

Sensorveiledning JUS5820 Patent- og varemerkerett vår 2022 (MA)

1. Generelt

Eksamen holdes som hjemmeeksamen 4 timer. Under hjemmeeksamen har studentene tilgang til alle kilder tilgjengelig på nett, i tillegg til at de har lærebøker og andre læremidler tilgjengelig. Kunnskapskravene i faget krever «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå rettsvern» og «god kunnskap om hvordan krenkelsesvurderingen foretas for de forskjellige rettighetstypene». I tillegg kreves forståelse for forholdet til hvordan EU/EØS-retten og EPC påvirker norsk rett. Det betyr at kunnskapskravet er «god kunnskap» om de sentrale spørsmålene begge deloppgavene reiser.

Veiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser. Oppgaven har to deler, 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. Merk at oppgaveteksten nok heller ikke er spesielt klar på de prosessuelle rammene for tvistene og ikke legger opp til at dette skal tas opp.

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

Etter eksamen har det kommet opp at det var treghet i Lovdata rundt tidspunktet for innlevering av hjemmeeksamen. Dette kan bety at enkelte studenter kan ha fått noen problemer med å laste inn henvisninger mot slutten av eksamenstiden. Eksamenstiden er rutinemessig tillagt tid for å håndtere eventuelle tekniske utfordringer for alle studentene.

2. Patentrett

Opgaven reiser kun en hovedproblemstilling: Om det spanske fôret gjør inngrep i BBW Ltda sitt patent. Det må være nokså opplagt at både importen, markedsføringen og salget av fôret er handlinger som omfattes av patentloven § 3 og at disse handlingene skjer som ledd i næringsvirksomhet. Det spiller klart ingen rolle at fôret er produsert i Spania, selv om BBW Ltda eventuelt ikke har patent der. Oppgaven legger ikke opp til en drøftelse av disse spørsmålene, og det bør ikke trekkes for ikke å ta dette opp.

Slik oppgaven er lagt opp, pekes det klart mot spørsmålet om inngrep, og om det spanske fôret er så likt BBW Ltda sitt patenterte fôr at det er et inngrep etter patentloven § 3. Det reiser spørsmål om tolkning av patentet, subsidiært om ekvivalensbeskyttelse. Disse problemstillingene er nokså tydelig utpekt i anførselene, og de bør kandidatene se.

Spørsmålet om patentinngrep er behandlet hos Stenvik, Patentrett, 4 utgave 2018, s. 354-403. Alle sidene er pensum.

Studentene bør finne frem til patentlovens § 39, og få frem at utgangspunktet i inngrepsvurderingen er tolkningen av patentet. Spørsmålet er jo om patentkravene etter tolkning, dekker den påståtte inngrepsgjenstanden. Anførselen om at det spanske fôret var identisk med det fôret som BBW Ltda selv importerte og solgte i Norge har ikke betydning for spørsmålet om patentinngrep, og bør helst

nokså raskt avvises. Det relevante sammenligningsgrunnlaget er den patenterte oppfinnelsen slik den er definert i patentkravene.

Utgangspunktet for tolkningen er en vanlig språklig forståelse av patentkravenes ordlyd. Sentral er dommen i Rt-1997-1749, Lift Up. Dommen er behandlet i pensum. Studentene bør på et eller annet vis få frem at patentkrav tolkes med utgangspunkt i fagpersonens forståelse, slik at ord og uttrykk tolkes med utgangspunkt i fagpersonens faglige forståelse. Ut fra patentkravet, oppstår i hovedsak to spørsmål: For det første om de to fettsyrene EPA og DHA er alternative eller om patentet også kan omfatte et fôr som inneholder begge fettsyrene. I patentkravet står det at oppfinnelsen gjelder et fôr som inneholder EPA «eller» DHA.

Her opplyser oppgaven at fagpersonen ville vite at disse fettsyrene har like egenskaper og kan supplere eller erstatte hverandre. I tolkningen av patentkravene, vil fagpersonen bringe med seg sin alminnelige kunnskap i faget, noe som taler for ikke å legge så mye vekt på at ordlyden sier «eller». På den annen side taler hensynet til tredjeparters innrettelse for at patentkravenes ordlyd ikke bør fravikes, se også Rt-1966-1269, Naturbetongdommen. Denne er gjennomgått på forelesning. Konklusjonen er underordnet, men konkluderer studentene med at patentet bare omfatter løsninger som inneholder enten EPA eller DHA, blir neste drøftelse subsidiær.

For det andre oppstår spørsmålet om patentkravets angivelse av mengde fettsyrer fra 2,5 til 8,5 vektprosent refererer seg til den totale mengden fettsyrer eller refererer seg til både EPA og DHA fettsyrer, slik at patentet omfatter løsninger med inntil 17 vektprosent fettsyrer. Inngrepsløsningen har totalt 12 vektprosent fettsyrer, men kun 4 vektprosent EPA og 8 vektprosent DHA. I alle fall her – om det ikke er behandlet under forrige spørsmål – bør det vises til patentloven § 39 annet punktum, og at patentkravene kan tolkes med støtte i beskrivelsen. På den ene siden sier ordlyden at det er tale om «mengder» fettsyrer, men det er i beskrivelsen anført at det har en teknisk funksjon å begrense mengden fettsyrer i fôret, fordi høyere mengde fettsyrer ville hindre opptak av jod og jern. Det fremgår også at det var nødvendig å innta en begrensning av mengden fettsyrer under søknadsbehandlingen for å oppfylle kravet til oppfinneshøyde. Tolkningen er etter min mening ikke opplagt, men de beste argumentene taler kanskje for å legge til grunn at patentet ikke omfatter løsninger med mer enn 8,5 vektprosent totalt fettsyreinnhold. Konklusjonen bør ikke ha særlig betydning.

Anførselene peker mot at det bør foretas en subsidiær ekvivalensvurdering. Studentene bør kjenne både tolkningsprotokollen til EPC art. 69 og Rt-2009-1055, donepezil. Studentene bør ha kunnskap om at vilkårene for ekvivalensbeskyttelse er at a) inngrepsgjenstanden løser samme problem som patentet, b) modifikasjonene som er gjort var nærliggende for fagpersonen, og c) inngrepsgjenstanden må ikke tilhøre den frie teknikk. I Rt-2009-1055 vil studentene finne en full gjennomgang av de grunnleggende vilkårene for ekvivalensbeskyttelse. På en hjemmeeksamen, er dette typisk et spørsmål som studentene vil ha mye tekst til, enten gjennom kilder eller ferdigskrevet. Selv om det er en fin måte å lære stoffet på, betyr det at det å stille presise og konkrete problemstillinger og å gjennomføre en konkret drøftelse av ekvivalens må gis særlig uttelling foran mer teoretiske fremstillinger.

Etter mitt syn, bør studentene se at det er to tolkningsspørsmål, selv om det er en sammenheng mellom dem. De kan drøftes enten i sammenheng eller hver for seg. Det bør nok ikke forventes at studentene har så mye å skrive, de har lite grunnlag for å trene seg i inngrepsvurderinger.

Det sentrale i bedømmelsen er studentenes evne til å få frem og drøfte de juridiske problemstillingene, og ikke hvorvidt de forstår de tekniske spørsmålene som oppgaven bygger på. Klare problemstillinger og gode drøftelser bør gi uttelling.

3. Varemerkerett

Oppgaven reiser flere spørsmål, både relatert til vilkårene for registrering av varemerke og inngrep i varemerkeretten. De grunnleggende spørsmålene om særpreg, vilkårene for registrering og inngrep er behandlet i pensum og på forelesning, se også Lassen/Stenvik s. 310 følgende og s. 63-94.

For det første er det spørsmål om bruken av varemerket LLAMA FUERTE Y FELIZ gjør inngrep i BBW Ltda sitt varemerke MAIS FORTE LHAMA og dermed ikke kan registreres etter varemerkeloven § 16 jf. § 4. Dette beror på om BBW Ltda har oppnådd beskyttelse for sitt merke gjennom innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Oppgaven legger opp til å drøfte særlig to spørsmål, nemlig om merket MAIS FORTE LHAMA er beskrivende og om det kan stiftes varemerkerett ved innarbeidelse for et merke som er beskrivende, og om det har betydning for innarbeidelsen at BBW Ltda var alene på det norske markedet i perioden merket eventuelt ble innarbeidet.

Når det gjelder det første spørsmålet, følger det klart av dommen Rt-2005-1601 GULE SIDER, at beskrivende merker kan oppnå vern ved innarbeidelse, men terskelen blir i så fall høyere. For merket MAIS FORTE LHAMA, er det opplyst at det kan oversettes med STERKERE LAMA fra portugisisk. Hvorvidt et merke er beskrivende, må vurderes med utgangspunkt i den norske gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning. Det kan nok legges til grunn at omsetningskretsen for fôr til lama er næringsdrivende, høyt spesialisert og dermed særlig oppmerksomme, men det kan ikke legges til grunn at de forstår portugisisk. Dette kan dermed ikke være til hinder for at vern oppnås gjennom innarbeidelse.

Det andre og vanskeligere spørsmålet, er om det har betydning for innarbeidelsen at BBW Ltda var alene på det norske markedet i innarbeidelsesperioden. Det er et vilkår for vern gjennom innarbeidelse at merket er blitt «godt kjent som noens særlige kjennetegn». Så lenge det kun er en leverandør/produsent i markedet, kan en ikke forvente at omsetningskretsen er særlig oppmerksomme på merket som kjennetegn for en bestemt produsent. Det bør imidlertid ikke være til hinder for vern at det ikke har vært konkurrenter i markedet. Kandidater som får noe ut av dette, bør honoreres.

Det er endelig anført at merkebeskyttelsen må være bortfalt siden BBW Ltda ikke har brukt merket på et år. Det følger av ordlyden i varemerkeloven § 3(3) at vernet varer «så lenge» merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Det er ingen opplysninger i faktum om hvorvidt omsetningskretsen fortsatt oppfatter merket som et kjennetegn eller ikke. Studentene bør få frem at det sentrale er hvordan omsetningskretsen oppfatter merket, og ikke den faktiske bruken.

Til slutt er spørsmålet om Yasmins merke LLAMA FUERTE Y FELIZ må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 fordi det er beskrivende. Ordene kan oversettes fra spansk til LAMA STERK OG GLAD. På norsk ville merket nok være beskrivende for fôr til lama, men spørsmålet er om den norske gjennomsnittsforsbrukeren vil forstå så mye spansk at ordenes meningsinnhold formidles. Spørsmålet er behandlet i pensum og på forelesning. Vurderingen blir som ovenfor, men det må nok legges til grunn at den norske gjennomsnittsforsbrukeren forstår mer spansk enn portugisisk. Dette er også enkle og ofte brukte spanske ord. Flinke studenter vil få frem at merket nok vil få et relativt svakt vern dersom det registreres, fordi ordet LLAMA ikke kan få vern som del av merke for fôr til lama.

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.

4. Generelt om sensuren

Oppgaven har to deler, og det er ikke angitt noen tidsmessig fordeling. Jeg antar at del I vil oppfattes å reise noe vanskeligere spørsmål for kandidatene, men at del II er mer arbeidskrevende, men gjelder sentrale varemerkerettslige spørsmål. Begge deloppgaver gjelder spørsmål som er sentrale i pensum. Jeg oppfatter at det er mye å gjøre i oppgaven for 4 timers eksamenstid, og at god metode, solid kunnskap og fornuftige drøftelser bør telle mer enn at absolutt alle spørsmål er like grundig besvart.

Studentene har tilgang ubegrenset med kilder under hjemmeeksamen. Jeg mener studentene bør klare å holde seg til det sentrale, og bruke avgjørelser fra Høyesterett og EU-domstolen. I del I finnes flere dommer fra Høyesterett om tolkning av patenter og inngrep, og i del II vil studentene ha en god del praksis å trekke på. På grunn av tidspresset bør kravene til kildebruk ikke settes for høyt.

Til hjemmeeksamen er det mange studenter som trener ved å skrive ferdig tekst eller disposisjoner om sentrale spørsmål i fagene. Dette er en fin måte å lære seg stoffet på. I eksamenssensuren innebærer det at det bør gis god uttelling for å stille klare og konkrete problemstillinger, og at konkrete gode drøftelser bør gi mer uttelling enn lange, teoretiske utgreiinger som ikke er knyttet til oppgavens faktum.

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.

01.05.2022

Inger B. Ørstavik, Institutt for Privatrett, UiO