

Sensorveiledning til eksamensoppgave v2016, JUR1820 Patent- og varemerkerett

Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik

Institutt for Privatrett, UIO.

1. Generelt

Eksamen er fire timer, og antatt tidsbruk for oppgave 1 og 2 er henholdsvis tre og en time. Denne vektingen bør gjenspeiles ved sensuren, dog må den karakter som gis til slutt må være en samlet vurdering av kandidatens kunnskaper og ferdigheter. Jeg tenker at studentene vil ha relativt god tid på oppgave 1, men at en time til oppgave 2 kan være litt knapt.

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.

2. Oppgave 1

2.1. Kravet om registrering av varemerket POLARLYS

Kari krever at Patentstyret må avslå registreringssøknaden for varemerket POLARLYS for øl og mineralvann. Karis krav fremsettes i innsigelse til Patentstyret, jf. vml. §§ 26, 27 og 29. Det legges ikke opp til noen diskusjon av saksbehandlingen, og jeg forventer at kandidatene vil gå rett på registrerbarhetsvilkårene i vml. §§ 14 til 16.

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». Pensum (Lassen og Stenvik, «Kjennetegnsrett», s. 54-100) behandler også spørsmålene utførlig. Merk at petitstoff ikke er pensum. Kravet til særpreg i vml. § 14 er behandlet grundig på forelesninger, også med gjennomgang av eksempeloppgaver.

Kari anfører at POLARLYS er for generelt til å brukes som varemerke og at friholdelsesbehovet må være særlig sterkt. Det er et spørsmål om merket har tilstrekkelig grad av særpreg, jf. vml. § 14(1). POLARLYS er ikke beskrivende for øl og mineralvann, så spørsmålet gjelder hvorvidt dette er et så alminnelig ord eller et ord med en slik særlig betydning at det ikke er egnet til å fylle opprinnelsesgarantifunksjonen, jf. vml. § 2, se også varemerkedirektivets art. 2 jf. art. 3 (1) b.

Det sentrale for vurderingen er hvorvidt merket fyller opprinnelsesgarantifunksjonen, og det må avveies mot friholdelsesbehovet. Vurderingen må skje med utgangspunkt i hvordan omsetningskretsen for de varene merket søkes registrert for vil oppfatte merket. Omsetningskretsen består her både av næringsdrivende og forbrukere, og det tas vanligvis utgangspunkt i hvordan gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket. Gjennomsnittsfbrukeren antas å være «alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert», jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391, GOD MORGON, drøfter kravet til særpreg grundig og er inntatt i materialsamlingen, og kandidatene bør få noe hjelp fra denne og fra praksis fra EU-domstolen i samlingen (C-383/99, BABY-DRY og C-206/01, ARSENAL (gjelder inngrep, men diskuterer opprinnelsesgarantifunksjonen).

Kravet til særpreg settes ikke særlig høyt, jf. Rt. 2002 s. 391, GOD MORGON. Et ord vil som regel oppfylle kravet til særpreg så lenge det ikke er beskrivende for varen selv eller dens egenskaper. Merket POLARLYS har et klart meningsinnhold, men meningsinnholdet er ikke beskrivende for egenskapene ved øl og mineralvann. Friholdelsesbehovet vil være sterkest for ord som andre næringsdrivende har behov for å kunne bruke i omtalen av sine produkter. Selv om POLARLYS er et norsk ord som må kunne brukes fritt, vil det ikke være et ord som er nødvendig for omtale av lignende varer eller tjenester. På den annen side vil ord som inneholder variasjoner over POLAR omfattes av friholdelsesbehovet, fordi det gir en løs anvisning på et område og det vil kunne være behov for å kunne bruke det i omtale av varer og tjenester der omsetningskretsen er opptatt av dette området.

Etter mitt syn er det naturlig å lande på at POLARLYS har tilstrekkelig grad av særpreg for øl og mineralvann, men at det nok ikke er noe sterkt merke. Som vanlig er det drøftelsen som har betydning for bedømmelsen, og ikke konklusjonen.

Kandidatene vil vite at det også er et vilkår for registrering etter vml. § 16 at merket (POLARLYS) ikke griper inn i andres varemerkerettigheter. Dette er den samme vurderingen som ved varemerkeinngrep, jf. § 4 første ledd. Anførselene er lagt opp slik at forvekselbarhet med Karis merke POLARIS er fremsatt som en anførsel om varemerkeinngrep. Kandidatene bør honoreres for å påpeke at dette også er et registreringsvilkår, og bør etter mitt syn få uttelling for en god inngrepsdrøftelse også om den gjøres under vml. § 16.

2.2. Kravet om at lanseringen av jubileumsølet under varemerket POLARLYS stanses

Kari krever at bryggeriet stanser lanseringen av jubileumsølet. Det er et krav om at bruken av merket POLARLYS stanses. Grunnlag for kravet er vml. § 57 jf. § 4 første ledd bokstav b, forbudet mot bruk av forvekselbare merker.

I kunnskapskravene heter det at studentene skal ha «god kunnskap om hvordan krenkelsesvurderingen foretas for de forskjellige rettighetstypene». Pensum (Lassen og Stenvik, «Kjennetegnrett») behandler også spørsmålene utførlig. Merk at petitstoff ikke er pensum. Temaet inngrep i varemerker, herunder vurderingen av forvekselbarhet, jf. vml. § 4(1) bokstav b, er behandlet grundig på forelesninger, også med gjennomgang av eksempeloppgaver.

Vurderingen av om to merker er egnet til å forveksles med hverandre skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der en både vurderer kjennetegnslikheten og vareslagslikheten. De to elementene kan ikke vurderes separat, det er en helhetlig vurdering, jf. Rt. 1998 s. 1988, COSMICA.

Forvekselbarhetsvurderingen refererer seg til den relevante omsetningskretsen for varene eller tjenestene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av merkene (direkte forveksling) eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268 SØTT+SALT. Det er altså et spørsmål om opprinnelsesgarantifunksjonen blir forstyrret.

Ved vurderingen av varelighet, må de varene som det yngre merket (POLARLYS) faktisk brukes for, holdes opp mot de varer som det registrerte merket (POLARIS) er registrert for, jf. Rt. 1998 s. 1988, COSMICA. Det spiller ingen rolle om POLARLYS er søkt registrert for mineralvann dersom det bare

brukes for øl. Det er nok om merket POLARLYS kan forveksles med Karis merke POLARIS for en av de varene/tjenestene Karis merke er registrert for.

Kandidatene bør få frem at den registrerte vareklassen for ølet ikke er avgjørende (Lassen/Stenvik s. 347). Spørsmålet er den faktiske omsetningen av ølet i forhold til de tjenestene og varene Karis merke POLARIS er registrert for. Den nærmeste varen Karis merke er registrert for, er alkoholfri eplecider i klasse 32. Den konkrete vurderingen av varelikhet kan ta hensyn til at begge er drikkevarer, at øl og eplecider selges samme sted og at alkoholfri eplecider er et alternativ til øl (med alkohol), slik at varene kan utfylle hverandre. Varene kan også fremstilles av samme produsent. På den annen side vil øl og alkoholfri eplecider ikke direkte konkurrere. Konklusjonen har mindre betydning.

Videre må vurderes om merkene er så like at de er egnet til å forveksles når de anvendes på liknende eller like varer. Dette må vurderes ut fra hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene. Basert på EU-domstolens praksis, legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren normalt oppfatter merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler.

Gjennomsnittsforbrukeren antas å være «alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert», jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren må stole på et ufullstendig bilde av merkene i sin erindring. (Se Lassen/Stenvik s. 319-321).

Ved den konkrete sammenligningen av ordmerker, vurderes merkens fonetiske og visuelle likhet, og det kan vurderes hvilket forestillingsbilde merkene etterlater hos forbrukeren. De to ordmerkene har samme første stamme, POLAR, men ulik annen del, LYS og IS. Fonetisk er merkene svært like. Visuelt er de også like, dog er det en viss forskjell. Det kan diskuteres om den like første delen blir oppfattet som en merkeserie. Imot taler at ordet POLAR har et så klart meningsinnhold og er så bredt brukt. Det sentrale er kanskje at ordene har ulikt meningsinnhold, altså det forestillingsbildet som merkene gir forbrukeren. POLARIS er navnet på en stjerne, og betyr altså noe annet enn POLARLYS som betyr nordlys eller lys i polare strøk. En god drøftelse vil ta opp opprinnelsesgarantifunksjonen og friholdelsesbehovet.

Kandidatene bør få noe ut av forholdet mellom kjennetegnslighet og vareslagslikhet og spørsmålet om hvem som utgjør den relevante omsetningskretsen og gjennomsnittsforbrukeren. Dette er sentrale spørsmål. Det som skiller kandidatene vil antagelig være evnen til å formulere de rettslige vurderingstemaene, og evnen til å strukturere og gjennomføre drøftelsen. Konklusjonen er heller underordnet. Forståelse for opprinnelsesgarantifunksjonen og friholdelsesbehovet bør honoreres.

3. Oppgave 2: Redegjør for forståelsen av begrepet «oppfinnelse» i patentlovens § 1. Unntaksreglene i § 1 fjerde, femte og sjette ledd samt § 1a og § 1b skal ikke behandles.

Oppfinnelsesbegrepet er grundig behandlet hos Stenvik, «Patentrett», s. 120-145. Det er også behandlet på forelesningene. Det kreves «god kunnskap» om gjenstanden for beskyttelse. Innenfor kun 1 time må besvarelsene nødvendigvis bli nokså oversiktlige. En fornuftig disponering av tid og stoff bør derfor honoreres.

Kandidatene bør kunne plassere oppfinnelsesbegrepet, jf. patl. § 1, som det som er gjenstand for beskyttelse etter patentretten. Det må også skilles til patenterbarhetsbetingelsene i patl. § 2.

På bakgrunn av forarbeidene til patentloven stiller Stenvik opp følgende definisjon av en oppfinnelse: «En oppfinnelse er en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproducerbar.»

Kravet til teknisk effekt, er et krav om at oppfinnelsen må virke. Kravet kan utledes også av kravet i patl. § 1 om at oppfinnelsen må kunne «utnyttes industrielt». Kravet har særlig betydning for oppfinnelser på det medisinske eller biologiske området, fordi det må påvises at oppfinnelsen har en virkning, for legemidler en forebyggende eller en terapeutisk virkning. På et overordnet nivå er kravet om teknisk effekt greit, men å forstå hvordan det anvendes, særlig på biopatentene, er svært vanskelig. De studentene som får noe ut av dette for slike typer oppfinnelser, gjerne i sammenheng med patl. § 1 tredje ledd, bør få skikkelig uttelling for det.

Kravet om teknisk karakter er konkretisert i unntakene i § 1 annet ledd nr. 1 til 4. Bestemmelsen gjennomfører EPC art. 52(2). Her setter jeg opp noen stikkord for temaene:

1. Avgrensningen mot oppfinnelser og vitenskapelige teorier handler om at patentbeskyttelse ikke er berettiget for rene erkjennelser av noe som allerede finnes i naturen, selv om oppdagelsen gir økt kunnskap om hvordan naturen er eller fungerer
2. Avgrensningen mot kunstneriske frembringelser skiller patentrettslig beskyttelse fra åndsverk som nyter opphavsrettslig beskyttelse. Det er en avgrensning av det tekniske mot det estetiske.
3. Fremgangsmåter eller anvisninger for intellektuell virksomhet, også matematiske metoder (jf. nr. 1) er ikke oppfinnelser. Det gjelder også programmer for datamaskiner. Datamaskinprogrammer er behandlet relativt utførlig på s. 138-145 hos Stenvik. Det mest sentrale er at EPO i vurderingen av oppfinnelser som består av eller inkluderer dataprogrammer, er om oppfinnelsen inneholder et teknisk element, enten dette var kjent eller er nytt. Vurderingen av oppfinneshøyde skjer under den såkalte «whole contents approach». Dette har åpnet opp for en videre adgang til patentering av oppfinnelser med dataprogrammer.
4. Fremleggelse av informasjon. Unntaket omfatter form og innhold for ren informasjon, men tekniske hjelpemidler eller fremgangsmåter for å fremlegge informasjon kan patenteres.

Endelig må en oppfinnelse være reproduserbar, jf. også patl. § 8 (2) 3. punktum. At det redegjøres for reproduserbarhet er et krav til patentsøknaden. Kravet innebærer både at man med sikkerhet må nå samme resultat hver gang oppfinnelsen gjentas, og at fagmannen må kunne gjenta oppfinnelsen uten videre intellektuelle vurderinger fordi det vil kunne gjøre at resultatet ikke blir det samme hver gang.

Oppgaven gjelder et sentralt patentrettslig spørsmål. Kandidatene bør kunne vise noe mer kunnskap enn en ren gjengivelse av lovteksten. Etter mitt syn er det imidlertid vanskelig på såpass kort tid å gå særlig i dybden i spørsmålene.

28. april 2016 Inger B. Ørstavik