

## **Sensorveiledning, JUS 5820, vår 2021**

### **1 Innledning**

Oppgaven er en todelt praktikum som prøver studentene i sentrale patent- og varemerkerettslige spørsmål. I og med at det her gis to praktiske oppgaver, må studentene også sette seg inn i to faktum. Det kan være krevende på fire timer, men oppgavene er dimensjonert slik at det skal være godt mulig å få drøftet oppgavens spørsmål på en tilfredsstillende måte innen denne rammen. Besvarelsene som hittil er lest indikerer da også at det er tilfellet. Ved bedømmelsen av besvarelsene får det likevel tas hensyn til at studentene må sette seg inn i to ulike saksforhold og at det i seg selv krever tid. Det bør blant annet innebærer at man ikke stiller for strenge krav til besvarelsenes struktur.

I tillegg må det tas hensyn til den generelle studiesituasjonen dette semesteret. På grunn av pandemien har all undervisning ved Det juridiske fakultet blitt gjennomført digitalt vårsemesteret 2021. Tilgangen til lesesalsplasser har vært mer begrenset enn i et vanlig semester. Pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende for studentene. Karaktersettingen skal ta hensyn til dette.

Oppgavene omhandler henholdsvis patentrett (1) og varemerkerett (2). For begge delene er de relevante kunnskapskravene:

- God kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå rettsvern.
- Forståelse for hvordan den internasjonale retten, herunder EU/EØS-retten og Den europeiske patentkonvensjon (EPC), påvirker norsk rett.

Relevant hovedlitteratur er i patentdelen Are Stenvik, Patentrett, 4. utg. 2020 (heretter Stenvik) og i varemerkedelen Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave 2011.

### **2 Oppgave 1: Patentrett**

Oppgaven legger opp til en vurdering av om oppfinnelsen oppfyller kravet til nyhet i patentloven (patl.) § 2, eller om den har blitt «allment tilgjengelig» gjennom kliniske forsøk. Oppgaven reiser også spørsmål om det finnes et utprøvningsunntak. Gitt det som er sagt

ovenfor om den totale oppgavens omfang, kreves det ikke omfattende drøftelser. Det sentrale er at studentene klarer å finne frem til de relevante problemstillingene og ta stilling til disse på en fornuftig måte.

Hovedspørsmålet er om patentet må oppheves på grunn av manglende nyhet, jf. patl. § 2. Dette beror på om oppfinnelsen forut for prioritetsdagen har blitt «allment tilgjengelig» gjennom Farmasis kliniske forsøk i USA i 2008. Nyhetskravet er globalt, så det spiller ingen rolle at forsøkene er gjennomført i USA, det vil også være nyhetsskadelig om oppfinnelsen blir gjort kjent der.

Avgjørende for om oppfinnelsen har blitt allment tilgjengelig er om den kan sies å ha blitt tilgjengelig for en «større eller ubestemt krets av personer» gjennom de kliniske forsøkene. Alternativet «ubestemt krets» innebærer at man ikke har oversikt over hvem som får tilgang til oppfinnelsen. Kandidatene bør få frem at selv om gruppen av studiedeltakere for så vidt er avgrenset, vil oppfinnelsen ha blitt tilgjengelig for en «ubestemt krets» dersom det er en risiko for at deltakerne i studien kan spre informasjonen videre (sekundærspredning). En slik risiko kan sies å foreligge dersom det ikke foreligger en forpliktelse eller forutsetning om konfidensialitet eller annet særlig forhold mellom patentsøker og deltakerne som tilsier at de har en plikt til å ikke gi tablettene videre eller dele informasjon med utenforstående. Det trenger ikke å være en uttrykkelig konfidensialitetsavtale, det er tilstrekkelig med en underforstått forutsetning om konfidensialitet. I kliniske studier, som her, er det også uvanlig med uttrykkelige konfidensialitetsavtaler, på grunn av de etiske utfordringene med dette. Ved utprøving kreves det at patentsøker har tilstrekkelig effektiv kontroll med adgangen til oppfinnelsen. Det beror på om Farmasi har gjort det som er praktisk mulig for å hindre at informasjon om oppfinnelsen spres videre av studiedeltakerne. Det bør ikke stilles urimelig strenge krav til den kontroll som er nødvendig, jf. Stenvik s. 183-184, med henvisning til tre avgjørelser hvor spørsmålet om mangelfull kontroll sto sentralt og s. 188-189 der det er gjengitt flere saker om utprøving og klinisk utprøving av legemidler. Som avgjørelsene viser må det foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, hvor det avgjørende er om patentsøker har hatt tilstrekkelig kontroll med informasjonen.

Kandidatene bør få frem de grunnleggende utgangspunktene, og må deretter drøfte hvorvidt Farmasiet har hatt tilstrekkelig kontroll over informasjonen, herunder om det kan sies å foreligge en forutsetning om konfidensialitet i dette tilfellet, eller om det er en risiko for sekundærspredning. Følgende omstendigheter har betydning: instruksjonene om å returnere alle mottatte pakninger, mangelen på en uttrykkelig konfidensialitetsavtale, Farmasis

kontrolltiltak og tilbakekalling av ubrukte tabletter, mv. Den konkrete vurderingen kan her være utfordrende, og det kan ikke kreves for mye. Det viktigste er at kandidatene får frem de sentrale vurderingstemaene, og evner å trekke inn oppgavens faktum på en fornuftig måte i drøftelsene. Konklusjonen er underordnet. Kandidater som trekker inn nyhetskravets begrunnelse og formål i drøftelsen, må få uttelling for det.

Anførselen om at gruppen som fikk tilgang uansett var for stor til at nyheten kan være i behold leder vilkåret om «større krets», som kan drøftes uavhengig av om kandidatene kommer til at oppfinnelsen har blitt tilgjengelig for en «ubestemt krets». Alternativet «større krets» forutsetter at kretsen er bestemt, så dersom man har kommet til at kretsen er ubestemt, må denne vurderingen gjøres subsidiært. Det er imidlertid lagt til grunn at så lenge kretsen er bestemt, fordi informasjonen må anses fortrolig e.l., kan oppfinnelsen gjøres tilgjengelig for ganske mange, uten at den kan anses som «allment tilgjengelig». Dette alternativet har liten praktisk betydning, jf. Stenvik s. 176. Kandidatene bør derfor ikke bruke for mye plass på det, og kan forholdsvis raskt konstatere at det nok ikke er aktuelt her.

I tillegg til at informasjonen må være allment tilgjengelig, kreves det at den tekniske løsningen må ha blitt tilgjengelig på en slik måte at fagpersonen har blitt i stand til å utøve den («enabling disclosure»). Det er såpass sentralt at det forventes at kandidatene sier noe om det. For at fagpersonen skal ha hatt mulighet til dette, må han eller hun ha fått tilgang til produktet og deretter ha hatt mulighet til å undersøke dette, og gjennom en slik undersøkelse bli satt i stand til å utøve oppfinnelsen. Dersom informasjonen har blitt allment tilgjengelig på grunn av risikoen for at studiedeltakerne kan dele informasjonen videre, kan også en fagperson ha fått tilgang til produktet og hatt muligheten til å undersøke det. Det følger av oppgaveteksten at ved undersøkelser av tablettene «ville de kunne avdekke hvordan tablettene var fremstilt og hva de inneholdt». Kandidatene bør her se at dette vil være tilstrekkelig for å kunne konstatere at en fagperson som fikk tilgang til tablettene ville kunne undersøke den og dermed bli i stand til å fremstille den. Her bør kandidatene også si noe om hva som ligger i begrepet «fagpersonen», og i så fall om hvem som kan sies å være fagpersonen på dette området, ettersom dette er utgangspunktet for vurderingen av enabling disclosure. Det kan understrekes at det ikke spiller noen rolle om en fagperson faktisk har blitt kjent med oppfinnelsen, i hvilken grad det er sannsynlig at en fagperson ville ha analysert pillene, eller om det ville kreve mye arbeid for å avsløre oppfinnelsen, jf. T 952/92.

Til slutt reiser oppgaven spørsmål om det finnes noe «utprøvningsunntak» i norsk rett. Denne anførselen kan relativt kort avfeies, og de kandidatene som får frem betydningen av EPC og

begrunnelsen for at et utprøvningsunntak ikke lenger kan opprettholdes, må belønnes. Dette kan imidlertid gjøres helt kort.

### **3 Oppgave 2: Varemerkerett**

Oppgaven reiser spørsmål om tolkningen og forståelsen av den såkalte «konsumpsjonsregelen» i varemerkeloven (vml.) § 6. Bestemmelsen gjennomfører dir. 2008/95/EF artikkel 7, og etter lovendringen i 2020 som ennå ikke er i kraft, gjeldende varemerkedirektiv (EU) 2015/2436 artikkel 15. Ettersom det ikke har skjedd endringer i de direktivfestede konsumpsjonsreglene, er det heller ingen endringer i vml. § 6 ved lovendringen, noe som avspeiles i opplysningen i oppgaven om at dens spørsmål ikke berøres av lovendringen. Det tilsvarende gjelder for vml. § 54 som er trukket inn via anførslene i saken. Denne bestemmelsen gjennomfører 2008-direktivet artikkel 8, som er identisk med 2015-direktivet artikkel 25. Lovendringene i 2020 omfatter da heller ikke § 54. Opplysningen i oppgaven er ment som en hjelp for at studentene ikke skal bruke tid på å sjekke eventuelle implikasjoner av lovendringen i 2020.

Anførslene i saken angir rammen for hva som skal drøftes. Det første spørsmålet, basert på Klokkespesialistens prinsipale anførsel, er om konsumpsjon av varemerkeretten er inntrådt etter vml. § 6 første ledd ved leveringen fra produsenten til Metrocity Norge. Det er ingen tvil om at leveringen foretas med varemerkeinnhaverens samtykke, så spørsmålet er om den kan sies å innebære at klokkene er «brakt i omsetning» i Norge, og dermed i EØS. I så fall er vilkårene for konsumpsjon oppfylt. Ordlyden i seg kan vel trekke i begge retninger, og i første rekke er det nok EU-domstolens praksis sammenholdt med konsumpsjonsregelens formål som gir veiledning til spørsmålet som også er berørt i Lassen/Stenvik s. 465. Den mest sentrale dommen er nok sak C-16/03 (Peak Holding). Der uttaler EU-domstolen at et salg som gir varemerkeinnhaveren muligheter for å realisere den økonomiske verdien av varemerket, innebærer at enerettighetene konsumeres (avsnitt 40). Motsatt konsumeres rettighetene ikke der varemerkeinnhaveren selv importerer sine varer med henblikk på å selge med i EØS, idet retten til å råde over varene ikke anses som overdratt til tredjeperson i en slik situasjon (avsnitt 41 og 42). Situasjonen i denne saken er et slags mellomtilfelle – på den ene siden er det tale om overtakelse av varer av et foretak som er økonomisk uavhengig av varemerkeinnhaveren, på den annen side er det tale om en lisensavtale som gir Metrocity Norge rett til å bruke varemerket. Det er i oppgaven ikke opplyst noe nærmere om

lisensvilkårene som kan si noe om dette ligger nærmest en produksjonslisens eller en ren distribusjonsavtale. I den situasjonen får vi godta begge løsninger, men kandidater som er inne på hovedpoengene det er redegjort for her premieres særskilt.

Det andre spørsmålet må drøftes under forutsetning av at distribusjonen av varene til Metrocity Norge ikke utløser konsumpsjon. Spørsmålet da er om salget til Klokkespesialisten gjør det, slik at dennes videresalg av varer over Internett ikke kan anses som varemerkeinngrep. Her er situasjonen motsatt av det forrige spørsmålet, idet salget utvilsomt innebærer at varene er «brakt i omsetning» i EØS, mens det kan stilles spørsmål ved om det er gjort med varemerkeinnhaverens samtykke. Synspunktet er i så fall at Metrocity Norge har brutt forpliktelsen i lisensavtalen om at varene ikke må selges over Internett. Et første spørsmål er om det er kontraktsbrudd her. Formelt sett er forpliktelsen overholdt ved klausulen om at varene selges over disk, men opplysningen om at firmaet «hele tiden» har visst at Klokkespesialisten har solgt klokker over Internett og likevel fortsatt å levere klokker, kan tale for at det reelt sett foreligger et avtalebrudd. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at salget må sies å være foretatt uten samtykke. Her kommer partenes henvisning til vml. § 54 første ledd inn, og denne bestemmelsen kan nok være vanskelig å innplassere for studentene. Her hjelper det å kjenne til EU-domstolens dom i C-59/08 (Copad). I den saken konstaterte EU-domstolen at brudd på vilkår i lisensavtaler bare innebærer at det ikke kan sies å foreligge samtykke i konsumpsjonsregelens forstand der bruddet anses som en selvstendig varemerkekrenkelse etter varemerkedirektivets regler om dette. Dette sikter til de tilsvarende reglene som nå står i vml. § 54 annet ledd. Med andre ord: Hvis Metrocitys brudd på lisensavtalen omfattes av § 54 annet ledd, er salget ikke foretatt med rettighetshaverens samtykke. Motsatt må varene sies å ha vært brakt i omsetning med varemerkeinnhaverens samtykke hvis det bare foreligger et kontraktsbrudd og ikke et varemerkeinngrep i henhold til § 54 annet ledd.

Selv om rettstilstanden her er forholdsvis klar, må nok dette spørsmålet anses som krevende for studentene. Copad-dommen er nevnt i Lassen/Stenvik (s. 465/466), men da i relasjon til geografiske begrensninger, som det ikke er tale om her. Selve dommen gjaldt imidlertid brudd på såkalte selektive distribusjonssystemer, og EU-domstolen åpnet for at slike kunne falle inn under alternativet «kvaliteten av de varer eller tjenester merket kan brukes for». I vår sak er det ikke direkte tale om et selektivt distribusjonssystem (altså at bare nærmere bestemte virksomheter får selge kvalitetsvarer), men forbudet mot Internett salg kan hevdes å skulle oppfylle samme formål – å sikre en viss prestisje for luksuriøse varer, og på den måten

varemerkets kvalitetsfunksjon. De færreste studentene klarer nok å komme helt hit. Mange avfeier henvisningen til vml. § 54 annet ledd med at den gjelder lisenshavers, og ikke tredjepersoners, forpliktelser. Det kan synes som de fleste har problemer med å knytte bestemmelsen direkte til samtykkekravet i vml. § 6 første ledd. Noen kandidater trekker i stedet inn § 6 annet ledd. Oppgaven legger ikke opp til det, men den kan utgjøre et subsidiært grunnlag dersom man kommer til at konsumpsjon inntreffer etter første ledd (jf. også Copaddommen). Vi får imidlertid ikke være for strenge i bedømmelsen her. Kandidater som kommer inn på noen av poengene som er nevnt ovenfor, enten de har fått med seg Copaddommen eller ikke og uansett rettsgrunnlaget de knytter det til, må belønnes for det. De kandidater som måtte klare å knytte anførselene rundt § 54 til samtykkekravet i § 6 første ledd, må få full uttelling for det, men det kan ikke anses som et krav for å få en god, og til og med beste, karakter i dette spørsmålet.

Oppsummeringsvis får vi belønne kandidater som i det store og det hele viser forståelse for konsumpsjonsreglene, som kan være krevende å få tak i. Ved bedømmelsen må vi ta hensyn til at dette er en totimersoppgave, som kandidatene har ved siden av en annen praktisk oppgave. Det tilsier at vi ikke stiller for strenge krav. Det samme gjør det forhold at enkelte av spørsmålene i oppgaven har relativt høy vanskelighetsgrad.

#### **4 Om den totale bedømmelsen**

Til bedømmelsen vises det til den generelle sensorveiledningen, se [Generell sensorveiledning for valgmemner og enkeltemner ved det juridiske fakultet - JUS5820 - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](https://www.uio.no/jus5820). Av spesielle forhold må det, som angitt ovenfor tas hensyn til at oppgaven totalt sett er omfangsrik og at studentene har to faktum å forholde seg til. Det sentrale er at de viser god kunnskap om sentrale patent- og varemerkerettslige problemstillinger. Det kreves ikke at de har fått med seg alle momenter som er nevnt i denne veiledningen, og det må vises forståelse dersom disposisjonen ikke er optimal alle steder og om noe er blitt ufullstendig på grunn av tidsnød. Som nevnt innledningsvis må det ved karaktersetningen også tas hensyn til den krevende studiesituasjonen studentene har hatt dette semesteret. Vektingen mellom oppgavene er, som tidsangivelsen indikerer, 50/50.