



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**5. desember 2016**  
**Sak 16/00059**

Klager: **Centro Nacional de Investigaciones Cientificas (CNIC)**

Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

har kommet frem til følgende

## Avgjørelse

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. juni 2015, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patentsøknad 20150088 (nasjonal videreføring av PCT/CU2013/000003), ble avslått.
- 3 Faktura for videreføring av patentsøknad ble utstedt med forfall 22. februar 2015 uten at betaling innkom. Ved Patentstyrets brev av 16. mars ble søkers fullmektig informert om at patentsøknaden var å anse som trukket tilbake i medhold av patentloven § 31 tredje ledd. Det ble i samme brev opplyst om vilkår for å begjære at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelse under henvisning til patentloven § 72.
- 4 Søkers fullmektig begjærte oppreisning for fristoversittelsen den 19. mai 2015 og betaling av oppreisningsavgift, årsavgift og manglende søknadsavgift ble betalt den 20. mai 2015.
- 5 Patentstyret har avslått begjæringen med den begrunnelse at den er fremmet for sent etter patentloven § 72. Patentstyret har ikke realitetsbehandlet årsaken til manglende betaling av søknadsavgiften.
- 6 Klage innkom rettidig den 7. august 2015.

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

- Patentstyret sendte et brev datert 16. mars 2015 til søkers fullmektig med informasjon om at patentsøknaden anses trukket tilbake under henvisning til patentloven § 31 tredje ledd. Det er vanlig praksis at den relative fristen på to måneder etter patentloven § 72 begynner å løpe ved mottak av et slikt brev.
- Begjæring om oppreisning for fristoversittelsen ble mottatt 19. mai 2015.
- Fullmektig viser til at søker ble informert om oversittelsen den 14. april 2015, men under henvisning til etablert praksis, er det Patentstyrets oppfatning at det ikke er relevant hvordan eller når patentsøker ble kjent med fristoversittelsen. Søker/innhaver identifiseres med sin fullmektig. At Patentstyret, etter anmodning om å få en engelsk versjon av brevet, sendte ut et likelydende engelsk brev den 14. april 2015 kan ikke få betydning for beregning av fristen. Det legges til grunn at fullmektig som er norsk ble kjent med fristoversittelsen ved første utsendelse av brevet på norsk.
- Søkers norske fullmektig mottok ikke senere enn 18. mars 2015 brevet fra Patentstyret.
- Fristen for å sende inn en skriftlig begjæring etter patentloven § 72 utløp dermed 18. mai 2015. Den skriftlige begjæring innkom ikke før 19. mai 2015, og

anses å være innkommet for sent.

- I tillegg må hindringen som førte til fristoversittelsen være brakt i orden innen samme tomåneders frist. Søknadsavgiften skulle således også være betalt innen 18. mai.
- Patentstyret finner ikke å kunne realitetsbehandle begjæringen og denne avlås.

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

- Klager anfører at de formelle vilkår i patentloven § 72 er oppfylt, og ber om at Klagenemnda opphever Patentstyrets avgjørelse slik at patentsøknaden tas under behandling.
- Patentstyrets avgjørelse bygger på feil rettsanvendelse. Tomånedersfristen begynner å løpe ved hindringens bortfall, og ikke slik Patentstyret legger til grunn ved utsendelse av brev til fullmektigen.
- Den aktuelle hindringen i denne saken gjelder ikke uvitenhet om betalingsfristen, men at det for patentsøker ikke var mulig å overføre penger til Norge. Det fremholdes at tomånedersfristen etter patentloven § 72 må løpe fra det øyeblikket den norske fullmektigen mottok betaling fra søkeren, det vil si den 9. april 2015. Det anføres at hindringen var bankembargoen, og opphevelsen av denne, og ikke om den norske fullmektigen mottok den formelle beskjeden fra Patentstyret eller ikke.
- På denne bakgrunn må fristen for å innlevere begjæringen være den 9. juni 2015 og at den følgelig var rettidig innlevert. Det samme gjelder den unnlatte handlingen som var å betale søknadsavgiften.
- Det vises til praksis fra EPO i sak J 0007/82, hvor det gis uttrykk for at man må vurdere faktum i den enkelte sak. Videre vises det til 2. avdelings avgjørelse 7123 og 8004 som gir uttrykk for at det vil være uheldig om patentsøkere ikke vil kunne innrette seg på at de samme rettssikkerhetsgarantier gjelder her i landet, som de er kjent med fra europeisk rettspraksis.
- Klager har etter dette et krav på å få søknaden tatt opp til videre behandling ettersom han har vært utsatt for hindre som ligger utenfor hans kontroll. Alle betingelser i patentloven § 72 anses derfor oppfylt.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Patentstyret har avvist å realitetsbehandle begjæringen om at patentsøknad nr. 20150088 tas under behandling til tross for fristoversittelsen med den begrunnelse at begjæringen er fremsatt for sent, jf. patentloven § 72.
- 10 Saken reiser spørsmål om når tomånedersfristen begynner å løpe, og om det foreligger identifikasjon mellom patenthavers norske fullmektig og utenlandsk fullmektig med ansvar for betaling av søknadsavgift.

- 11 Klagenemnda viser til at det følger av praksis at innehaver og fullmektig identifiseres også når det gjelder fristene i § 72 første ledd andre punktum. Klagenemnda viser til Borgarting lagmannsretts dom av 30. september 2011, (LB-2010-116367) som gjaldt et lignende tilfelle. Spørsmålet i saken var om tomånedersfristen i patentloven § 72 startet å løpe da søkerens norske fullmektig fikk kunnskap om den manglende betalingen, eller først da søkerens utenlandske fullmektig fikk slik kunnskap. Retten kom til at søkeren måtte identifiseres med sin norske fullmektig, slik at fristen startet å løpe fra tidspunktet søkers norske fullmektig fikk kunnskap om den manglende betalingen.
- 12 Patentstyrets brev om at patentsøknaden er å anse som trukket er datert 16. mars 2015 og er sendt til søkers registrerte fullmektig i Norge. Fullmektig har i korrespondanse bekreftet mottak av brevet den 16. mars 2015.
- 13 Klagenemnda anser det derfor ikke relevant når patenthaver ble kjent med fristoversittelsen, men at det avgjørende for beregning av tomånedersfristen i patentloven § 72 første ledd er tidspunktet da den norske fullmektig ble klar over fristoversittelsen, ved mottak av brevet fra Patentstyret.
- 14 At patentsøker må identifiseres med sin norske fullmektig, er også lagt til grunn i praksis fra Patentstyrets Annen avdeling og Klagenemnda. Klagenemnda viser her særlig til sak 7123 hvor det gis uttrykk for at «Søkeren må identifiseres med sin registrerte fullmektig, slik at han anses å ha kjent til det fullmektigen er blitt gjort kjent med. Hvorledes søkeren har valgt å fordele oppgavene mellom sine fullmektiger eller andre hjelpere, er i denne henseende ikke relevant». Tilsvarende syn er fulgt opp i Klagenemndas praksis, eksempelvis sak PAT 15/006.
- 15 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at tomånedersfristen for å begjære oppreisning etter patentloven § 72 utløper 16. mai 2015.
- 16 Klagenemnda viser til at 16. mai 2015 falt på en lørdag slik at fristen i medhold av Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 5, utløp mandag 18. mai 2015. Klagers begjæring om oppreisning er følgelig fremsatt etter utløpet av tomånedersfristen, jf. Patentloven § 72 første ledd andre punktum, jf. andre ledd.
- 17 Klagenemnda finner det ikke nødvendig å gå inn på årsakene til den mangelfulle betalingen fra februar 2015 ettersom det først må tas stilling til om begjæringen om oppreisning er fremsatt innen de lovbestemte frister.
- 18 Klagenemnda er etter dette kommet til at Patentstyret har foretatt en korrekt avvisning av oppreisningsbegjæringen da den er fremsatt for sent. Patentstyrets avgjørelse blir etter dette å stadfeste.

**På dette grunnlag stemmer vi for følgende**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Harald Irgens-Jensen  
(sign.)