

Sensorveiledning, JUS 1820, 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 faktum i sakene er ikke komplisert, og 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.

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 våsemesteret 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.
- Kunnskap om hovedtrekkene i prosessene ved registreringssøknader.
- Kunnskap om hvordan det internasjonale regelverket, herunder EU/EØS-retten og Den europeiske patentkonvensjonen (EPC), påvirker norsk varemerke- og patentrett.

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 kravet til «oppfinnelse» i patentloven § 1, herunder kravet til at løsningen må ha «teknisk karakter». For å ta stilling til om kravet til teknisk

karakter er oppfylt, må kandidatene ta utgangspunkt i patentkravet som er gjengitt i oppgaven, og foreta en tolkning av dette. Kravet til oppfinnelse er behandlet i Stenvik s. 117-146. Tolkning av patentkrav er behandlet på s. 359-374. Det er bare satt av to timer til oppgaven, så det kan ikke kreves or omfattende drøftelser. Det kan også være utfordrende for kandidatene å skulle tolke patentkravet og vurdere den tekniske løsningen i relasjon til de rettslige problemstillingene på en fornuftig måte. Det må imidlertid kunne forventes at kandidatene finner frem til de relevante problemstillingene, redegjør for de rettslige vurderingstemaene, og tar stilling til disse på en fornuftig måte gjennom bruk av faktum. Det bør også forventes at kandidatene sier noe om betydningen av patentkrav, og tolkningen av disse, og knytter vurderingen av lovens vilkår opp mot tolkningen av patentkravet. Oppgavens faktum er inspirert av T 2486/16, der EPO tok stilling til nyhet og oppfinneshøyde.

Hovedspørsmålet er om Norisk' system for overføring av data fra kjøretøy til forsikringsselskap, utgjør en «oppfinnelse». Kandidatene bør få frem at vilkåret om «oppfinnelse» innebærer at løsningen må ha teknisk karakter, teknisk effekt og være reproduserbar. Det er særlig kravet til teknisk karakter som er problematisert her, og som oppgaven gir grunnlag for å drøfte. Det må være greit å bare ta stilling til kravet til teknisk karakter ut fra oppgavens formulering, og dersom man sier noe også om de øvrige vilkårene bør det ikke gå på bekostning av drøftelsen av teknisk karakter. Det er mulig å forstå oppgaven slik at også oppfinneshøyde skal vurderes, selv om dette ikke er anført av innsigeren. Iallfall må det være et pluss om kandidaten påpeker at teknisk karakter ikke er tilstrekkelig for patentering, at oppfinneshøyde må vurderes på grunnlag av oppfinnens tekniske trekk, og at det vanskelig kan sies å ligge noe oppfinnerisk i å bruke en server i fremgangsmåten.

Ved vurderingen av kravet til teknisk karakter, er utgangspunktet at oppfinnelsen må utnytte naturens materiale og energi. Den må knytte seg til noe fysisk og konkret, og rent abstrakte eller intellektuelle frembringelser er ikke omfattet. Oppfinnelsen skal vurderes i sin helhet, og det er tilstrekkelig at den har ett teknisk trekk, for eksempel at den omfatter et fysisk objekt. Her dreier det seg om en metode som innebærer registrering av data og sammenligning av data for å slå fast en risikorate, som deretter sendes til en server, for å bestemme prisen på forsikringspremien. Selve metoden med registrering av data og sammenligning av data kan i seg selv sies å være rent abstrakt. Her er det naturlig å si noe om unntaket i patl. § 1 (2) nr. 3 om metoder for forretningsvirksomhet. Oppfinnelsesbegrepet må avgrenses mot metoder for forretningsvirksomhet som sådan, i den grad de mangler teknisk karakter. Det følger

imidlertid av patentkravene at den geografiske risikoraten som er beregnet gjennom innsamlingen og sammenligningen av data, sendes til «en server». En naturlig forståelse av ordet «server» er at det dreier seg om en datamaskin/hardware. Metoden vil da omfatte et fysisk element, og dermed oppfylle kravet til teknisk karakter. Dersom noen tolker begrepet i betydningen software og får noe fornuftig ut av det så må det også være greit.

Endel kandidater har vurdert om unntaket for datamaskinprogrammet kommer til anvendelse, jf. patl. § 1 (2) nr. 3. Dersom man tolker server i betydningen hardware, som nok er det mest naturlige, inneholder ikke patentkravene eksplisitt noe dataprogram, men det ligger implisitt i kravene at det også kreves et dataprogram for å overføre data til en server. Uansett kan ikke patentkravene i sin helhet sies å bare utgjøre et datamaskinprogram, og unntaket kan ikke komme til anvendelse.

Dersom man sier noe om kravene til teknisk effekt og reproduserbarhet, kan dette gjøres forholdsvis kort. Kravet til reproduserbarhet synes å være oppfylt, ettersom metoden ikke inneholder intellektuelle vurderinger e.l. Kravet til teknisk effekt er det ikke grunnlag for å si så mye om, men det må kunne forutsettes at oppfinnelsen virker. Patentsøknadens beskrivelse er ikke gjengitt i oppgaven, slik at man ikke kan ta stilling til om det der er beskrevet en relevant anvendelse av oppfinnelsen og underbygget at virkningen oppnås. Det fremstår imidlertid som relativt klart at oppfinnelsen har en relevant anvendelse, og vi må kunne anta at virkningen oppnås basert på den informasjon som er gitt i oppgaven.

3 Oppgave 2: Varemerkerett

Oppgaven gjelder innsigelse mot varemerkeregistrering, men slik den er lagt opp er det bare de materielle spørsmålene som oppstår som følge av innsigelsen det skal tas stilling til, og ikke spørsmål knyttet til saksbehandlingen. Oppgaven er ikke en ren «tvisteoppgave», men studentene skal sette seg i saksbehandleren ved Patentstyret sitt sted. Ettersom interessentene i innsigelsesprosessen innleverer sine anførsler blir situasjonen ikke så annerledes fra en vanlig praktisk oppgave, slik at dette ikke skal skape særlige problemer. Anførselene vil på vanlig måte gi holdepunkter for hva som kan og bør tas opp i oppgaven.

Hovedspørsmålet er om de relative registreringshindringene etter vml. § 16 første ledd er oppfylt. Dette beror på om det yngre merket SOBÍA krenker varemerkeretten til merket SABOO. Det mer enn antydes i oppgaven at det beror på om merkene er forvekselbare i strid

med vml. § 4 første ledd, bokstav b). Det er ingen opplysninger i oppgaven som skulle tilsi at SABOO er et velkjent merket etter § 4 annet ledd, og om dette nevnes må det raskt avfeies.

Forvekselbarhetsvurderingen omtales over tre kapitler (11, 12 og 13) og mer enn 80 pensumrelevante sider i Lassen/Stenvik, i tillegg til at oppdateringer er gitt på forelesninger, så her er det mer enn nok stoff å ta av. Studentene må få frem at vurderingen beror på de to hovedelementene vareslagslikhet og merkelikhet, og det vil de neppe ha problemer med. Det er også fint om de får frem sammenhengen mellom elementene, ved at det kreves mindre grad av merkelikhet jo nærmere vareslagene er, og omvendt. Det er også fint om de sier noe om gjennomsnittsforkbrukeren og relevant omsetningskrets.

I denne saken vil det være delvis vareidentitet i og med at begge registreringer må anses å omfatte såpe til personlig bruk. Det må være tilstrekkelig å konstatere det, selv om noen kandidater synes å problematisere visse aspekter ved vareslagslikhetsvurderingen.

Hovedproblemet i oppgaven er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet. Svaret er ikke nødvendigvis opplagt, selv om de fleste kandidatene nok vil havne på den konklusjonen. Det bør fås frem at det må foretas vurdering av helhetsinntrykket de to kombinerte merkene gir, samtidig som det også innebærer en vurdering av de forskjellige elementene i merkene (se Lassen/Stenvik s. 391). Så vel fonetisk som visuell og konseptmessig likhet bør drøftes. Videre legger oppgaven også opp til at betydningen av roseelementet i begge merkene vurderes.

Ved bedømmelsen bør graden av nyansering av vurderingene vektlegges, idet rettsgrunnlag og hovedtema ikke bør skape nevneverdige problemer. Det er slik sett en klar fordel om studentene her også får frem ulikhetene i merkene og ikke bare vektlegger likhetene, som kanskje kan være det mest nærliggende. Det bør også legges vekt på i hvilken utstrekning kandidatene evner å bruke rettskildene, og ikke minst det omfattende praksismaterialet som foreligger på dette området. Og selv om dette er et bacheloremne, bør kandidatene identifisere hvilken praksis det vises til, idet dette får betydning for hvor stor vekt den kan tillegges.

4 Om den totale bedømmelsen

Til bedømmelsen vises det til den generelle sensorveiledningen, [Generell sensorveiledning for valgmenner og enkeltemner ved det juridiske fakultet - JUS5820 - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](https://www.uio.no/jus5820).

Ved sensuren bør det tas hensyn til at studentene her må forholde seg til to ulike faktum som

gir grunnlag for hver sine spørsmål. Oppgavene i seg selv er ikke så omfangsrike, men det er nok å drøfte og det bør vises forståelse ved eventuell tidsnød. Det sentrale er oppfyllelsen av læringskravene, som er angitt ovenfor i pkt. 1. Som nevnt der skal det ved karaktersetningen også tas hensyn til den krevende studiesituasjonen studentene har hatt dette semesteret. Vektingen mellom oppgavene er, som tidsangivelsen indikerer, 50/50.

April 2020

Kristina Stenvik

Ole-Andreas Rognstad