

Sensorveiledning JUR 1820 Patent- og varemerkerett (Bachelor-studenter)

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, se dog noen kommentarer til hvert spørsmål nedenfor.

Tillatt hjelpemiddel til eksamen er, utover de alminnelige hjelpemidler, en doms- og materialsamling. Kopi av innholdsfortegnelsen er vedlagt.

Veiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser. Oppgaven har to spørsmål, de diskuteres nedenfor. 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 to grunnleggende patentrettslige størrelsene, patentkrav og søknadsdagen. Sensuren kommenteres samlet under pkt. 4.

2. Spørsmål 1: Forklar patentkravenes rettslige betydning og hvordan vi går frem ved tolkning av patentkravene.

Oppgavens spørsmål er i hovedsak behandlet i Stenvik, Patentrett 2013, s. 338-359. Hele fremstillingen er pensum. Patentkravene er også behandlet på s. 61-74.

Rettslig betydning

Kandidatene må finne frem til patentlovens § 39, som fastslår at patentvernets omfang bestemmes av patentkravene, og § 8 som viser at patentkravene er søkerens egen beskrivelse av hva som søkes patentbeskyttet.

Kandidatene bør få med at patentkravene er utgangspunktet både for vurderingen av om oppfinnelsen er patenterbar og ved vurderingen av om tredjemann gjør inngrep i patentet, altså inngrepsvurderingen. Ved vurderingen av om oppfinnelsen er ny og har oppfinneshøyde, jf. patentl. § 2, er det den beskrivelse av oppfinnelsen som fremgår av kravene som er utgangspunktet for vurderingen. Denne må sammenlignes med motholdenes informasjon om teknikkens stand. Patentkravene kan også endres under saksbehandlingen for Patentstyret så de blir tilstrekkelig presise til å definere det nye og oppfinneriske i den patentsøkte løsningen.

Inngrepsvurderingen går ut på å sammenligne en gjenstand, et produkt eller en fremgangsmåte, med den løsningen som er beskrevet i patentkravene, jf. patentl. § 39. Det spiller ingen rolle hvordan patenthaver selv utøver oppfinnelsen, eller om han utøver den i det hele tatt; patentbeskyttelsen dekker den løsning som er beskrevet i patentkravene.

Kandidatene kan streve med å avgrense denne delen av spørsmålet på en hensiktsmessig måte. Etter min oppfatning er det ikke nødvendig å gå detaljert inn på søknadsprosessen. Dersom det gjøres, bør det ikke gå på bekostning av mer sentralt stoff.

Etter mitt syn er det, slik oppgaven er formulert, mer naturlig å gå noe inn på patentbeskyttelsens omfang, og kort redegjøre for inngrepsvurderingen, slik den følger den såkalte «all elements rule», supplert med ekvivalenslæren, jf. også tolkningsprotokollen til EPC art. 69. Dette er slik stoffet er presentert i pensum. Kunnskap og forståelse for patentkravenes betydning i dette, bør honoreres. Gjennomgang av inngrepsvurderingen eller ekvivalensbeskyttelsen på generelt plan faller på siden av oppgaven.

Tolkning

Det naturlige utgangspunktet er patentl. § 39. Der fremgår at patenter må tolkes og at beskrivelsen kan gi støtte for tolkningen. Kandidatene vil kjenne EPC art. 69 og tolkningsprotokollen til denne fra læreboken og forelesninger.

Kandidatene bør få frem hvorfor patentkravene må tolkes. Stikkordsmessig: språket blir utilstrekkelig for å beskrive den tekniske virkeligheten, blant annet fordi språket ikke alltid er presist nok, og fordi det kommer utførelsesformer som man på søknadstidspunktet ikke hadde tenkt på.

Videre må kandidatene gå inn på hvilke normer som gjelder for tolkningen, og hvor det kan hentes argumenter for tolkningen av kravene.

Kandidatene bør få frem at patentkravene må tolkes objektivt, altså uavhengig av søkerens subjektive mening med de enkelte ord og uttrykk. Patentkravene har rettslig karakter og angår grensen for innehaverens enerett. Tredjemenn forholder seg til kravene når patentet er offentlig, og kravene er bestemmende for tredjemenns rettsstilling fordi de utgjør grensen for deres handlefrihet. Det betyr at patentbeskyttelsen ikke kan dekke noe som ikke er bestemt angitt i kravene, jf. Rt-1997-1749. I forhold til hvilke løsninger kravene dekker, er det altså ikke adgang til utvidende tolkning. Innenfor sin ordlyd bør patentkravene imidlertid tolkes slik at de gir en hensiktsmessig beskyttelse. Kandidatene bør se konsekvensene av henholdsvis utvidende og innskrenkende tolkning, men det er mange måter å nærme seg dette spørsmålet på. Det sentrale er forståelse for patentkravenes rolle i den rettslige beskyttelsen som patentet gir.

Av kilder for tolkningen, bør kandidatene komme inn på kravenes ordlyd, beskrivelsesdelen av patentsøknaden, skissene/tegningene og søknadskorrespondansen. Det er også verdifullt om kandidatene drøfter hvorvidt andre momenter kan bidra i tolkningen.

I pensum og på forelesninger er dommene Rt-1997-1749 (Lift Up), Rt-1966-1269 (naturbetong), Rt-1964-1195 (plastvindu/not og fjær) nokså grundig behandlet. Læreboken behandler flere avgjørelser. Det må kunne forventes at kandidatene anvender noe praksis i drøftelsene.

Det må forventes variasjon i hvordan kandidatene legger opp drøftelsene av tolkningsfaktorer og tolkningsargumenter. Gode drøftelser bør gis uttelling, og det bør etter min oppfatning ikke trekkes mye for ulike tilnærminger så lenge de grunnleggende spørsmålene påpekt opp her er behandlet, og så lenge drøftelsene ikke sklir ut i generelle redegjørelser for inngrep og/eller ekvivalensbeskyttelse.

3. Redegjør for når og hvordan søknadsdagen (dagen for inngivelsen av patentsøknaden) har rettslig betydning.

Dette spørsmålet kan oppfattes i flere retninger, og her mener jeg studentene må stå ganske fritt. En fornuftig fremstilling og god forståelse for søknadsdagens betydning, er det viktigste.

Oppgaven spør etter søknadsdagen, og ikke prioritetsdagen. Reglene om konvensjonsprioritet i patentl. § 6, er behandlet på forelesninger, men lærebokens behandling av dette er ikke pensum på JUS 1820 (bachelor-nivå). Jeg mener derfor det ikke må trekkes dersom kandidatene velger å ikke behandle konvensjonsprioritet, men forholder seg til søknadsdagen for en norsk patentsøknad. Samtidig må det også være greit å honorere de kandidatene som kan dette og får noe ut av det.

Etter mitt syn må kandidatene få med at søknadsdagen er tidspunktet for prøvingen av patenterbarhetsvilkårene, særlig prøvingen av nyhet og oppfinneshøyde. Oppfinnelsen må, jf. patentl. § 2, skille seg fra det som var «alment kjent» på søknadstidspunktet. Etter mitt syn vil det være positivt om kandidatene forklarer hva som anses å tilhøre teknikkens stand, og at det er det vi sammenligner den patentsøkte løsningen med for å vurdere om den er ny og oppfinnerisk. Kandidater som går inn på og får noe ut av unntaksreglene i patentl. § 2 (2) annet og tredje punktum, bør honoreres for det.

Videre bør kandidatene få frem noen argumenter for hvorfor det er søknadsdagen og ikke dagen for meddelelse av patent som er avgjørende, men det kan ikke forventes mye her. Den sentrale begrunnelsen er at patentbeskyttelsen på denne måten ikke blir avhengig av Patentstyrets saksbehandlingstid. Når søknadsdagen er avgjørende for patenterbarhetsvurderingen, betyr det at alle søkere behandles likt, uavhengig av saksbehandlingstiden. Det betyr også at søkerne selv har rådighet over for eksempel hemmelighold av oppfinnelsen frem til inngivelsen av patentsøknaden. Videre legger systemet til rette for internasjonalt samarbeid, fordi det er knyttet til innlevering av søknader, og ikke avhengig av saksbehandlingen i de enkelte land.

Utover de grunnleggende utgangspunktene som skissert, vil det være variasjon med hensyn til hva kandidatene velger å trekke frem med hensyn til betydningen av søknadsdagen. Det er en fordel om kandidatene ser at søknadsdagen også har betydning i andre sammenhenger enn ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde i § 2. Eksempler på dette kan være: unntaket i § 2 siste ledd, forbenyttelsesrett i § 4, offentliggjøring av patentsøknaden etter § 22, reglene om konvensjonsprioritet i § 6, beregning av ulike frister (f.eks. videreføring av en internasjonal søknad i § 31), provisorisk beskyttelse i § 60. Sensorene bør være åpne for ulike disposisjoner og avgrensninger, og gi uttelling for selvstendighet, oversikt og forståelse. Merk at internasjonale søknader og provisorisk beskyttelse ikke er pensum.

4. Sensuren

Oppgaven har to spørsmål, og det er ikke angitt noen nærmere fordeling av tid mellom dem. Spørsmål 1 følger lærebokens fremstilling tettere enn det stoffet som kan behandles under spørsmål 2, hvilket kan føre til at flere har mer å skrive under spørsmål 1, og at spørsmål 2 oppfattes som vanskeligere. Jeg mener også det er naturlig å bruke mer plass og tid på spørsmål 1. Jeg mener videre at kandidatene må kunne bestå selv om bare spørsmål 1 er behandlet, men at for A bør begge spørsmål behandles. Forståelse for grunnleggende patentrettslige problemstillinger, evne til å disponere selvstendig, og oversikt over stoffet bør veie tungt.