

## Sensurveiledning JUS1820

### Innledning

Årets eksamensoppgave består av tre oppgaver. Det er forventet at kandidatene bruker mindre tid på de den første oppgavene, enn på de to siste oppgaven. Eksamen holdes som hjemmeeksamen 4 timer. Under hjemmeeksamen har studentene tilgang til alle kilder tilgjengelig på nett, i tillegg til at de har lærebøker og andre læremidler tilgjengelig. Kunnskapskravene i faget krever «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå rettsvern» og «god kunnskap om hvordan krenkelsesvurderingen foretas for de forskjellige rettighetstypene». I tillegg kreves forståelse for forholdet til hvordan EU/EØS-retten og EPC påvirker norsk rett. Det betyr at kunnskapskravet er «god kunnskap» om de sentrale spørsmålene i oppgave 1 og 2 og i deler av oppgave 3.

Veiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser. Oppgavene er de samme som er gitt på eksamen i JUS 5820. Sensorveiledningen er også likelydende, og dette må man ta høyde for ved sensuren og i vurderingen av hvilke krav som skal stilles til den enkelte kandidat.

### Oppgave 1

Oppgave 1 ber kandidatene om to ting. For det første skal de redegjøre for vekten avgjørelsen fra EU-domstolen vedrørende særpregskravet i varemerkeforordningen har som rettskilde, ved tolkningen av særpregskravet i varemerkeloven § 14 sml. § 2.

Det andre oppgaven ber kandidatene om, er å begrunne hvorfor avgjørelsene fra EU-domstolen har den rettskildevekten som de har.

Om kandidatene behandler spørsmålet samlet, eller om de deler opp i to separate drøftelser, bør ikke ha betydning ved sensuren.

Det må forventes at kandidatene får frem at EUs varemerkeforordning ikke er en del av EØS-avtalen, og i så måte heller ikke direkte bindene for norsk rett. Testen kandidatene står overfor, er å forklare hvorfor praksis til forordningens særpregskrav allikevel har betydning som rettskildefaktor i norsk rett.

Spørsmålene som reises i oppgaven er behandlet i pensumlitteraturen Kjennetegnsrett, på side 31-32. Lassen/Stenvik oppsummerer det hele slik:

«Varemerkedirektivet må ses i sammenheng med EUs forordning 207/2009 om fellesskapsvaremerke (EU-varemerke), hvis regler på sentrale punkter er identiske med direktivets... Ettersom EU-domstolen har den definitive kompetanse ved tolkningen av begge regelsett, er det klart at praksis knyttet til forordningen vil være relevant for tolkningen av direktivet – og dermed for tolkningen av den norske varemerkeloven, jfr. Rt. 2002 s. 391, NIR 2002 s.313 GOD MORGON og Rt. 2006 s.1473, NIR 2007 s. 578 livbøye.»

Det samme er lagt til grunn i nyere praksis fra Høyesterett, se for eksempel HR-2016-2239-A Route 66 avsnitt 31, der følgende fremgår:

«Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. Betydningen av dette er utfyllende beskrevet i Høyesteretts dom 22. september 2016 ([HR-2016-1993-A](#)) [avsnitt 42](#) til 46. Jeg fremhever her særlig at [varemerkeloven § 14](#) er utformet i samsvar med EUs tidligere og någjeldende varemerkedirektiv, og at loven dermed skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis

knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven. Også domstolens avgjørelser i tilknytning til varemerkeforordningen må tillegges vekt. Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, men har materielle bestemmelser tilsvarende varemerkedirektivet. Videre vil praksis fra EUPIO, tidligere OHIM, være en relevant rettskilde»

Endelig er det samme lagt til grunn i forarbeidene til endringene i varemerkeloven § 14:

«Praksis fra EU-domstolen og Underretten knyttet til forordningens bestemmelser vil derfor også være relevant for tolkningen av norske lovbestemmelser som gjennomfører tilsvarende bestemmelser i direktivet, jf. [Rt-2002-391](#) God Morgon og [HR-2016-2239-A](#) Route 66.» se Prop. 43 LS (2019-202) side 12 til 13.

Vi bør forvente at kandidatene forankrer redegjørelsen i de overfor nevnte rettskildefaktorer.

En elegant måte å besvare spørsmålet på vil først være å redegjøre kort for at varemerkeretten er harmonisert i EU, og også for EØS-landene ved at varemerkedirektivet er en del av EØS-avtalen. Derneft kan det pekes på at når varemerkelovens bestemmelse om særpreg, gjennomfører en EØS-rettslig forpliktelse må vilkårene fastlegges autonomt i tråd med EU-domstolens fortolkning. Det sentrale poenget som kandidatene uansett bør få frem vil være at når ordlyden i artiklene som oppstiller særpreg som et registreringsvilkår er likelydende i henholdsvis varemerkedirektivet, og varemerkeforordningen, er det tingen grunn til å tro at EU-domstolen vil tolke kravet til særpreg i forordningen annerledes enn det tilsvarende kravet i direktivet.

## **Oppgave 2**

Den andre oppgaven er en kort praktikumsoppgave. Her bes kandidatene om å redegjøre for utgangspunktene for forvekslingsfarevurderingen, samt gjennomføre en vurdering av om det foreligger forvekslingsfare mellom det eldre ordmerket FACEBOOK og ordmerket FACE-TRUCK.

Noen kandidater vil kanskje reise spørsmål om ordmerket FACE-TRUCK i det hele tatt er registrerbart for kjøretøy. Det er godt sett, og de som sier noe kort og innledningsvis om dette kan gjerne gis et pluss for det. Oppgaven legger ikke opp til en slik vurdering og de som har unnlatt å ta opp dette, skal ikke trekkes.

Vi må forvente at kandidatene kommer seg raskt til varemerkeloven § 16 a, og viser til at et merket ikke kan registreres dersom det krenker en annens varemerkerett. Derneft bør vi forvente at kandidatene finner frem til varemerkeloven § 4. De gode kandidatene vil kort slå fast at merkene ikke er identiske, og at vi i så måte er utenfor rekkevidden til § 4 første ledd bokstav a.

Selv om FACEBOOK-merket nok er noe av det mest velkjente merket i moderne tid, ber ikke oppgaven om at en vurdering av om det foreligger assosiasjonsrisiko, etter varemerkeloven § 4 andre ledd. De som sier noe kort om vilkårene for om et merke er velkjent, og konsekvensen av dette, bør imidlertid honoreres.

## **Forvekslingsfare og gjennomsnittsfbrukeren**

Det rettslige utgangspunktet for forvekslingsfarevurderingen her, vil være varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I redegjørelsen av utgangspunktene for vurderingen, må vi forvente at kandidatene får frem at forvekslingsfarevurdering er en konkret helhetsvurdering, der både vare/tjenesteslagslikhet og merkelikhet skal vektlegges, sml. Rt. 2008 side 1268 og HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 51.

Det avgjørende er gjennomsnittsfbrukeren, og om denne vil forveksle merkene i den konkrete omsetningssituasjon. De gode kandidatene vil få frem at gjennomsnittsfbrukeren normalt vil se merkene som en helhet, uten å foreta detaljerte undersøkelser eller analysere merkenes enkelte deler. Videre må omsetningskretsen anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak [C-210/96](#), Gut Springenheide, avsnitt 31. De gode kandidatene vil også påpeke at gjennomsnittsfbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene. Gjennomsnittsfbrukeren må eventuelt stole på det ufullstendige bildet denne har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak [C-334/05](#) P Shaker, avsnitt 35 og [C-342/97](#) Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.

### **Vareslagslikhet**

I vurderingen av om det foreligger vare- eller tjenestelagslikhet er det naturlig å se hen til HR-2016-1993-A Pangea, avsnitt 56 følgende. I avsnitt 59 viser Høyesterett til en rekke momenter som oppstilles i veiledningen til EUIPO, som igjen kan utledes fra praksis fra EU-domstolen. Momentene som nevnes er;

Hvordan varene/tjenestene blir brukt

Hva som er formålet med varen/tjenesten

Hvor vanlig er det at varene produseres av samme produsent

Omsettes varene i samme butikk eller utsalg, eller på samme sted på et supermarked

### **Kjennetegnslighet**

De fleste vil nok få frem at man i den konkrete vurderingen av kjennetegnslighet må ta utgangspunkt i hvor særpreget det eldste merket er, og at merke med høy grad av iboende særpreg har et større beskyttelsesomfang enn et særpreg med lavere grad av særpreg. De gode kandidatene vil knytte dette til Facebooks velkjenthet, og til det Lassen/Stenvik skriver på side 424:

«Det blir av og til hevdet at en særlig sterk innarbeidelse bør tillegges vekt ved vurderingen av kjennetegnslikheten, slik at den skal begrunne en «større likhets-sfære» – altså en videre beskyttelse – enn ellers. Her skjer det nok av og til en sammenblanding av forhold som bør holdes ut fra hverandre. Sterk innarbeidelse vil, som flere ganger påpekt, kunne styrke et merkes særpreg, og derigjennom gi merket en sterkere stilling ved forvekselbarhetsvurderingen (jfr. EU-domstolens avgjørelse i sak C-251/95 Sabel, Sml. 1997 s. I-6191, premiss 24). Men det bør ikke komme på tale å la sterk innarbeidelse få betydning for bedømmelsen av kjennetegnslikheten ut over det som følger av at det styrkede særpreg får den vekt det tilkommer.»

Det sentrale må være at merkets særpreg kan styrkes gjennom innarbeidelse, men at dette for øvrig ikke øker forvekslingsfaren.

I vurderingen av kjennetegnslighet må man videre se hen til det som gjerne betegnes som graden av visuell (hvor like merkene ser ut), fonetisk (hvor likt merkene uttales) og konseptuell likhet (om merkene gir like eller lignende forestillingsbilder). jf. [C-251/95](#) Sabèl/Puma, premiss 23 og [C-342/97](#) Lloyd v. Klijsen, premiss 27.

I den konkrete forvekslingsfare-vurderingen mellom FACEBOOK og FACE-TRUCK bør kandidatene temmelig raskt komme til at det ikke foreligger vareslagslikhet. Noen vil kanskje peke på at moderne kjøretøy er avhengig av dataprogrammer for å kunne brukes optimalt. De som ser dette og får noe

forstandig ut av drøftelsen bør honoreres for det. Men dette kan neppe føre til at det foreligger vareslagslikhet generelt.

Vi kan allikevel forvente at kandidatene også vurderer kjennetegnslikheten. Her testes kandidatene i å omsette teori til praksis, og de gode kandidatene vil anvende de overnevnte momentene i vurderingen, uten at teksten blir rent repeterende.

#### **Oppgave 4**

Oppgaven ber først om en kort presentasjon av patenterbarhetsvilkårene.

Dette behandles i pensumteorien fra side 117-238. Vi må forvente at kandidatene sier noe om hva som ligger i at oppfinnelsen må ligge innenfor «teknisk område» i patentloven § 1 første ledds forstand. Videre må kandidatene si noe kort og innledende om kravet til nyhet og oppfinneshøyde, etter patentloven § 2. Oppgaven ber om en kort presentasjon, og vi skal ikke forvente inngående drøftelser eller egne refleksjoner her. Oppgaven er ment å teste kandidatene i deres evne til å gi en presis og kort presentasjon av rettslige vilkår de skal ha god kunnskap om.

Derneft ber oppgaven om en redegjørelse av hvilke fordeler og ulemper det vil ha å beskytte en oppfinnelse med en patentrett i stedet for å beskytte den samme oppfinnelsen som en forretningshemmelighet.

Fordelen ved å velge beskyttelse gjennom hemmelighold er at vernet på denne måten, i teorien, kan bli evigvarende. Velger man å beskytte oppfinnelsen ved å patentere denne, blir den patenterte teknikken gjort kjent for omverdenen. På den måten øker risikoen for konkurranse fra lovlige ekvivalenter. Også dette slipper man ved å velge hemmelighold. Den store faren ved å velge hemmelighold, er risikoen for at noen avslører den enten ved hjelp av såkalt *reverse engineering*, eller ved at noen forteller om den. Blant annet på denne bakgrunn, kan nok beskyttelse gjennom hemmelighold fort oppleves som mer utrykt, enn patentbeskyttelse.

En annen fordel ved å velge beskyttelse gjennom patentering, er at patentet kan pantsettes og på den måten brukes til å reise kapital.

Oppgaven bærer preg av å være en refleksjonsoppgave, og de som trekker inn andre fornuftige momenter enn det jeg har pekt på, må selvsagt gis et pluss.