

Sensorveiledning JUS5820 Patent- og varemerkerett vår 2019 (MA)

1. Generelt

Kunnskapskravene i faget krever «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå rettsvern». Både oppgave 1 og 2 ligger innenfor dette.

På eksamen har studentene tilgang til LovdataPro med dommer fra EU-domstolen. For de fleste studentene vil det være første gang de har tilgang til dette hjelpemidlet på eksamen. Jeg har laget et faglærerutvalg som er tilgjengelig for studentene, der de mest sentrale dommene fra Høyesterett og EU-domstolen er tatt inn. Studentene kan selv laste ned flere avgjørelser i utvalget, og dette har de tilgang til på eksamen. Faglærerutvalget er tilgjengelig via denne lenken:

<https://lovdata.no/pro/#utvalg&kode=ehwa>

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. Oppgaveteksten sier klart at prosessuelle spørsmål ikke skal drøftes; dette er også spørsmål som i stor grad faller utenfor pensum.

Spørsmålene i oppgaven har vært behandlet på forelesninger. Alle forelesningene er podcastet.

2. Del I: Praktikum patentrett

Opgaven reiser tre hovedproblemstillinger: Hvem er oppfinner, er det tale om en patenterbar oppfinnelse, og er i så fall nyhetskravet oppfylt? Disse problemstillingene er nokså tydelig utpekt i anførselene, og de bør kandidatene se.

Spørsmålet om hvem som er oppfinner er behandlet hos Stenvik, Patentrett, 3 utgave 2013, s. 250-254. Oppfinnelsesbegrepet er behandlet på s. 120-147 (oppfinnelser som involverer dataprogrammer på s. 137-147), og spørsmålet om muligheten for utprøving i forhold til nyhet er behandlet på s. 185-188.

Hvem har rett til oppfinnelsen?

I tvisten mellom Kari og utviklerne hos Ludo, er det spørsmål om hvem som er oppfinner til løsningen. Spørsmålet må løses med utgangspunkt i patentl. §1, hvoretter «den som har gjort» en oppfinnelse har rett til å søke patent, altså oppfinneren.

Kandidatene bør få frem at patentl. § 1 må forstås slik at det er klart at bare naturlige personer kan være oppfinnere. For å kunne kvalifisere som oppfinner, må man ha gjort et selvstendig intellektuelt bidrag til det nye og oppfinneriske i oppfinnelsen. Det kan være noe tvilsomt hva som eventuelt begrunner patent i dette tilfellet siden løsningen er en kombinasjon av kjente elementer, og patentkravene ikke er vist slik at vi ikke vet hvordan oppfinnelsen er definert. De kandidatene som går inn på det, vil streve. Det bør gis pluss for å se problemstillingen.

Spørsmålet er altså om det er Kari eller utviklerne hos Ludo som har «gjort» oppfinnelsen. Dette problemet bør kandidatene se. Det var Kari som hadde idéen til oppfinnelsen, mens utviklerne har opptrådt på oppdrag fra Kari. Slik jeg ser det, er dette et spørsmål om grensen mellom det å identifisere et problem og det å komme opp med løsningen. I utgangspunktet må det være det å komme opp med løsningen av problemet som er å gjøre oppfinnelsen, og det som begrunner patent.

Løsningen er den konkrete tekniske løsningen som søkes patentert. I dette tilfellet var det utviklerne som gjorde programmeringsarbeidet som laget spillet og koblet sammen tredemølle, telefon/pad og joystick. Men, i noen tilfeller kan det å stille et problem være patentbegrunnende, fordi når problemet først er stilt, er løsningen opplagt. Akkurat dette gir faktisk lite holdepunkter for å drøfte nærmere, fordi vi ikke vet om programmeringen av spillet og koblingen med tredemøllen/joysticken var ny og innovativ. Det kan også legges vekt på at det var Kari som kom opp med forslaget om å bruke en joystick til å styre spillet istedenfor telefon/pad. Her er Kari mer deltagende i den faktiske utviklingen av den konkrete løsningen.

Utviklerne anfører også at de uansett må være medopffinnere. Her har kandidatene en oppfordring til å se på innsatsen fra henholdsvis Kari og utviklerne sammen. Det er klart at det kan være flere oppfinnere til en oppfinnelse. Spørsmålet er hva som skal til for medopffinnerrett. Det er ikke noe vilkår at bidragene til oppfinnelsen skjer samtidig eller i samarbeid. Utviklerne kan også være medopffinnere selv om de har et oppdrag fra Kari. Etter mitt syn er kanskje den mest naturlige konklusjonen at Kari og utviklerne sammen er oppfinnere, men faktisk i oppgaven er ikke tilstrekkelig til å ta drøftelsen helt til bunns. Klare problemstillinger og gode og nyanserte drøftelser der kandidatene viser forståelse for hva en oppfinnelse er, bør gis uttelling.

Dersom utviklerne anses som medopffinnere, er oppfinnerretten i sameie mellom dem og Kari, slik at patentsøknaden må være i alles navn og alle skal nevnes som oppfinnere, patentl. § 8 fjerde ledd.

Innovasjon Norge anfører at siden de hadde finansiert utviklingen, må det være de som kan søke patent. Dette er et kontrollspørsmål. Det må være tilstrekkelig å slå fast at finansielle bidrag ikke gir rett som oppfinner eller rett til oppfinnelsen (til å søke patent) med mindre noe annet er avtalt. Det er det ikke holdepunkter for.

Oppfinnelsesbegrepet

Utviklerne i Ludo anfører at det ikke er tale om noen oppfinnelse etter patentl. § 1. Siden oppgaven ikke har med patentkravene, er det vanskelig å drøfte dette spørsmålet helt konkret, og kandidatene må gis endel frihet i hvordan de legger opp drøftelsen.

Spørsmålet er altså om denne løsningen utgjør en oppfinnelse etter patentl. § 1. Rene datamaskinprogrammer omfattes av i patentl. § 1 annet ledd nr. 3, og kan eventuelt være beskyttet av opphavsrett. Praksis fra EPO viser at det ikke skal så mye til før en oppfinnelse går klar av unntaket. Det avgjørende er om oppfinnelsen har teknisk karakter. Kravet om teknisk karakter er oppfylt dersom oppfinnelsen har praktisk anvendelse på et teknisk område, bygger på tekniske overveielser, løser et teknisk problem, utnytter naturkrefter eller resulterer i fysiske modifikasjoner.

I denne saken er det dataprogrammet (spillet) som er nytt, eventuelt også sammenkoblingen av spill, tredemølle, pad/telefon og joystick. Programmet styrer og påvirker tredemøllen. De fysiske elementene (tredemølle osv) er alle kjent fra før. Etter EPOs praksis trenger man ikke å skille mellom de kjente og de nye elementene i oppfinnelsen i vurderingen av om oppfinnelsen har teknisk karakter. Dermed vil også oppfinnelser der nye datamaskinprogrammer styrer eller påvirker fysisk utstyr som er kjent, være å anse som oppfinnelser.

Disse spørsmålene er behandlet i læreboken, og kravet om teknisk karakter er tatt opp på forelesning. De fleste må derfor antas å se problemstillingene, men det er vanskelig å drøfte dem. Det skyldes både at det gjelder vanskelige spørsmål som kandidatene har begrenset kunnskap om, og at faktisk ikke er helt fullstendig uten patentkravene. Det bør derfor gis god uttelling for de som får noe ut av drøftelsen av oppfinnelsesbegrepet og kravet om teknisk karakter.

Nyhet – utprøving

Spørsmålet er om oppfinnelsen er ny, jf. patentl. § 2, eller om utprøvingen av oppfinnelsen på avdelingen før søknaden ble sendt, er til hinder for patent.

Kravet til nyhet og spørsmålet om hva som er allment tilgjengelig, er sentrale spørsmål som kandidatene bør se. Her kan det problematiseres om barneavdelingen på sykehuset er åpen slik at oppfinnelsen er kjent for en ubegrenset krets av personer. Da bør man få frem at informasjonen likevel blir allment tilgjengelig dersom de tilstedeværende ikke er underlagt taushetsplikt – såkalt sekundærspredning. Utprøvingen er videre nyhetshindrende selv om den skjer rett før søknaden sendes inn. Det bør også komme frem at utprøvingen kun er nyhetshindrende dersom den informasjon som blir tilgjengelig ved utprøvingen, setter fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen (såkalt «enabling disclosure»). Det er tvilsomt i denne saken, og det må være tilstrekkelig å peke på problemstillingen.

Noen kandidater vil kanskje ta opp det såkalte utprøvningsunntaket i norsk rett. Dette bygger på uttalelser i forarbeidene til patentloven, men etter Norges tiltredelse til EPC i 2008, er det tvilsomt om et slikt unntak kan opprettholdes siden det ikke anerkjennes under EPC. De som får noe ut av dette, bør honoreres.

3. Del II: Praktikum varemerkerett

Oppgaven reiser to spørsmål, begge relatert til vilkårene for registrering av varemerke: om bruken av merket vil krenke en annens rett, vml. § 16 bokstav a, og om varemerket har særpreg, vml. § 14 første ledd. Begge problemstillingene er sentrale i pensum og behandlet grundig i læreboka og på forelesninger (Lassen/Stenvik s. 310 følgende og s. 63-94).

Det første spørsmålet er om merket GO-JOY for treningsapparater mm er forvekselbart med merket JOY-GO for sko mm, jf. vml. § 4 første ledd b). Kandidatene bør få frem at forvekslingsfare oppstår ikke bare der forbrukerne kan ta feil av varene, men også der forbrukerne kan komme til å tro at varene har samme kommersielle opprinnelse eller at det på annen måte er snakk om et kommersielt fellesskap. De bør også få frem at forvekslingsfare vurderes innenfor den relevante omsetningskretsen, og at det er en del av vurderingen å fastslå om omsetningskretsen er overlappende. Det leder til en vurdering av forvekslingsfare der nærheten i varer er størst, altså der omsetningskretsen kan overlappe. I drøftelsen av omsetningskretsen vil kandidatene kunne vise forståelse for de mer praktiske og faktiske sidene av varemerkeretten.

Den konkrete vurderingen av forvekselbarhet tar utgangspunkt i hvordan gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket. Dette bør diskuteres.

Endelig bør kandidatene få frem at spørsmålet om forvekselbarhet har to sider: kjennetegnslighet og vareslagslikhet. Kjennetegnene kan være fonetisk, visuelt og konseptuelt like eller ulike, og det må vurderes. Det er likevel alltid slik kjennetegnene møter forbrukeren som er det avgjørende, altså er vurderingen av vareslagslikhet like viktig. Her er det vel et mulig overlapp for treningsapparater til medisinsk behandling i klasse 10 og ortopediske joggesko i klasse 10. Kandidatene bør få frem at vareklassifiseringen ikke er avgjørende.

Særpreg

Fjell anfører også at GO-JOY ikke fyller vilkårene i vml. § 14. Det er et spørsmål om særpreg og om merket er beskrivende for de varene det er søkt registrert for. GO-JOY er ikke direkte beskrivende for varene, men heller suggestivt, og peker på egenskaper som vil kunne trekkes frem i markedsføring.

Det gir anledning til å si noe om den nedre grense for kravet til særpreg for ordmerker, og kandidatene har på forelesning vært gjennom blant annet EU-domstolens dom i BABY-DRY, C-383/99. Her fant EU-domstolen at ordmerket kunne registreres for baby bleier, og for nyskapt ord vil en typisk legge vekt på om sammensetningen er uvanlig, om det er en såkalt leksikalsk nyvinning, og om summen av ordene får en utvidet betydning i forhold til de enkelte elementene. Det er også noe norsk praksis om dette, se Rt-1999-641, SUPERLEK.

Etter mitt syn, reiser oppgaven sentrale problemstillinger som alle kandidatene bør kunne si noe om. Problemer med nok tid er antagelig den viktigste begrensende faktoren. Det bør derfor kunne forventes at de sentrale vilkårene er behandlet, men at det nok ikke kan forventes så lange og omfattende drøftelser. De kandidatene som får tid til det, bør selvsagt få uttelling.

4. Generelt om sensuren

Opgaven har to deler, og det er ikke angitt noen tidsmessig fordeling. Jeg antar at del I vil oppfattes som vesentlig vanskeligere for kandidatene enn del II. Del I krever mer selvstendig arbeid, både med å finne frem til problemstillingene og i drøftelsen av dem. Del II gjelder helt sentrale varemerkerettslige spørsmål, der alle kandidatene bør ha noe å si. Min antagelse er derfor at del I er mest krevende, men at kandidatene lettere skriver mer tekst under del II.

Studentene har tilgang til LovdataPro, og dermed tilnærmet ubegrenset med kilder. Jeg mener studentene bør klare å holde seg til det sentrale, og bruke avgjørelser fra Høyesterett og EU-domstolen. Særlig i del II vil de ha nytte av å bruke praksis. Sentrale avgjørelser ligger i faglærerutvalget, og jeg mener det bør kunne forventes at studentene finner frem til noe relevant Høyesteretts og EU-praksis særlig om det siste spørsmålet. På grunn av tidspresset bør kravene til kildebruk ikke settes for høyt.

Jeg oppfatter oppgaven til sammen som krevende fordi det er mange spørsmål, og en del kandidater vil kunne få problemer med tiden. Jeg tenker kandidatene bør kunne bestå selv om kun en av delene er besvart, men at det i så fall ikke er aktuelt med A, og nok heller ikke B, fordi det å kunne beregne tid og prioritere er også en del av eksamen.

29.04.2018

Inger B. Ørstavik, Institutt for Privatrett, UiO