



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00030  
Dato: 11. mai 2021

---

Klager: Art of Zoltan Harald Zoltan Toth  
Representert ved: Advokatfirmaet Hals AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. januar 2021, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ble avvist. Tilleggsavgift ved fornyelse av varemerket VANNUCCI, med søknadsnummer 200815318 og registreringsnummer 249946, ble ikke betalt innen fristen.
- 3 Patentstyret mottok fornyelsesavgift den 28. februar 2019, og det følger av varemerkeloven § 33 at det tilkommer tilleggsavgift. Tilleggsavgiften er ikke betalt, og Patentstyret besluttet dermed registreringen av ordmerket VANNUCCI som opphørt med virkning fra 21. februar 2019.
- 4 Klager begjærte oppreisning for fristoversittelse den 30. september 2020. Patentstyret avsto begjæringen om fortsatt behandling den 7. januar 2021.
- 5 Klage innkom rettidig den 11. februar 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. mars 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret avviste kravet om at saken tas under behandling til tross for oversittelsen av betalingsfristen.
- Fornyelsesavgift med tilleggsavgift var ikke innbetalt innen 21. august 2019. Det følger av varemerkeloven § 80 at krav om fortsatt behandling må fremmes senest fire måneder etter fristens utløp, hvilket er den 21. desember 2019. Patentstyret mottok først kravet om fortsatt behandling 28. september 2020. De formelle vilkårene for å få innvilget fortsatt behandling av registreringen var dermed ikke innfridd.
- Patentstyret vurderer om det ut fra doktrinen om berettiget forventninger («legitimate interests»), er forhold i saken som gir grunn for et unntak fra den absolutte firemåneders fristen. Patentstyret kommer til at doktrinen må kunne gjøres gjeldende for varemerkeloven § 80, men at det ikke foreligger slike forhold i saken som legitimerer en utvidelse av fristen.
- Patentstyret viser til at de har sendt flere varslinger til innehaverens fullmektig, og foretatt manuelle søk for å finne rettmessig adresse i de tilfellene hvor brev kom i retur. Det måtte derfor legges til grunn at fullmektig fikk korrekt betalingsinformasjon i brevet sendt 8. april 2019. Videre peker Patentstyret på den klare hovedregelen som er at innehaver eventuelt dennes fullmektig, selv har ansvar å gjøre seg kjent med lovens og forskriftenes regler, og gjøre alt som er nødvendig for å unngå tap av rettigheter. Innehaver kan derfor ikke forvente å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som skal foretas innen hvilke frister, da slik varsling må anses som en service som ikke forplikter Patentstyret.

- Patentstyret la også vekt på tidsaspektet i den konkrete vurderingen. Kravet om fortsatt behandling ble innlevert over ett og et halvt år etter at innehavers fullmektig senest ble informert om fristoversittelsen av fornyelsesavgiften med tilleggsavgift. Hensynet til tredjepersoners innrettelse veier tyngre når kravet ble innlevert lang tid etter utløpet av fristen. Terskelen for å gjøre unntak fra den absolutte fristen i varemerkeloven § 80 måtte etter Patentstyrets syn være høyere når det var gått så lang tid som i denne saken.

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

- Klager bestrider hendelsesforløpet som er lagt til grunn av Patentstyret, og påklager avgjørelsen.
- Klager viser til at de har mottatt samtykke til registrering fra innehaver av CORSO VANNUCCI, som er av den oppfatning at merkene ikke er egnet til å forveksles. Samtykket gjelder også fornyelsen av klagers eldre ordmerke VANNUCCI. Dette ble ikke vektlagt av Patentstyret, som derimot vektla hensynet til tredjepersoner, her innehaver av CORSO VANNUCCI, som en del av sin begrunnelse for å avslå kravet om fortsatt behandling. Klager er på sin side av den oppfatning at hensynet til tredjepersoner ikke har avgjørende vekt så lenge det foreligger samtykke til fornyelse av registreringen og bruk av det aktuelle merket.
- Videre anfører klager at Patentstyrets brev om tilleggsavgift i 2019 ikke ble sendt til korrekt adresse, og at Patentstyret ikke har dokumentert at brevene ble sendt korrekt. Patentstyret har også vedgått at de ikke hadde korrekt adresse i sitt register selv etter at klagers fullmektig sendte inn adresseendring. Det er da ikke sannsynlig at brevene er blitt sendt til korrekt adresse.
- Selv om klager selv har ansvar for å følge med, må det kunne forventes at Patentstyret ved sine varsler benytter korrekt adresse. Patentstyret skulle i en slik situasjon veiledet og varslet klagers fullmektig.
- Etter klagers syn har det vært mangelfull oppfølging fra Patentstyret og ikke tilstrekkelig grundig saksbehandling, som burde avdekket at fornyelsesavgiften var betalt, og at problemene skyldtes feil adresse.
- Klager ber om at kravet om fortsatt behandling tas til følge.

#### **8 Klagenemnda skal uttale:**

#### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 I foreliggende sak er ordinær avgift for fornyelse av varemerkeregistrering nr. 249946, ordmerket VANNUCCI betalt, men tilleggsavgiften er ikke innbetalt før utløpet av betalingsfristen den 21. august 2019.
- 11 Patentstyret har avvist å realitetsbehandle kravet om fortsatt behandling av varemerkeregistreringen til tross for fristoversittelsen, med den begrunnelse at begjæringen

er fremsatt for sent, jf. varemerkeloven § 80. I tillegg avviste Patentstyret at klager hadde en berettiget forventning, som unntak fra fristen i § 80, om å bli varslet og/eller veiledet om den unnlatte handlingen.

- 12 Etter varemerkeloven § 80 første ledd må krav om fortsatt behandling innleveres innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte (den subjektive fristen), og senest fire måneder etter fristens utløp (den objektive fristen). Fristene for å fremsette krav om fortsatt behandling følger delvis av hensynet til tredjepersoner. Konkurrenter må kunne stole på, og innrette seg etter, opplysninger i det offentlige varemerkeregisteret. Adgangen til å kreve fortsatt behandling av en registrering som er oppført i registeret som opphørt må således være begrenset i tid.
- 13 Klagenemnda bemerker for ordens skyld at fristen på fire måneder er vedtatt endret til seks måneder, jf. ot.prp.nr. 43 (19-20) s.157 og 182, for å oppfylle regel 9 i de utfyllende bestemmelsene til Singaporetraktaten. Endringen, som ikke har tredd i kraft, har imidlertid ikke betydning for vurderingen i denne saken.
- 14 Klagenemnda viser til at Patentstyret har foretatt en korrekt fristberegning. Fornyelsesfristen for varemerkeregistrering nr. 249946 utløp 21. februar 2019. Siste frist for betaling av fornyelsesavgiften med tilleggsavgift utløp dermed 21. august 2019, jf. varemerkeloven 33 første ledd. Den objektive fristen på fire måneder for å fremme begjæring om fortsatt behandling etter varemerkeloven § 80 beregnes fra denne siste fristen, hvilket medfører at kravet måtte vært fremsatt senest 21. desember 2019. Kravet ble imidlertid ikke innlevert før 30. september 2020. Det formelle fristvilkåret for å få innvilget fortsatt behandling er derfor i utgangspunktet ikke innfridd, jf. varemerkeloven § 80 første ledd.
- 15 Klagers fullmektig har anført at det forelå en berettiget forventning om at Patentstyret skulle veiledet og varslet fullmektigen om den manglende tilleggsbetalingen. Fullmektigen har vist til at når Patentstyret først har sendt ut varsel om fornyelse, må det kunne forventes at det også varsles om mangler ved betalingen, og at Patentstyret ikke har dokumentert at brevene ble sendt til korrekt adresse.
- 16 Klagenemnda er enig med Patentstyret at læren om berettigede forventninger kan komme til anvendelse som unntak fra fristreglene i varemerkeloven § 80, og slutter seg til Patentstyrets redegjørelse for dette.
- 17 Sentralt for vurderingen vil etter Klagenemndas oppfatning være at den lovbestemte fristen på fire måneder etter sin ordlyd er objektiv og absolutt, og et unntak fra dette må derfor særskilt begrunnes. Fra praksis, eksempelvis LB-2010-116367 uttalte Borgarting lagmannsrett at prinsippet «berettiget forventning om å få veiledning om egne unnlatelser må eventuelt bygges på prinsippet om forvaltningsorganers veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 11». Prinsippet gjør unntak fra innehavers ansvar for å overholde de fristene som loven setter i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte innehavers berettigede forventninger om å motta varsel og/eller veiledning fra den offentlige myndighet. Berettiget forventning kan foreligge dersom Patentstyret har villedet eller feilinformert

innehaveren/fullmektigen, eller det foreligger en åpenbar mangel som enkelt kan rettes ved at Patentstyret utsteder et varsel.

- 18 I vurderingen av de faktiske forhold, kan ikke Klagenemnda se at Patentstyret på noen måte har villedet eller feilinformert klagers fullmektig. Når det gjelder forventningen om å bli varslet om manglende betaling av tilleggsavgiften, kan Klagenemnda være enig i at når klager først har fått et varsel om betaling av fornyelsesavgift, så kan det være nærliggende for klager at det også varsles om at det løper en tilleggsavgift fordi betalingen av fornyelsesavgiften innkom for sent.
- 19 Klagenemnda kan likevel ikke se at det i denne saken foreligger en berettiget forventning om ytterligere varsel og/eller veiledning utover det Patentstyret allerede har foretatt seg, og som kan begrunne et unntak fra den objektive fristregelen. Klagenemnda er her enig i Patentstyrets vurdering av dette spørsmålet, og kan i all hovedsak tiltre Patentstyrets begrunnelse. Utvalget peker særlig på at både fornyelsesavgiften og tilleggsavgiften, samt frister for disse, følger av varemerkeloven § 33 første ledd. Som nevnt er det i utgangspunktet innehavers eget ansvar å overholde de fristene som loven setter. I forlengelsen av dette vil Klagenemnda bemerke at klager og dennes fullmektig i utgangspunktet ikke kan basere seg på et system der de i alminnelighet forventes å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen de gjeldende frister, som i de fleste tilfeller må anses som en service overfor deres kunder, og dermed ikke noe som klager normalt sett kan sies å ha en berettiget forventning om å få.
- 20 Til klagers anførsler knyttet til hvorvidt feil eller korrekt adresse er benyttet, viser Klagenemnda til at selv om det er uheldig at Patentstyret ikke gjennomfører fullmektigens adresseendring i registeret, følger det av Patentstyrets journal at varsel om manglende betaling av tilleggsavgift ble sendt til korrekt adresse 8. april 2019. Fristen for betaling av tilleggsavgiften utløp 21. august 2019. Denne forsendelsen fremgår ikke av Patentstyrets eksterne database, slik klager har påpekt. Den eksterne databasen gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over skriftvekslingen i en sak, men dokumenterer kun hvilke dokumenter som foreligger i en sak. Klagenemnda viser her til Patentstyrets uttalelser om forskjellen mellom egen journal og den eksterne databasen.
- 21 Til klagers anførsel om at varselbrevet som ble sendt fra Patentstyret den 8. april 2019 ikke er mottatt, vil Klagenemnda bemerke at selv om dette ikke betviles, er det ikke fremlagt noe dokumentasjon fra fullmektigens side som underbygger fullmektigens påstand om at brevet fra Patentstyret ikke ble mottatt. Postliste eller utskrift/journalføring over annen mottatt post i det aktuelle tidsrommet, ville vært egnet til å underbygge fullmektigens påstand. I tillegg viser Klagenemnda til at meddelelser fra Patentstyret alltid må regnes som «avgitt når de er sendt til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Patentstyret», jf. varemerkeloven § 77.
- 22 Klagenemnda vil også trekke frem det lange tidsaspektet mellom opphøret av registreringen og kravet om fortsatt behandling etter varemerkeloven § 80 som et sentralt moment. I saken gikk det 13 måneder fra utløpet av siste frist for betaling (og ni måneder fra utløpet av den

absolutte fristen i § 80) til krav om fortsatt behandling ble fremsatt. Klagenemnda viser til at hensynet til tredjepersoner som innretter seg etter opplysningene i registeret, er et sentralt hensyn bak de objektive reglene for frister i varemerkeloven § 80. Varemerkeregisteret er offentlig og skal sikre notoritet og publisitet for enhver som gjør oppslag i registeret. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at hensynet til tredjepersoner som hadde innrettet seg etter opplysningene i registeret om merkets opphør i et lengre tidsrom, slik som i denne saken, må tillegges større vekt enn i saker hvor det har gått kort tid. I denne sammenheng vil Klagenemnda også påpeke at hensynet til tredjepersoner ikke kan oppveies eller tillegges mindre vekt av at en enkeltstående innehaver av et eldre, forvekselbart merke har samtykket til registrering av en ny søknad og fornyelse av klagers eldre ordmerke VANNUCCI.

- 23 Klagenemnda vil også – ved vektleggingen av det lange tidsaspektet – trekke frem to momenter av betydning som ikke fremgår av Patentstyrets avgjørelse. For det første har ikke fullmektigen mottatt brev om at registreringen er fornyet, jf. varemerkeforskriften § 56 tredje ledd. Samtlige fornyelser kunngjøres, jf. forskriftens § 38, og det utstedes et brev til innehaver med informasjon om registreringen og fornyelsen i henhold til § 56 tredje ledd. Etter Klagenemndas syn synes det nærliggende å forvente at en fullmektig som har krevd fornyelse av en registrering på vegne av sin klient, ikke lukker saken i sine systemer før man har fått en slik bekreftelse på fornyelse. Manglende kunngjøring og bekreftelse på fornyelse fra Patentstyret bør etter Klagenemndas oppfatning gi en oppfordring til å reagere før det har gått 13 måneder fra fristens utløp.
- 24 For det andre vil Klagenemnda understreke at betalingen av fornyelsesavgiften ble kreditert fullmektigen 23. januar 2020. Tilbakeføringen av fornyelsesavgiften til fullmektigens regnskap fremstår etter Klagenemndas vurdering som en faktisk omstendighet som burde gitt fullmektigen en oppfordring til å gjøre nærmere undersøkelser om status i saken. Fremsettelse av krav om fortsatt behandling på dette tidspunktet vil også være etter utløpet av den absolutte fristen, men da én – og ikke ni – måneder etter utløpet av absolutte fristen, hvilket kunne redusert hensynet til tredjepersoners innrettelse.
- 25 Klagenemnda legger etter dette til grunn at det ikke forelå en berettiget forventning som kan gjøre unntak fra den absolutte fristen for å fremsette krav om fortsatt behandling, jf. varemerkeloven § 80 første ledd.
- 26 Klagenemnda bemerker avslutningsvis at det i betalingshistorikken i Patentstyrets database ikke fremgår at tilleggsavgiften er betalt. Dette er heller ikke kommentert i Patentstyrets avgjørelse. Etter varemerkeloven § 80 er det et krav at «den unnlatte handlingen [skal] være foretatt» samtidig med kravet om fortsatt behandling. Dersom betaling av tilleggsavgift ikke er foretatt, må kravet om fortsatt behandling avvises også på dette grunnlag, jf. varemerkeloven § 80 første ledd.
- 27 Krav om fortsatt behandling av varemerkeregistrering nr. 249946, ordmerket VANNUCCI, til tross for fristoversittelse ved betaling av tilleggsavgift, avvises, jf. varemerkeloven § 80 første ledd. Klagen forkastes, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)