



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**10. mai 2016**  
**PAT 15/004**

Klager: **Selantic AS**

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik

har kommet frem til følgende

## **Avgjørelse**

### **1 Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. januar 2015, hvor innsigelsen mot meddelt patent nr. 334555 ble avvist.
- 3 Patentet ble meddelt 7. april 2014 og innsigelsesfristen utløp den 7. januar 2014. Innsigelse innkom 6. januar 2015 og er derved rettidig.
- 4 Saken reiser spørsmål om klager har oppfylt de formelle vilkårene for å få vurdert innsigelsen etter patentlovens § 24.
- 5 Klage innkom rettidig den 10. mars 2015 og klageavgiften er betalt.

### **6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Innsigelsen oppfyller ikke de formelle krav som fremgår av patentloven og patentforskriften.
- Innsigelsen inneholder bevis i form av referanser til publikasjoner, samt en anførsel om at patentet må være ugyldig.
- Innsigelsen må imidlertid angi omfanget av innsigelsen og de grunnene innsigelsen støttes på, med en angivelse av de kjensgjerninger og bevis som anføres.
- Det er ikke angitt noe grunnlag som angir hvorfor patentet er ugyldig.
- Innsigelsens innhold er ikke tilstrekkelig til at det kan anses å være en begrunnelse slik patentloven og patentforskriften krever.
- Innsigelsen er ikke begrunnet innen utløpet av innsigelsesperioden.
- Som følge av de formelle feilene avvises innsigelsen fra behandling.

### **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innsigelsen ble levert etter samtale med både Patentstyret og Acapo AS som er Selantic sin patentfullmektig.
- Både Patentstyret og Acapo informerte om at innsigelse måtte leveres innen 9 måneder.
- Siden Acapo AS også representerer patenthaver, Lars Skjold, ble innsigelse levert uten bistand fra fullmektig.

- Innsigelsen inneholdt henvisning til aktuelle mothold som viser mangel på både oppfinneshøyde og nyhetsverdi. Dette må være god nok begrunnelse for Patentstyret.
- Dersom begrunnelsen ikke var tilstrekkelig burde Acapo AS, og ikke minst Patentstyret ved overingeniør Burhaan Hassan ha gitt mer spesifikke retningslinjer for hvordan innsigelsen skulle vært utformet.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 10 Klager har anført at innsigelsen er tilstrekkelig begrunnet til å tas under behandling. Videre er det anført at Patentstyret har en veiledningsplikt dersom innsigelsen, som ble rettidig innlevert, ikke var tilstrekkelig begrunnet.
- 11 Klagenemnda tar først stilling til om innsigelsen oppfyller vilkårene oppstilt i patentloven og patentforskriften.
- 12 Etter patentloven § 24 første ledd annet punktum, må en innsigelse være begrunnet. Vilåret om begrunnelse skal imidlertid ikke tolkes strengt. Etter forarbeidene kan en innsigelse anses som begrunnet dersom den inneholder «noe som antyder på hvilket grunnlag innsigieren mener patentet må oppheves eller endres». Videre heter det: «Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mye som må kreves. Generelt kan det imidlertid sies at det ikke er meningen at Patentstyret skal avvise innsigelser på materielt grunnlag. Det må være tilstrekkelig at innsigelsen tilsynelatende angir en reell innsigelsesgrunn», jf. Ot.prp.nr.59 (1994-1995) side 33-34.
- 13 Med hjemmel i patentloven § 69 ble begrunnelsesplikten nærmere spesifisert i patentforskriften hvor det fremgår at innsigelsen må inneholde «en angivelse av omfanget av innsigelsen og de grunnene som den støttes på, med en angivelse av de kjensgjerningene og bevisene, eksempelvis publikasjoner, som anføres til støtte for innsigelsen», jf. forskriftens § 36 første ledd nummer tre.
- 14 Klager har i sin klage blant annet angitt at det vil bli ansett som «særdeles urovekkende om Patent 334555 forblir stående». Etter Klagenemndas syn må det siterte forstås dit hen at klager mente det var patentet som helhet som måtte oppheves. Innsigelsen omfang synes i så måte tilstrekkelig klargjort.
- 15 Når det gjelder spørsmålet om innsigelsen i tilstrekkelig grad gir en angivelse av «de grunner som den støttes på» bemerker Klagenemnda at innsigelsen inneholder en henvisning til fem dokumenter. Slik Klagenemnda forstår innsigelsen, er det ikke tvilsomt at klager mener at det som er beskrevet i disse dokumentene underbygger at patentet må oppheves.
- 16 Klagenemnda viser også til at klager opplyser at klager har hatt inne et «prosjekt på Skattefunn for denne type arrangement». Denne opplysningen må forstås dit hen at klager mener at hans oppfinnelse er lik, eller ligner på, den oppfinnelse som fremgår av patentet. Henvisningen til de fem dokumentene og anførselen om at klager har et prosjekt for en lignende oppfinnelse som i patentet, må etter

Klagenemndas syn anses som en anførsel om at patentet ikke oppfyller kravet til nyhet eller oppfinnelseshøyde, etter patentloven § 2 jf. § 25 første ledd nummer en.

- 17 Etter Klagenemndas syn angir innsigelsen i tilstrekkelig grad omfanget av innsigelsen samt de grunner som den støttes på. Innsigelsen inneholder også en henvisning til tidligere publikasjoner som støtte for at patentet må anses som ugyldig.
- 18 Klagenemnda har etter dette kommet til at innsigelsen oppfyller vilkårene i patentloven § 24 første ledd, og det er ikke nødvendig å ta stilling til anførselen vedrørende Patentstyrets veiledningsplikt.
- 19 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avvisningsvedtak å oppheve, slik at saken sendes tilbake til Patentstyret for innsigelsesbehandling.

**På dette grunnlag stemmer vi for følgende**

## **Slutning**

1. Klagen tas til følge.
2. Saken sendes tilbake til Patentstyret for videre behandling.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Haakon Aakre  
(sign.)

Inger Berg Ørstavik  
(sign.)