataPro. Jeg forventer at studentene har lest dommen. Fremstillinger som er selvstendige i forhold til rettskildene og som bruker rettskildene metodisk i argumentasjonen, bør honoreres. Rene referater fra denne dommen kan nok ikke gi så mye uttelling.

Det kan være utfordrende å skille mellom de ulike funksjonene og særlig når en skal trekke konsekvensene av det inn ved tolkningen av § 4 første ledd. Her bør det etter mitt syn ikke stilles for høye krav, men heller gis uttelling for nyanserte drøftelser som bruker rettskildene godt.

Jeg gjør oppmerksom på at det i litteratur og dommer brukes noe inkonsistent terminologi, og at det ikke alltid er fem funksjoner som gjennomgås. Det bør derfor ikke være avgjørende om kandidatene ikke nevner alle funksjonene i foilen min over, så lenge de sentrale hensynene er diskutert. Kandidatene bør imidlertid se betydningen av funksjonene ved tolkningen av § 4, nemlig at det er kun slik bruk som er egnet til å skade funksjonene som kan utgjøre inngrep.

4. Generelt om sensuren

Begge de to spørsmålene krever at kandidatene har god oversikt over stoffet og forståelse for varemerkerettens formål og EU-domstolens tolkninger. Jeg oppfatter spørsmålene som sentrale og praktiske, men at det også er flere vanskelige problemstillinger. Jeg mener derfor at det bør kreves at kandidatene ser de sentrale spørsmålene og klarer å strukturere en diskusjon av dem. Fornuftige drøftelser av vanskeligere spørsmål bør honoreres. Jeg mener også kandidatene bør honoreres for metode og for å bruke rettskildene i drøftelsene.

Det er et visst overlapp mellom oppgave 1 og oppgave 2, særlig når det gjelder funksjonenes betydning ved tolkningen av vml. § 4. Jeg mener at det ikke bør være avgjørende hvordan kandidatene disponerer og fordeler stoffet, så lenge de får frem de sentrale spørsmålene og viser forståelse.

Som nevnt vil besvarelsen av oppgavene kreve kjennskap til EU-domstolens praksis. Jeg synes ikke det bør forventes at kandidatene har lest alle nevnte avgjørelser fra EU-domstolen, kun at de har satt seg inn i de mest sentrale. Kandidatene må forventes å ha satt seg godt inn i norske Høyesterettsavgjørelser som er nyere enn læreboken.

Oppgaven har to spørsmål, og det er ikke angitt noen nærmere fordeling av tid mellom dem. Spørsmål 1 er nok mer omfattende enn spørsmål 2, men det avhenger av hvor langt ned i funksjonene kandidaten går i spørsmål 1. Jeg mener at kandidatene i alle fall må kunne bestå selv om bare ett spørsmål 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 som alltid veie tungt.

29.04.2018

Inger Ørstavik, Institutt for Privatrett, UiO