

# **Sensorveiledning til eksamensoppgave v2017, JUS5820 Patent- og varemerkerett**

## **1. Innledning**

Oppgave 1 og 2 reiser begge sentrale spørsmål i patentrett, henholdsvis spørsmålet om hva som er allment kjent i forbindelse med vurderingen av om en oppfinnelse er «ny» i patentlovens § 2 og definisjonen og betydningen av «fagpersonen». I kunnskapskravene heter det at studentene skal ha «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå rettsvern». Teknikkens stand og hva som er allment kjent er behandlet i Stenvik, Patentrett, 2013 s. 173-192, jf. også behandlingen av nyhetskravet s. 198-211. Fagpersonen er behandlet på s. 196-198, men for å svare på spørsmål 2, vil studentene også måtte trekke på sin kunnskap om kravene til nyhet og oppfinneshøyde, se Stenviks bok kapittel V, s. 169-250.

Eksamen er 4 timer, og antatt tidsbruk for oppgave 1 og 2 er henholdsvis 3 og 1 time. Denne vektingen bør gjenspeiles ved sensuren, dog er dette ikke en matematisk beregning, og den karakter som gis til slutt må være en samlet vurdering av kandidatens kunnskaper og ferdigheter.

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 oppgaver.

## **2. Oppgave 1**

### **2.1. Kravet**

Oppgaven gjelder kun ett krav, nemlig at patentet oppheves. Oppgaven legger opp til at prøvingen skjer som innsigelsessak for Patentstyret, jf. patentl. 25, og kravet er da at patentet oppheves. Jeg vil presisere at avsnittet om innsigelse (s. 94-99) ikke er pensum, og saksgangen i innsigelses- og klagesaker er knapt behandlet i undervisningen. Det bør derfor ikke ha betydning for sensuren om studentene skriver at kravet er at patentet kjennes ugyldig, at patent ikke kan meddeles eller at patentet må oppheves. Studentene må imidlertid få frem at dersom vilkårene i patentloven § 2 ikke er oppfylt, kan patent ikke meddeles. Patenterbarhetsvilkårene må være oppfylt på søknadsdagen, i dette tilfellet 1. oktober 2013. Det må også alle få frem.

Kravet bygger på ett rettslig grunnlag: at oppfinnelsen er blitt allment tilgjengelig, slik at kravet til at oppfinnelsen må være «ny» i patentl. § 2 første ledd, ikke er oppfylt. Hansen Gruppen AS har to alternative anførsler for dette, først at oppfinnelsen er blitt allment tilgjengelig ved at Transportmekanikk AS er bedt om å gi (og har gitt) tilbud på bygging av oppfinnelsen, og subsidiært at den er blitt allment tilgjengelig som følge av utprøvingen.

Nyhetskravet, herunder spørsmålet om hva som skal anses allment tilgjengelig på søknadsdagen, er grundig behandlet i pensum og på forelesninger. I undervisningen er også gjennomgått oppgaver om nyhetskravet og spørsmålet om nyhetsskadelig utøvelse.

## 2.2. Innhenting av tilbudet fra Transportmekanikk AS

Spørsmålet er om innhenting av tilbudet fra Transportmekanikk AS medfører at oppfinnelsen blir allment kjent, jf. patentl. § 2(2). Det fremgår ikke av faktum at Transportmekanikk AS faktisk har sendt tegningene til noen tredjemenn. Studentene bør se at det som er avgjørende for hvorvidt oppfinnelsen er blitt allment kjent, er muligheten for at tredjemann kan gjøre seg kjent med den. Dette er presisert i forarbeidene, sitert i læreboken på s. 173-174.

Etter forarbeidene (læreboka s. 177) blir en oppfinnelse allment kjent dersom den gjøres tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer. Etter patentlovens forarbeider, vil dog ikke en oppfinnelse bli allment kjent dersom den kun gjøres kjent for personer som står i et «særlig forhold» til oppfinner eller patentsøker (Stenvik s. 178). Det avgjørende blir derfor om informasjonen er gitt under slike omstendigheter at den må anses som fortrolig.

Spørsmålet om det foreligger en konfidensialitetsforpliktelse er i utgangspunktet et kontraktsrettslig spørsmål. Det er på det rene at en konfidensialitetsforpliktelse ikke trenger å være skriftlig, og den kan følge underforstått av omstendighetene rundt oppdraget. Det bør forventes at studentene ser problemstillingen, men noen omfattende kontraktsrettslig drøftelse bør det ikke kreves. Faktum gir en del momenter for drøftelsen. Kontraktsforholdets art og muligheten for at andre regler (markedsføringsloven) kan begrense leverandørens adgang til å tilby å bygge den samme løsningen for noen andre, kan diskuteres. Konkret er det også opplyst at leverandøren kjente til at informasjonen var konkurransesensitiv. De som får noe ut av de patentrettslige hensynene, som risikoen for sekundærspredning av informasjonen, bør honoreres for det.

Den største utfordringen i dette spørsmålet ligger antagelig i å formulere tilstrekkelig presise problemstillinger og i å strukturere drøftelsen.

## 2.3. Testen i Singapore

Hovedspørsmålet er hvorvidt oppfinnelsen ble gjort allment tilgjengelig ved testingen av den på kaia i Singapore den 15. august 2013. Nyhetskravet er globalt, så for patentsøknaden i Norge vil det også være nyhetsskadelig om oppfinnelsen blir gjort kjent i Singapore.

SeaTrans AS anfører to grunnlag for at testen ikke er nyhetsskadelig. For det første at det må være adgang til å teste at oppfinnelsen virker, uten at oppfinnelsen blir allment tilgjengelig. For at oppfinnelsen skal bli allment tilgjengelig, må informasjon om oppfinnelsen komme frem slik at fagmannen, i alle fall i teorien, har anledning til å gjøre seg kjent med den. Dette er kravet om «enabling disclosure» (Stenvik s. 188-192). Kravet går ut på at alle elementene i oppfinnelsen må kunne utledes av den informasjonsbæreren som viser oppfinnelsen, i dette tilfellet lossingen av testtanken i Singapore. Det er ikke opplyst i faktum at kaia var stengt for forbipasserende eller andre. Når tanken er plassert på dekk av et privat skip, er det kun tankens ytre som kan observeres fritt av andre fra kaia. Faktum gir lite grunnlag for å si så mye om dette. Problemstillingen er vanskelig tilgjengelig, og jeg mener at de som får noe ut av dette bør få uttelling for det.

Subsidiært, dersom en legger til grunn at fagmannen kan gjøre seg kjent med oppfinnelsen, er spørsmålet om det er anledning til utprøving av oppfinnelsen uten at den dermed blir allment kjent. Dersom utprøvingen skjer under fortrolighet, vil oppfinnelsen ikke bli kjent. I dette tilfellet var det operatører fra kaia til stede, uten at det er opplysninger som tilsier en underforstått taushetsplikt for disse. Ansatte og oppdragstakere som er til stede vil lettere kunne anses å ha en underforstått plikt til fortrolighet.

Atter subsidiært blir dermed spørsmålet om det gjelder et unntak fra § 2 annet ledd for utprøving av oppfinnelsen. De norske forarbeidene legger opp til et slikt unntak, men det finnes svært få eksempler fra praksis, Stenvik nevner kun ett (NIR 1987 s. 82) på s. 187. EPC har ikke noe slikt unntak, og en utprøving vil derfor etter omstendighetene være til hinder for å søke patent for løsningen utenfor Norden. Denne problemstillingen er diskutert i pensum og tatt opp på forelesninger, men må anses som vanskelig. En god drøftelse bør gi uttelling, særlig dersom kandidatene får noe ut av hensynene for (og imot) et slikt unntak.

### **3. Oppgave 2: Hvem mener vi når vi viser til «fagpersonen» i patentretten? I hvilke rettslige sammenhenger og hvordan bruker vi konstruksjonen «fagpersonen»?**

Fagpersonen er den fiktive personen som brukes som målestokk for å vurdere om kravene til nyhet og oppfinneshøyde i patentlovens § 2, er oppfylt. Fagpersonen er en tenkt person, og ikke en reell person. Poenget er å definere hvilken faglig kompetanse som er bakgrunnen for vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde. Formålet er at terskelen for å få innvilget patent skal være mest mulig lik på alle tekniske områder.

Fagpersonen er definert i forarbeidene til patentloven, og er mer utførlig definert i EPC Guidelines, jf. også Patentstyrets retningslinjer. Det kan ikke forventes at studentene har satt seg inn i retningslinjene eller henviser til dem, men innholdet i fagpersonbegrepet er behandlet i pensum og i undervisning.

Fagpersonen er i henhold til forarbeidene fullt ut kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet. Han har ikke spesielle innovative evner, men kan utnytte alt kjent materiale på en god fagmessig måte. Den faglige bakgrunnen til fagpersonen defineres ut fra oppfinnelsen som patentsøkes. Fagpersonen kan måtte defineres som et team, Stenvik (s. 197) viser til ved bioteknologiske oppfinnelser, kan fagpersonen være et team bestående av biokjemikere, laboratorieingeniører og medisinere.

Definisjonen av fagpersonen er også behandlet på forelesninger, og studentene bør forventes å kjenne til både hovedtrekkene i hvordan fagpersonen defineres, og at konstruksjonen brukes for å vurdere oppfinneshøyde og nyhet. Det vil være anledning til å vise forståelse for patentretten i diskusjonen av hvordan og hvorfor fagpersonen er et redskap for å vurdere særlig oppfinneshøyde. Innsikt bør gi uttelling, men ut fra den tid som er tilgjengelig kan det ikke forventes at drøftelsene går så langt. Lange drøftelser av kravene til nyhet og oppfinneshøyde blir etter mitt skjønn på siden av spørsmålet.

### **4. Om sensuren**

Oppgave 1 er nokså omfattende, og det er mye informasjon å sette seg inn i i faktum. De studentene som ser alle eller mange av problemstillingen under oppgave 1 må forventes å få dårlig tid til oppgave 2. Etter min mening bør tidsfordelingen mellom de to oppgavene være skjønnsmessig, også slik at dersom spørsmål 1 er svært grundig og de vanskelige problemstillingene er godt behandlet, bør det ikke trekke for mye ned om oppgave 2 er knapp.

Det avgjørende for å oppnå de beste karakterene må etter mitt syn være at kandidaten demonstrerer forståelse for de grunnleggende patentrettslige reglene, særlig nyhetskravet. Oppgaven gir anledning til å vise kunnskap om vanskeligere spørsmål, og innsikt bør gi uttelling.