

## **Sensorveiledning JUS5820 Patent- og varemerkerett, Master (5. studieår)**

### **1. Innledning**

Kunnskapskravene i faget krever «forståelse for hvordan det internasjonale regelverket, herunder EU/EØS-retten [...] påvirker norsk varemerkerett». Spørsmål 1 ligger innenfor dette.

Kunnskapskravene som er relevante for spørsmål 2 er:

- Grundig innsikt i de sentrale delene av det norske og det internasjonale regelverket for beskyttelse av varemerker og andre forretningskjennetegn og patenter.
- God kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå rettsvern.

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, «Kjenneegnsrett», 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 absolutt 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 på masternivå bør forventes å kjenne til at det er kommet vesentlig rettspraksis etter at læreboka kom ut, og de bør kunne drøfte i alle fall en av avgjørelsene nevnt over. Studentene bør også få frem at EU-domstolens avgjørelser er en svært viktig kilde ved tolkningen de reglene i varemerkeloven som gjennomfører EØS-rettslige regler.

### **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 først spørsmålet om registrering av ordmerket SALANGEN for fluer, fiskeutstyr og fiskestenger i klasse 28. Spørsmålet er om det er anledning til å registrere et kommunenavn som varemerke. Det er et spørsmål om merket fyller kravet til særpreg i vml. § 14, herunder om merket «utelukkende» består av tegn som angir varenes «geografiske opprinnelse», jf. vml. § 14(2) a). Bestemmelsen er behandlet hos Lassen/Stenvik, «Kjennetegnsrett», 2011, på s. 86-91. Det generelle kravet til særpreg settes ikke særlig høyt etter vml. § 14. En registrering av et stedsnavn vil heller ikke hindre andre i å oppgi at deres varer eller tjenester har referanse til Salangen, jf. vml. § 5(2) b). Når det gjelder geografiske betegnelser, tilsier imidlertid det generelle friholdelsesbehovet at stedsnavn,

herunder kommunenavn og navn på elver, ikke belegges med eksklusive rettigheter til fordel for en næringsdrivende, men holdes i det fri slik at alle som ønsker å markedsføre varer og tjenester med tilknytning til stedet står mest mulig fritt. Dette er fastslått av EU-domstolen i Chiemsee-dommen, C-108/97 og C-109/97, og av Høyesterett i HR-2016-2293-A ROUTE 66. I dette tilfellet er Salangen både navnet på kommunen og på lakseelva, Salangenvassdraget. Det bør etter mitt syn være nokså klart at et merke som bare består av kommunenavnet og som registreres for fluer og fiskeutstyr som har nær tilknytning til en virksomhet som området er kjent for, vanskelig kan tillates.

Videre er det spørsmål om registrering av merket SALANGNYMFA for fiskefluer i klasse 28. Spørsmålet er også her om merket fyller kravet til særpreg i vml. § 14. Merket består av to deler: SALANG og NYMFA. Igjen blir det et spørsmål om merket er beskrivende for varen og dens geografiske opprinnelse, jf. vml. § 14(2) a). Spørsmålet blir litt mer komplisert enn for det første merket, fordi dette merket har to ordelementer. En «nymfe» er en betegnelse på en fiskeflue. Målestokken for om merket er beskrivende, er den aktuelle omsetningskretsens oppfatning av merket, altså om gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ordet NYMFA som en type fiskeflue. Omsetningskretsen for fiskefluer i klasse 28, må nok være hobbyfiskere og fiskeinteresserte, og de bør vel oppfatte dette som en betegnelse på en flue. Poenget er at merket er beskrivende så lenge en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen oppfatter det slik

Dernest er spørsmålet om elementet SALANG tilfører noe mer som kan gjøre at merket får særpreg. Kommunenavnet er Salangen, men formen Salang brukes for å knytte sammen ord for å vise tilknytning til stedet Salangen, som for eksempel Salangvassdraget. Så lenge dette elementet bare kommuniserer varens geografiske tilknytning, vil det ikke kunne gi særpreg, jf. vml. § 14(2) a).

Peder viser imidlertid til at han har brukt merket SALANGNYMFA en del allerede. Han har brukt det i mer enn fem år, har solgt over 2000 slike fluer, og det har fått omtale i to norske fiskemagasiner. Det reiser spørsmål om merket kan ha «slitt seg til» særpreg ved innarbeidelse, jf. vml. § 14(3) slik at det likevel kan registreres. Under § 14(3) kreves ikke at merket er blitt «godt kjent» som noens «særlige kjennetegn» slik kravet er for full innarbeidelse under vml. § 3. For at merket skal kunne registreres jf. vml. § 14(3), må merket ha fått en annen betydning enn bare å være et geografisk navn. Faktum gir få holdepunkter for å drøfte dette inngående. At merket har vært brukt i fem år er ikke lang tid når det gjelder innarbeidelse etter § 3, men kan etter omstendighetene være tilstrekkelig dersom bruken har vært særlig intens, jf. Rt-2005-1601, GULE SIDER. Under § 14(3) skal det nok mindre til enn etter § 3. At han har solgt 2000 håndbundne fluer, er også et ikke helt ubetydelig antall, men det er vel særlig omtalen i fiskemagasinene som kan tilsi at merket eventuelt kan registreres. Det avgjørende må være om bruken har ført til at SALANGNYMFA ikke bare oppfattes som en fiskeflue fra Salangen, men som nettopp denne flua som Peder produserer og selger.

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. Studentene må også forventes å finne frem til vml. § 14(2) a) og se at det er et spørsmål om merkene angir varenes geografiske opprinnelse. 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 og grensen bestått/ikke-bestått

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 denne på eksamen. Det bør ikke være noe absolutt krav om at begge spørsmål er besvart for å bestå eksamen. 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 kan utlede noen rettskildemessige poenger derfra. Dersom spørsmål 1 ikke er besvart, bør det kreves mer under spørsmål 2 enn helt enkle drøftelser av kravet til særpreg i vml. § 14.