

## **Sensorveiledning JUR1820 Patent- og varemerkerett, Bachelor (3. studieår)**

### **1. Innledning**

Kunnskapskravene i faget krever «kunnskap om hvordan det internasjonale regelverket, herunder EU/EØS-retten [...] påvirker norsk varemerkerett». Spørsmål 1 ligger innenfor dette. Det kreves «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å få rettsvern». Spørsmål 2 dekkes av dette.

Undervisningen i faget patent- og varemerkerett har vært påvirket av stengningen av Universitetet i forbindelse med utbruddet av coronavirus (COVID-19). De to siste forelesningene ble avlyst, og isteden er det lagt ut opptak fra forelesningene fra våren 2019. De temaene som behandles de to siste forelesningene er konsumpsjon og forvekselbarhet. Temaene prøves ikke i dette oppgavesettet. Det har uansett ikke skjedd endringer i regelverk eller kommet vesentlige nye rettsavgjørelser på disse områdene. Forelesningsopptakene bør derfor være dekkende for kunnskapskravene. Opptakene gir ikke samme mulighet for spørsmål og diskusjon som vanlig undervisning, men studentene har blitt oppfordret til å stille spørsmål på mail eller via canvas, og en del har benyttet seg av den muligheten.

Eksamen foregår som hjemmeeksamen, og studentene har tilgang til alle hjelpemidler, både LovdataPro, lærebøker og forelesningsnotater og -materiale. Det er sendt ut slik melding til studentene om gjennomføring av eksamen:

"Utover dette må eksamen gjennomføres på eksamensvilkår:

- Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Slik kommunikasjon er å anse som fusk.
- Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og plagiatskontroll.

Henvisninger: For hjemmeeksamen som erstatter skoleeksamen, finner du regler om henvisninger på nettsiden med spørsmål og svar om eksamen vår 2020. Se avsnittet «Henvisninger og eksamen».

Eksamen gjennomføres på vanlig tid, 4 timer. Oppgaven er tilgjengelig 15 min før eksamen starter, og det er gitt 30 min til innlevering etter eksamenstiden. For øvrig gjennomføres eksamen som vanlig.

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. Veiledningen søker å gi så klare som mulig anvisninger for hvor grensen mellom bestått og ikke-bestått bør trekkes.

### **2. Spørsmål 1: Forklar hvilken betydning EU/EØS-retten (inkludert EU-domstolens avgjørelser) har ved tolkning og anvendelse av reglene i den norske varemerkeloven.**

Oppgaven gjelder betydningen av EU/EØS-retten i norsk varemerkerett. Spørsmålet er behandlet nokså grundig i læreboka, Stenvik/Lassen, «Kjennetegnsrett», 3. utgave 2011, s. 29-34. Her redegjøres det for hvordan den norske varemerkeloven gjennomfører EUs varemerkedirektiv fra 2008, og hvilke rettskildemessige spørsmål som oppstår som følge av at varemerkeloven gjennomfører EØS-rettslige regler, blant annet betydningen av EU-domstolens avgjørelser i tolkningen av norske varemerkerettslige regler, og betydningen av forvaltningsavgjørelser fra EUIPO under

varemerkeforordningen. Dette er tilgjengelig for studentene på eksamen, og jeg antar at de fleste vil finne støtte her for en fremstilling av spørsmålet.

Læreboken er fra 2011, og det har kommet flere viktige dommer fra Høyesterett siden da, hvor Høyesterett går grundig inn på forholdet mellom norsk rett og EØS-retten. De aktuelle dommene er HR-2016-1993-A, PANGEA, HR\_2016-2239-A, ROUTE 66, HR-2017-2356-A, LILLA, HR-2018-110-A, ENSILOX. Dommene er behandlet på forelesning, både i forbindelse med temaet forholdet mellom EØS-retten og norsk rett, og i forbindelse med de saklige spørsmålene de reiser (HR-2016-1993-A, PANGEA er kun vist til under rettskildetemaet). Studentene er oppfordret til å sette seg inn i nyere høyesterettspraksis, og de vil ha tilgang til forelesningsfoiler og notater på eksamen.

Studentene bør få frem at den norske varemerkeloven gjennomfører varemerkedirektivet (2008), og at EU/EØS-rettslige kilder dermed er relevante og har vesentlig vekt ved tolkningen av den norske varemerkeloven. Høyesterett har vist til at EU-domstolens avgjørelser er den mest tungtveiende kilden ved tolkning av regler i den norske loven som gjennomfører direktivregler. Det gjelder også nye avgjørelser fra EU-domstolen, selv om disse ikke formelt er bindende for norske domstoler. Det er ikke grunn til å skille mellom EU-domstolens avgjørelser under direktivet og under varemerkeforordningen, fordi de materielle reglene er like. Også avgjørelser fra EUIPO kan være relevante rettskilder for norske rettsanvendere, men først og fremst der de er ledd i en fastere praksis, typisk beskrevet i Guidelines for EUIPO. Det er ikke nødvendigvis et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker.

For å bestå, bør de mest sentrale punktene i det nevnte stoffet behandles. Studentene må se at varemerkeloven gjennomfører EØS-rettslige regler. Det bør ikke være nødvendig å ta opp forholdet til forordningen for å bestå. Jeg mener også studentene må se at det er Høyesterett som tolker varemerkeloven, og dermed autoritativt fastslår hvilke kilder som har relevans og vekt ved tolkning og anvendelse av den norske varemerkeloven. Det vil si at studentene for å bestå på et eller annet vis også må komme inn på hva Høyesterett har sagt om disse spørsmålene. Studentene bør også ha fanget opp at det er kommet vesentlig praksis etter at læreboken kom ut, men det er vanskelig å stille absolutte krav til konkret behandling av bestemte dommer.

### **3. Spørsmål 2: Liten praktikum**

Oppgaven reiser flere spørsmål om registreringsvilkårene for varemerker. Kunnskapskravet er «god kunnskap» når det gjelder de sentrale vilkårene for å oppnå vern. Oppgaven reiser imidlertid også spørsmål som nok går noe lenger.

Det første spørsmålet er om merket FRISKUS BY FRIDA som er søkt registrert for turtøy, fyller de generelle vilkårene for registrering i varemerkeloven § 2 jf. § 14. Det er et spørsmål om merket har særpreg (distinktivitet), er egnet som varemerke, og ikke er beskrivende for egenskaper ved varen. Hvilken rekkefølge spørsmålene behandles har ikke betydning. Det må være nokså klart at merket fyller det grunnleggende kravet i vml. § 2, altså at det er egnet til å skille disse varene fra varer med en annen kommersiell opprinnelse. Spørsmålet er om merket fyller kravet til særpreg under vml. § 14. Det reiser spørsmålet om merket er beskrivende for egenskaper ved varene, jf. vml. § 14(1) a). Det kan diskuteres om ordet FRISKUS er beskrivende for turtøy. En betydning av ordet FRISKUS er nettopp noen som er glad i friluftsliv, og slik kan ordet oppfattes beskrivende for turklær. Merket inneholder også elementene BY FRIDA. Samlet sett bør det vel være nokså klart at merket ikke er beskrivende. Så lenge det ikke anses beskrivende, bør merket fylle det generelle kravet til særpreg. Terskelen for særpreg er ikke særlig høy.

Registreringen av de to andre merkene reiser flere spørsmål. Registreringen av FRIDA som varemerke, reiser spørsmål om det er anledning til å registrere et personnavn som varemerke. Drøftelsen kan ta utgangspunkt i vml. § 16(1) bokstav c). Varemerkeloven inneholder ikke noe generelt forbud mot å bruke et navn som varemerke, men et forbud mot registrering dersom merket kan oppfattes som «en annens navn». Spørsmålet er om bestemmelsen i varemerkeloven skal tolkes slik at navn generelt ikke kan registreres som merker, eller om det kun er navn som oppfattes som navnet til en bestemt person som ikke kan registreres. Etter vml. § 5 (2) a), vil et registrert varemerke ikke være til hinder for at andre bruker sitt eget navn. Det må forstås sånn at det ikke kan utelukkes at et registrert varemerke overlapper med noens personnavn, dessuten vil registreringen ikke hindre andre i å bruke navnet sitt. I tolkningen kan det også trekkes på det generelle friholdelsesbehovet. Løsningen må være nokså klar: det er anledning til å registrere ordet FRIDA som varemerke selv om det er et personnavn.

Det kan også spørres om FRIDA fyller det generelle kravet til særpreg i § 14(1), og eventuelt om det er «egnet» som varemerke i vml. § 2. Spørsmålet er om det av forbrukerne vil oppfattes som et varemerke eller kun som et navn. Etter mitt syn er det nokså klart at FRIDA vil fylle kravet til særpreg og kravet i vml. § 2.

Det siste spørsmålet er om merket FRISKUSFRIDA kan registreres. Ut fra faktum er det naturlig å forutsette at FRIDA alene ikke kan registreres, men drøftelsen kan gjennomføres også forutsatt at FRIDA kan registreres. Her gir faktum grunnlag for å diskutere flere spørsmål. For det første om FRISKUSFRIDA kan registreres dersom FRIDA ikke fyller kravet til særpreg. I så fall vil elementet FRISKUS nokså klart være nok til å gi merket særpreg, altså slik at merket oppfattes som noe mer enn et navn.

Uansett gir oppgaven en viss foranledning til å drøfte betydningen av bruken av navnet. For det første kan den bruken som er gjort av ordet FRISKUSFRIDA før varemerkesøknaden bidra til å gi merket særpreg etter vml. § 14(3). For det andre kan det diskuteres om merket FRISKUSFRIDA allerede er vernet fordi det er innarbeidet, jf. vml. § 3(3). I så fall er vilkåret at merket er «godt kjent» som «noens særlige kjennetegn». Om bruk i 7 år på en blogg som nå har 20.000 lesere er nok, er det vanskelig å si noe nærmere om. Spørsmålet er imidlertid også om det er brukt som «noens særlige kjennetegn», fordi det er brukt både som tittel på bloggen og som Fridas kallenavn. Jeg vil mene at bruk som kallenavn og på en blogg er tilstrekkelig for bruk som særlig kjennetegn for reklametjenester når Frida Ås har betydelige inntekter gjennom reklame og sponning.

Det er altså nokså mange spørsmål som kan drøftes med utgangspunkt i det gitte faktum. Det bør ikke forventes at studentene drøfter alle spørsmålene. Særlig når det gjelder merkene FRIDA og FRISKUSFRIDA, er det naturlig å velge innfallsvinkel til faktum, og det vil ikke være naturlig å ta opp alle spørsmål som er pekt på her.

Endelig er det anført at merkene er registrert i Sverige og Finland og at de derfor må kunne registreres i Norge også. Her vil kandidatene kunne trekke på drøftelsen sin under spørsmål 1. Det er klart at det at merkene er registrert i andre land ikke uten videre betyr at de skal registreres her også. For eksempel vil typisk vurderingen av særpreg og hvorvidt et ord er beskrivende, kunne falle ulikt ut i ulike land.

For å bestå, må studentene kunne stille spørsmål om særpreg og gjøre en enkel konkret vurdering av et merkes særpreg. Studentene bør få frem at et merke ikke vurderes rent abstrakt, men i forhold til de varer og tjenester merket søkes registrert for. Når det gjelder merkene FRIDA og FRISKUSFRIDA bør det være tilstrekkelig om studentene finner frem til enten vml. § 14 eller § 16, og kan gjennomføre en enkel vurdering av enten § 14 eller § 16. Studentene bør også kunne forklare at bruk av et

varemerke kan få betydning for vern, og de bør finne frem til og kunne anvende enten vml. § 14(3) eller vml. § 3.

#### **4. Generelt om sensuren**

Dekanen ved Det juridiske fakultet vedtok 25. mars 2020 at det skulle gjennomføres hjemmeeksamen i stedet for ordinær skoleeksamen for alle emner våren 2020. Det ble samtidig vedtatt at det ikke skulle gis bokstavkarakterer, men at karakterskalaen «Bestått / Ikke bestått» skulle benyttes. Dette med unntak for enkelte særskilt spesifiserte emner.

Kravene til å bestå, når man benytter karakterskalaen B/IB, er definert slik i dekanvedtaket 25. mars 2020:

«For å oppnå resultatet 'bestått' må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse.»

Vurderingskriteriene er ikke knyttet til bokstavkarakterskalaen, men direkte til kravene til læringsutbytte i de respektive fag.

I studie- og eksamensforskriften § 6.1 (4) heter det: «Når UH-lovens karakterskala bestått / ikke bestått benyttes ved Universitetet i Oslo, skal dette være et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen.» Derfor kan ikke B/IB-skalaen forklares gjennom direkte henvisning til bokstavkarakterskalaen. Det sentrale er i stedet kravene til læringsutbytte i det enkelte fag. Kravene til læringsutbytte er ikke endret for emnene hvor man har gått over fra bokstavkarakterer til karakterskalaen B/IB. Man har ikke tidligere kunnet oppnå karakteren E uten å vise tilstrekkelige ferdigheter, sammenholdt med kravene til læringsutbytte. Juridisk fakultet tolker derfor bestått-standarden slik at kravene for å bestå eksamen i praksis må være de samme som tidligere. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har lagt samme tolking til grunn ved sin overgang fra bokstavkarakterer til karakterskalaen «bestått / ikke bestått».

Overfor kandidater som ber om begrunnelse skal det henvises til B/IB standarden og kriteriene i denne, samt kravene til læringsutbytte. Sensorene skal ikke angi eller antyde hvordan oppgaven ville blitt bedømt under bokstavkarakterskalaen.

I dekanvedtaket av 25. mars 2020 rettet dekanen også en generell henstilling til sensorene «om å ta hensyn til den krevende undervisningssituasjonen dette semestret». Fakultetets bygninger har vært stengt siden 12. mars 2020. Situasjonen for studentene har både vært ulik og utfordrende.

Ovenfor er redegjort for hva jeg mener må være grunnleggende krav under hver av oppgavens to deler. Det må være rom for en skjønnsmessig vurdering under sensuren, særlig slik at gode drøftelser eller poenger bør telle positivt selv om de ikke er tatt opp her.

De to delene i oppgaven er skjønnsmessig angitt til ca. 1,5-2 timer og 2-2,5 timer. Spørsmål 2 anses altså litt mer krevende eller omfattende enn spørsmål 1. Jeg vil likevel tro at mange har mye å skrive på spørsmål 1 fordi dette spørsmålet er behandlet oversiktlig i læreboka og studentene har tilgang til den på eksamen. Det bør ikke være noe absolutt krav om at begge spørsmål er besvart for å bestå. På vanlig måte blir det et spørsmål om kvaliteten på den besvarelsen som er levert. Dersom kandidaten ikke har besvart spørsmål 2, mener jeg det bør kreves at kandidaten kommer inn på Høyesterettsdommer som er kommet etter at læreboka ble utgitt og får noe ut av det. Dersom spørsmål 1 ikke er besvart, bør det kreves mer under spørsmål 2 enn helt enkle drøftelser av kravet til særpreg i vml. § 14.

23.04.2020 Inger B. Ørstavik, Institutt for Privatrett, UiO