

## **Sensorveiledning JUS5820 Patent- og varemerkerett vår 2018 (MA)**

### **1. Generelt**

Kunnskapskravene i faget krever «god kunnskap om hvordan krenkelsesvurderingen foretas for de forskjellige rettighetstypene». Både oppgave 1 og 2 ligger innenfor dette.

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 punktene 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 under oppgave 1 viser kunnskap og forståelse for de grunnleggende varemerkerettslige reglene om innholdet i varemerkeretten og reglene om inngrep. Under oppgave 2 er det sentrale at kandidatene viser forståelse for og oversikt over reglene om patentinngrep, konsentrert om spørsmålet om ekvivalens. Sensuren kommenteres samlet under pkt. 4.

De sentrale spørsmålene i oppgave 1 har vært behandlet på forelesning. Når det gjelder tolkningen av varemerkeloven § 4, har det nok vært en viss utvikling i praksis siden læreboken kom ut i 2013. Utviklingen er drevet av EU-domstolen og fulgt opp av norsk Høyesterett. Dette er behandlet på forelesninger (forelesning nr. 9). Alle forelesningene er podcastet.

### **2. Oppgave 1: Praktikum (3 timer)**

Oppgaven reiser spørsmål om varemerkerettens innhold, nærmere bestemt hva som utgjør et varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4. Dette er behandlet i Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett, 3. utgave, s. 279-303. Alle sidene er pensum på JUS5820. Spørsmål knyttet til bruk som kjennetegn for varer og tjenester er nokså grundig behandlet på forelesning.

Kapitlene om sanksjoner for varemerkeinngrep (kap. 15) er ikke pensum. Det er derfor naturlig å legge opp til en behandling av spørsmålene om det er et varemerkeinngrep, uten å gå inn på sanksjonene mot inngrep, altså om nettsiden kan kreves tatt ned, og eventuelt andre sanksjoner mot enten Am Car-klubben eller verkstedene. Oppgaveteksten tar heller ikke høyde for de prosessuelle konsekvensene av at Am Car-klubben og verkstedene er ulike parter i en inngrepssak, så kandidatene må gis noe spillerom i håndteringen av partsforholdene.

*«I næringsvirksomhet», vml § 4 første ledd*

Am Car-klubben anfører at det ikke kan være et varemerkeinngrep fordi klubben driver ideell virksomhet. Dette må forstås som en anførsel om at bruken av varemerkene faller utenfor vml. § 4 fordi bruken ikke skjer «i næringsvirksomhet».

Anførselen bør nokså kort kunne avvises. Det er nok at en virksomhet har økonomisk karakter for å falle inn under begrepet «næringsvirksomhet» i varemerkeloven. Begrepet er autonomt, og ikke avhengig av om klubben er et eget rettssubjekt. Her er det opplyst at klubben tok betalt av annonsørene i tjenesten, og at klubben har gode inntekter fra dette. Det må være nok til at vilkåret om «næringsvirksomhet» er oppfylt.

I tillegg er tjenesten åpen for alle, og ikke begrenset til klubbens medlemmer. På forelesning er vist til E-bay dommen fra EU-domstolen, C-324/09, der det fremgår at det er nok om virksomheten i volum, hyppighet eller for øvrig, oppfattes som å gå utenfor det private området. Det skal nok ikke mye til.

Det sentrale må være at kandidatene ser spørsmålet, og at de kan skille mellom spørsmålet om bruken av merkene skjer «i næringsvirksomhet» og det neste spørsmålet, om bruken skjer «for varer eller tjenester».

*«for varer eller tjenester», vml. § 4 første ledd*

Det sentrale spørsmålet i oppgaven er om Am Car-klubben bruker varemerkene «for varer eller tjenester», jf. vml. § 4. Spørsmålet er behandlet i læreboken s. 282-287. På dette punktet har det nok skjedd en viss utvikling i EU-domstolens praksis og i norsk høyesterettspraksis siden læreboken kom ut i 2013. Denne utviklingen er grundig gjennomgått på forelesning, med særlig vekt på internett plattformers ansvar for varemerkeinngrep, bruk av søkeord som er andres varemerker, og forholdet mellom plattformene og annonsørene.

Spørsmålet er først om Am Car-klubbens drift av nettsiden overfor brukerne innebærer bruk av varemerkene «for varer eller tjenester», jf. vml. § 4. Det er klart at det ikke er innhentet samtykke fra merkeholderne til bruken. Det er opplyst at nettsiden er satt opp slik at brukerne kan taste inn bilmerker som søkeord i databasen, og at de da får opp treff i kart som viser aktuelle verksteder i nærheten. Verkstedene har selv oppgitt hvilke bilmerker som gir treff på deres nettside. Treffene viser verkstedenes egne annonser, eventuelt med lenke til deres nettsider.

De sentrale dommene fra EU-domstolen om plattformers ansvar for bruk av ulike løsninger der varemerker brukes som søkeord, er Google-dommen, C-236/08 til C-238/08, og E-bay dommen C-324/09. I begge disse avgjørelsene fant EU-domstolen at plattform-tilbydere ikke brukte varemerkene «for varer eller tjenester», da det å operere en tjeneste der det var mulig å bruke varemerker som søkeord ikke er en slik aktiv bruk av merkene at det er å anse som bruk for varer eller tjenester. Det spilte ingen rolle om Google og E-bay fikk betalt av annonsørene for tjenesten.

I senere avgjørelser, har EU-domstolen muligens lagt mer vekt på spørsmålet om den aktuelle bruken av varemerkene skjer på en måte som kan skade varemerkeholders interesser ved å gripe inn i varemerkets funksjoner, se også Høyesteretts uttalelser i HR-2018-110-A, ENSILOX. Avgjørelsen er fra januar 2018, men er tatt opp på forelesning. Etter EU-domstolens avgjørelser i blant annet C-323/09 Interflora, C-376/11, lensworld.eu, og C-119/10 RED BULL (nevnt på forelesning, kun Interflora-dommen er nevnt i læreboken), vil nok EU-domstolen legge vekt på hvorvidt den aktuelle bruken kan skade varemerkets funksjoner i tolkningen av vilkåret om bruk «for varer eller tjenester», jf. vml. § 4. Dette diskuteres av Høyesterett i HR-2018-110-A, ENSILOX, men ikke med sikte på plattformer eller tjenestetilbydere på denne måten.

Om kandidatene først drøfter spørsmålet om bruken skjer for varer eller tjenester og så tar opp spørsmålet om bruken kan skade varemerkets funksjoner, eller gjør dette som en mer integrert drøftelse, bør ikke være avgjørende. Her er det stadig bevegelse i rettskildebildet. Det sentrale er at kandidatene får frem at det er spørsmål om typen bruk, at lovens vilkår er «bruk for varer eller tjenester», og at EU-domstolen og norsk Høyesterett legger vekt på varemerkets funksjoner i tolkningen av vml. § 4 (TMD art. 5).

Kandidatene må også kunne skille mellom Am Car-klubbens bruk av varemerkene og verkstedenes bruk av merkene. I forhold til Am Car-klubben kan det diskuteres om det kan være et

varemerkeinngrep fordi tjenesten nettopp er lagt opp slik at en må bruke varemerkene for å søke i tjenesten. Det er muligens en mer aktiv type bruk enn i Google og E-bay.

For verkstedene, er spørsmålet om deres bruk er i strid med vml. § 4. De bruker klart merkene «for varer og tjenester», og det sentrale spørsmålet er derfor om deres bruk likevel kan være lovlig (straks under).

*Unntaket i vml. § 5 – deskriptiv bruk (reservedelsunntaket)*

Am Car-klubben anfører (på vegne av verkstedene), at den bruken som verkstedene gjør av merkene likevel er lovlig, fordi de må kunne bruke varemerkene for å fortelle kundene at de tilbyr reparasjoner av de aktuelle bilmerkene. Studentene bør se at dette er et spørsmål om lovlig bruk av varemerkene under unntakene fra varemerkeretten i vml. § 5 annet ledd. Bestemmelsen er behandlet i læreboken s. 300-301.

Spørsmålet kandidatene bør finne frem til er altså om den bruken av varemerkene som verkstedene (eventuelt også Am Car-klubben, avhengig av konklusjonen under spørsmålet over) gjør er «i samsvar med god forretningsskikk» og «nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste», jf. § 5 annet ledd bokstav c. Merkene brukes som søkeord og i markedsføringen av reparasjonstjenester for de aktuelle bilmerkene både i annonser og på verkstedenes hjemmesider.

Noen vil kanskje diskutere om det å tilby reparasjon av kjente bilmerker er innenfor unntaket i § 5 annet ledd bokstav c. Regelen nevner som eksempler på mulig lovlig bruk, at «varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel». Det er klart at det også omfatter reparasjonstjenester.

Kriteriet god forretningsskikk skal etter varemerkelovens forarbeider vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen refererer seg til hva som er vanlig i den aktuelle bransjen, jf. TMD art. 6 (1). I norsk rett oppfattes standarder om god forretningsskikk ofte som en lojalitetsstandard. Det er nær sammenheng mellom dette og det at bruken av varemerkene må være «nødvendig». EU-domstolen har i C-223/03 GILLETTE, og C-558/08 PORTAKABIN, tolket kriteriet «nødvendig» nokså snevert. Det er kun lovlig å bruke varemerkene dersom det er den eneste måten offentligheten kan få riktige og presise opplysninger om varen eller tjenesten som tilbys. (Dommene er nevnt i læreboka, men er ikke i domssamlingen).

Det sentrale må være at kandidatene finner frem til disse vilkårene, og ser at spørsmålet om hva som er nødvendig og i tråd med god forretningsskikk henger sammen og beror på en konkret vurdering. Det bør også være mulig å få noe ut av den konkrete drøftelsen.

Til slutt anfører Am Car-klubben (og/eller verkstedene) at det i alle fall må være anledning til å bruke ordmerkene i markedsføringen. Dette peker på at det i den konkrete vurderingen må ses hen til hvordan merkene er brukt og hvilke merker som er brukt. Spørsmålet blir om det er nødvendig og i samsvar med god forretningsskikk å bruke logoer/figurmerker for å fortelle omsetningskretsen at verkstedene spesialisere seg på reparasjon av de respektive bilmerkene.

EU-domstolens dom i sak C-63/97 BMW, gjelder en lignende sak. Annonsering av reparasjons- og vedlikehold av BMW biler, når leverandøren hadde spesialisert seg på de bilene, ville ikke kunne meddeles kundene tilstrekkelig presist uten å bruke BMW navnet. Annonseringen måtte derfor være lovlig, med mindre varemerket ble brukt på en måte som kunne gi inntrykk av at det forelå en forbindelse mellom merkehaver og tilbyder av tjenestene. I den sammenheng ville bruk av varemerkets logo eller et figurmerke kunne forsterke et slikt inntrykk og dermed gå lenger enn det som var nødvendig. Se også Rt-2004-1474 volvoimport.no. Dommen er ikke omtalt på forelesning, men

nevnt i læreboken. Det kan ikke forventes at studentene kjenner denne avgjørelsen, men de bør kunne resonnerer seg frem til en del av disse argumentene på egen hånd.

#### *Om sensuren*

Studentene bør gå gjennom vilkårene i vml. § 4 første ledd, og de bør få frem at det er to ulike vilkår om merket brukes «i næringsvirksomhet» og «for varer og tjenester». For å få A, synes jeg at studentene bør få noe ut av EU-domstolens praksis, og kunne se at det har betydning for tolkningen av § 4 om bruken kan skade varemerkets funksjoner. Det vil si at for A kreves det at kandidaten har satt seg noe inn i praksis, og har forståelse for varemerkets funksjoner.

### **3. Oppgave 2: Patentvernets omfang: Forklar hva det betyr at patentvernet også omfatter ekvivalente (likeverdige) løsninger og forklar kort hvordan vi går frem for å avgjøre om en løsning er ekvivalent eller ikke. (1 time)**

Reglene om patentvernets omfang er behandlet i læreboken, Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave 2013, i kapittel IX (s. 338-394). Ekvivalens er behandlet på sidene 359-394. Hele kapitlet er pensum. Det kreves «god kunnskap» om krenkelsesvurderingen. Emnet er også behandlet nokså grundig på forelesning. Den mest sentrale Høyesterettsdommen, Rt-2009-1055, Donepezil, er inntatt i domssamlingen som er tillatt hjelpemiddel på eksamen.

De fleste studentene bør ha en del å skrive under denne oppgaven. Utfordringen er kanskje å få frem det sentrale og vise forståelse på så pass kort tid.

#### *Hovedregelen og begrunnelsen for ekvivalensbeskyttelse*

Etter patentlovens § 39 bestemmes patentvernets omfang av patentkravene. Patentkravene er utgangspunktet for å avgjøre hva som er beskyttet av patentet, og er startpunktet ved vurderingen av om det foreligger et patentinngrep. Ved vurderingen av inngrep, er det oppfinnelsen, slik den er definert i patentkravene, som er det som sammenlignes med den anførte inngrepsgjenstanden.

Forståelse for ekvivalenslæren, krever også at en forstår denne hovedregelen, og hvordan den kan lede til svært firkantede resultater som i noen tilfeller er så uheldige at vi løser det gjennom ekvivalenslæren. Patentsøker definerer oppfinnelsen i patentkravene på søknadstidspunktet, og enkelte ganger kan patentkravenes angivelse være så spesifikk at det blir svært enkelt å omgå patentet, ved å gjøre en liten endring i forhold til ett angitt trekk i patentkravene.

Ekvivalenslæren går ut på at beskyttelsen også omfatter likeverdige eller ekvivalente løsninger. En slik regel er hjemlet dels i rettspraksis, den har støtte i forarbeidene til patentloven, og følger av tolkningsprotokollen til art. 69 EPC. For norsk retts vedkommende, har Høyesterett i Rt-2009-1055, Donepezil, uttrykkelig slått fast at ekvivalenslæren gjelder i norsk patentrett.

Det er viktig å få frem at ekvivalens er en form for utvidet beskyttelse, utenfor det som omfattes av den vanlige, strenge tolkningen av patentkravenes ordlyd. Læren skal sikre at patentbeskyttelsen blir reell. Ekvivalenslæren er altså et verktøy vi bruker i inngrepsvurderingen. Fra lovgivers perspektiv er formålet å styrke patentsystemet: Når patentbeskyttelsen som oppnås er reell, skaper den bedre incentiver til innovasjon, og det sikrer mot at det brukes mye ressurser på å omgå patenter uten at løsningene forbedres eller utvikles.

Hvorvidt kandidatene klarer å redegjøre for hvilken rolle ekvivalenslæren spiller, og hvorfor vi har den, kan bidra til å skille besvarelsene. Utgreiing av prinsippene for tolkning av patentkrav faller etter mitt syn på siden av oppgaven.

#### *Vilkårene for ekvivalens*

Utgangspunktet er altså at alle elementer i patentkravene må gjenfinnes i inngrepsgjenstanden (*all elements rule*) for at det skal være et patentinngrep. Spørsmål om ekvivalens oppstår først og fremst der ett trekk er endret i inngrepsgjenstanden i forhold til patentkravene, eller der ett trekk er utelatt.

Ekvivalent betyr likeverdig. I Rt-2009-1055 sier Høyesterett at ekvivalenslæren er et forsøk på en teoretisk beskrivelse av når det er så stor likhet mellom inngrepsgjenstanden og patentets løsning at inngrepsgjenstanden er omfattet av patentvernet. Ekvivalenslæren retter seg mot de uvesentlige modifikasjoner av den patenterte løsningen.

For å vurdere om en løsning er ekvivalent, altså likeverdig på en slik måte at den omfattes av patentbeskyttelsen selv om den ikke faller inn under patentkravene etter tolkning, vurderes tre kriterier: Inngrepsløsningen må løse samme problem som den patenterte oppfinnelsen, den må ikke tilhøre kjent teknikk, og den må være nærliggende for fagpersonen: det som er endret i forhold til patentets løsning må ikke ha oppfinneshøyde. Kriteriene er gjengitt i Rt-2009-1055. Noen kandidater vil kanskje drøfte hvorvidt Høyesteretts uttalelser egentlig er en stadfestelse av ekvivalenslæren med dette innholdet, og/eller om de tre nevnte kriteriene skal anses som «vilkår» som alltid må være oppfylt. Innsiktsfulle diskusjoner bør belønnes.

*Samme problem:* Som en saklig avgrensning av aktuelle løsninger, må inngrepsgjenstanden løse i det vesentlige samme problem som den patenterte oppfinnelse. Hvilket problem oppfinnelsen løser, fremgår som regel ikke av patentkravene, men det vil ofte være diskutert i beskrivelsen. Uansett er dette et spørsmål om tolkning av patentet, altså hvilket problem det blir ansett å løse. Kriteriet er tatt opp i Rt-2009-1055, men ikke nærmere drøftet. Læreboka viser til Rt-1952-107 og Rt-1957-1122.

Jeg tror ikke det kan forventes at kandidatene får veldig mye ut av dette spørsmålet. Forståelse bør honoreres. De flinkeste vil kanskje få frem at det ikke er nødvendig at inngrepsgjenstanden løser samme problem kvalitativt likt – ofte vil jo ekvivalente løsninger være kvalitativt dårligere fordi det er en måte å omgå patentet på.

*Nærliggende modifikasjon:* Patentbeskyttelsen bør ikke strekkes så langt at den omfatter ekvivalenter som ikke er nærliggende for fagpersonen. Dersom patentbeskyttelsen blir for sterk, vil ikke andre ha tilstrekkelig incentiver til å komme opp med nye innovative løsninger omkring patentet, («invent around»). Kriteriet er diskutert i Rt-2009-1055. Kandidatene vil antagelig ha lest kjennelsen, og de flinkere vil nok kunne redegjøre for hvordan Høyesterett i denne kjennelsen deler det tradisjonelle kriteriet i to: det må være en nærliggende variant for å være en ekvivalent, og det må være en «modifikasjon» eller en løsning som er «noenlunde identisk». Det kan være flere innganger til denne diskusjonen. Dette er vanskelig, og alle fornuftige resonnementer bør gi god uttelling.

*Kjent teknikk:* Avgrensningen mot kjent teknikk innebærer først og fremst at patenthaver ikke gjennom ekvivalens skal kunne innlemme noe i patentvernet som han ikke kunne få beskyttelse for på søknadstidspunktet. I forlengelsen av dette, antas det i norsk rett at patenthaver heller ikke kan få ekvivalensbeskyttelse for noe som han har gitt avkall på under søknadsbehandlingen. Patentsøker har kanskje i korrespondansen med Patentstyret begrenset formuleringer i patentkravene for å godtgjøre oppfinneshøyde. Begrunnelsen for å nekte ekvivalensbeskyttelse er nettopp at patenthaver ikke

gjennom ekvivalenslæren skal kunne få beskyttelse for noe han har gitt avkall på fordi det var til hinder for å oppnå patent på søknadstidspunktet.

#### *Andre spørsmål*

Noen kandidater vil kanskje ta opp spørsmål knyttet til tidspunktet for ekvivalensvurderingen. Dette er vanskelig. Avgrensningen mot den kjente teknikk skjer på søknadsdagen, fordi det handler om utvidelse av patentbeskyttelsen. Avgrensningen i forhold til nye, ikke nærliggende modifikasjoner, skjer på tidspunktet for frembringelsen av inngrepsgjensstanden. Dersom noen kan forklare dette, bør det gi skikkelig uttelling.

Generelt mener jeg det ikke bør forventes mye utover det at kandidatene forklarer at hovedregelen er direkte inngrep, (*all elements rule*), jf. patl. § 39, og de tre kriteriene for ekvivalens, og de bør kjenne kjennelsen Rt-2009-1055. De beste kandidatene vil også få frem hvorfor vi har ekvivalenslæren og kunne forklare noe mer om de tre kriteriene og begrunnelsen for dem.

#### **4. Generelt om sensuren**

Læreboken viser til svært mange doms- og forvaltningsavgjørelser. På eksamen synes jeg ikke det kan forventes at studentene anvender eksempler fra underrettspraksis og forvaltningspraksis. Om noen husker eksempler og bruker dem godt teller det selvsagt positivt. Det bør imidlertid kunne kreves at studentene kan bruke noe Høyesterettspraksis. Under oppgave 1 bør de også ha kjennskap til de mest sentrale avgjørelsene fra EU-domstolen. Ikke alle avgjørelsene er tatt inn i domssamlingen.

Oppgaven har to spørsmål, og det er angitt en tentativ tidsbruk på 3 timer på oppgave 1 og 1 time på oppgave 2. Jeg antar at utfordringen under oppgave 1 er å vise nok forståelse og dybde. Under oppgave 2 antar jeg at den største utfordringen er å strukturere stoffet godt og å klare å begrense seg til det mest sentrale.

Jeg mener at for å få A må begge oppgavene besvares, fordi det å kunne beregne tid er også en del av eksamen. Dersom kun oppgave 2 er besvart, utgjør det kun ¼ av det stoffet oppgavene er beregnet til, og etter omstendighetene kan stryk være aktuelt. For kandidater som kun besvarer oppgave 1, må det utvises skjønn.

01.05.2018

Inger Ørstavik, Institutt for Privatrett, UiO