



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**12. juni 2014**  
**PAT 13/003**

**Klager:** Armaments Corporation of South Africa Limited

Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og Ole Andreas Rognstad

har kommet frem til følgende

## **Avgjørelse**

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

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. april 2012, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen i henhold til patentlovens § 72, ble avvist.
- 3 Patentsøknad nr 20074862 ble innlevert 24. september 2007, og ble henlagt på grunn av manglende innbetalt årsavgift for 1-3. avgiftsår.
- 4 Det ble begjært oppreisning for fristoversittelsen den 31. oktober 2008, og denne begjæringen ble avvist av Patentstyret den 17. juli 2009. Denne avgjørelsen har blitt påklaget og behandlet i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Høyesteretts ankeutvalg tillot ikke anken fremmet i sitt vedtak av 26. januar 2012.
- 5 Det prinsipale spørsmål for lagmannsretten var spørsmålet om identifikasjon mellom patentsøkers norske fullmektig og utenlandske fullmektig med ansvar for betaling av årsavgifter. Domstolen kom til at fristen for beregning av to måneders fristen i patentloven § 72 ble regnet fra tidspunktet den norske fullmektigen fikk melding om henleggelsen, fastsatt mottatt hos Oslo patentkontor den 19. september 2008. Betalingen av årsavgift innkom til Patentstyret den 3. desember 2008, mens to måneders fristen utløp 19. november 2008. Lagmannsretten fant heller ikke at Patentstyret hadde en plikt til å veilede søker med hensyn til at årsavgiften fortsatt ikke var blitt betalt da to måneders fristen utløp 19. november 2008, slik at det heller ikke på det grunnlag kunne gjøres unntak fra fristen i patentloven § 72. Anken ble derfor forkastet.
- 6 Ny begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen ble innlevert den 17. september 2009. Denne begjæringen gjelder oversittelse av to månedersfristen for å begjære fortsatt behandling i medhold av patentloven § 72. Patentstyret legger til grunn at denne oppreisningsbegjæringen gjelder for å utføre den unnlatte handling, som i denne saken var å innbetale årsavgift for 1-3. avgiftsår med tillegg. Patentstyrets avgjørelse som er påklaget i denne saken er Patentstyrets avgjørelse av 2. april 2012.
- 7 Klage innkom rettidig den 4. juni 2012, og klager har utdypet klagen i klageskriv datert 27. august 2012.

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

- Den unnlatte handling i patentlovens forstand i saken er at fullmektig oversittet fristen for å betale inn årsavgift for 1-3. avgiftsår med tillegg. For å overkomme den oppståtte feil, ble det begjært at saken skal tas under behandling til tross for den opprinnelige fristoversittelsen. Da Patentstyret avviste begjæringen ble det levert inn en ny begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Saken gjelder således begjæring om oppreisning for oppreisningsbegjæringen.

- Patentstyret viser til at fristene i patentloven er absolutte, og en søknad kan ikke tas under behandling ved oversittelse av disse fristene. Det innebærer at oppreisning ikke kan gis ved oversittelse av fristen, uansett de grunner som har vært årsak til oversittelsen.
- Patentstyret har følgelig kommet frem til at saken ikke kan tas under behandling.

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

- Klagen retter seg mot vedtaket som begrunnes med at det er etablert en fast praksis om å avslå begjæringer om oppreisning hvor tomånedersfristen i henhold til patentloven § 72 anses oversittet.
- Klagen begrunnes hovedsakelig med at denne praksis mangler hjemmel i loven.
- Klager viser til at det ikke er i tråd med gjeldende lovgivning at fristene i patentloven § 72 hevdes å være absolutte. Også overfor disse frister foreligger muligheter for oppreisning. Patentloven § 72 anviser oppreisningsmulighet for alle typer frister fastsatt i eller i medhold av patentloven, og det er ikke gjort unntak for fristene fastsatt i patentloven § 72.
- Klager argumenterer mot de avgjørelser som Patentstyrets avgjørelse bygger på, nemlig henvisningen til avgjørelsene 6468, 7497, 7688 og 8046.
- Klager viser til ordlyden i patentloven § 72 og mener tredje ledd eksplisitt nevner de unntak som det ikke kan gis oppreisning for fristoversittelsen for. Her er ikke § 72 nevnt, og § 72, 3. ledd må anses uttømmende. Patentstyret kan etter dette ikke innføre egne unntak som ikke er nedfelt i loven.
- Klager viser til tilsvarende bestemmelse i den europeiske patentkonvensjonen, art. 122 EPC nr. 4 som uttrykkelig utelukker mulighet for oppreisning ved oversittelse av fristen for å begjære oppreisning.
- Når den norske patentloven ikke inneholder noen tilsvarende unntaksbestemmelse, må dette tolkes dithen at oversittelse av fristen i henhold til § 72 ikke er utelukket fra begjæring om oppreisning.
- Det vises til at lovgiver har vurdert listen over unntak nevnt i Art 122 EPC, og det vises til uttalelse i forarbeidene til Patentloven i NOU 1976:49, s. 133.
- Ved lovendring som trådte i kraft 1. juli 2010, ble det innført ytterligere to unntak fra oppreisningsadgangen; fristene i henhold til enkelte ledd i §§ 52 og 53. Det hadde vært naturlig å tilføye dette unntaket samtidig dersom det hadde vært meningen. Dette ble ikke gjort og man må derfor anta at lovgiver har ment at tomånedersfristen ikke skulle unntas oppreisning.
- Dersom det nå viser seg uheldig, så må et slikt unntak innføres i lovteksten gjennom lovendring, og ikke snikinnføres gjennom praksis.

- Patentlovens § 72 bygger på forvaltningslovens § 31, som heller ikke inneholder tilsvarende unntak som Patentstyrets Annen avdeling har innført i sin praksis.
- Det foreligger ingen formelle grunner til å avvise begjæringen datert 17. september 2009.
- Klager ber derfor om at begjæringen av 17. september 2009 etterkommes og at saken sendes tilbake til Patentstyret for en realitetsvurdering av begjæringen datert 31. oktober 2008.

I nytt klageskriv datert 7. mars 2014 har klager kommet med ytterligere begrunnelse for oppreisningsbegjæringen

- Klager viser til at den 19. november 2008, dvs samme dag som tomånedersfristen utløp, utstedte Patentstyret faktura for oppreisningsavgiften. Det anføres at senest på denne datoen foretok Patentstyret en formaliasjekk av oppreisningsbegjæringen.
- I sammenheng med denne formaliasjekken burde det blitt avdekket at den unnlatte handlingen ikke var blitt utført. I henhold til Patentstyrets rutinebeskrivelse skulle saksbehandleren da ha varslet klager om forholdet. Det skulle ikke vært utstedt faktura før formalitetene i saken var i orden.
- Det er ingen tvil om at dersom saksbehandleren hadde varslet klager om mangelen, ville feilen omgående blitt korrigert og rettet opp.
- Til støtte for dette vises det til Oslo tingretts dom med referanse TOSLO-2010-101256.
- Det er søkers og fullmektigens felles ansvar å innbetale aktuelle avgifter rettidig. Patentstyret har imidlertid en veiledningsplikt når oppreisningsbegjæringen ved en feil ikke er ledsaget av korrekt betaling.
- Til tross for ellers velfungerende systemer og pålitelige ansatte, ble den unnlatte handlingen ikke foretatt samtidig med innleveringen av oppreisningsbegjæringen. Denne feilen ville ikke fått alvorlige konsekvenser dersom det ikke i tillegg hadde skjedd et brudd på rutinene hos Patentstyret.

#### **10 Klagenemnda skal uttale:**

- 11 Klagenemnda skal først konstatere at det er Patentstyrets avgjørelse datert 2. april 2012 som er gjenstand for klagebehandlingen. Avgjørelsen avviste videre behandling av klagers begjæring om oppreisning for oversittelse av fristen for å begjære oppreisning i patentlovens § 72, datert 17. november 2009. I den videre drøftelse omtales denne begjæringen som begjæring nr. 2, i motsetning til den første begjæringen om oppreisning, datert 31. oktober 2008 (begjæring nr. 1).

- 12 Patentstyret har i sin avgjørelse vedrørende begjæring nr. 2, tatt utgangspunkt i at fristene i patentloven § 72 er absolutte og at saken av denne grunn ikke tas under behandling til tross for oversittelsen av to-måneders fristen i patentloven § 72 første ledd.
- 13 Klagenemnda finner at Patentstyrets avgjørelse beror på feil rettsanvendelse.
- 14 Saken knytter seg til patentsøknad nr 20074862, som ved begjæring av 31. oktober 2008 ble begjært tatt under behandling til tross for fristoversittelsen for unnlatt betaling av årsavgift, begjæring nr. 1.
- 15 Begjæring nr. 1 ble avslått av Patentstyrets første avdeling og senere undergitt klagebehandling i Patentstyrets annen avdeling (kjennelse nr 7982) med samme resultat. I den administrative klagebehandlingen av begjæring nr. 1, var hovedtemaet hvorvidt det foreligger identifikasjon mellom søker og søkers fullmektiger, og fra hvilket tidspunkt to-måneders fristen i patentloven § 72 begynner å løpe.
- 16 Klager brakte annen avdelings avgjørelse av begjæring nr. 1 inn for domstolene, og saken har vært undergitt domstolsprøving i Oslo tingrett TOSLO-2010-29446 og i Borgarting lagmannsrett LB-2010-116367. For domstolene ble det anført et nytt, subsidiært, rettslig grunnlag som hjemmel for at oppreisning etter patentloven § 72 skulle gis, utover det som Patentstyret hadde tatt stilling til.
- 17 I den rettskraftige dommen av 30. september 2011, der lagmannsretten forkastet anken, diskuterer domstolen klagers anførsel om at begjæring om oppreisning likevel skal tas under behandling fordi klager måtte ha krav på veiledning om at årsavgiften ikke var blitt betalt innen fristen (19.11.2008).
- 18 I dommen er lagmannsretten tilbakeholden med å pålegge Patentstyret en undersøkelsesplikt, og gir uttrykk for at veiledningsplikten må følge forvaltningsloven § 11. I den aktuelle situasjonen kunne ikke søker ha noen berettiget forventning om veiledning, jf patentloven § 15 som sier at søknaden avvises uten videre dersom årsavgiften ikke betales.
- 19 Grunnlaget for begjæring nr. 2 er etter Klagenemndas syn identisk med den subsidiære anførselen for lagmannsretten, nemlig at det må kunne gis oppreisning for oversittelse av betalingsfristen i forbindelse med oppreisningsbegjæringen på grunn av en berettiget forventning om veiledning fra Patentstyret.
- 20 Klagenemnda finner at klager har fått vurdert og behandlet spørsmålet om oppreisning ut fra prinsippet om berettigede forventninger, og at dette spørsmålet er rettskraftig avgjort.
- 21 Klagenemnda vil bemerke at Patentstyrets forståelse av patentloven § 72 ikke er korrekt.
- 22 Klagenemnda skal vise til at fristen etter § 72 første ledd i utgangspunktet er absolutt, men det må gjøres et unntak i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte søkerens berettigede forventninger.

23 Ved vurderingen av dette unntaket i norsk rett må det ses hen til EPOs praksis. Prinsippet som er formulert i EPOs sak J 41/92 gir uttrykk for følgende hvis en mangel

*«is readily identifiable by the EPO and can easily be corrected within the time limit, the principle of good faith requires the EPO to issue a warning».*

24 Klagenemnda vil vise til at dette prinsippet også gjelder i norsk rett, og at en klager i prinsippet har en rett til å få vurdert om saken skulle vært tatt til ny behandling ut fra doktrinen om berettigede forventninger. I dette tilfellet har imidlertid spørsmålet vært vurdert og rettskraftig avgjort av Borgarting lagmannsrett. Klagerens begjæring nr. 2 skulle på den bakgrunn vært avvist av Patentstyret. Patentstyrets vedtak blir derfor å oppheve, og saken sendes tilbake til Patentstyret for avvisningskjennelse.

**På dette grunnlag stemmer vi for følgende**

## **Slutning**

Patentstyret avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Inger Berg Ørstavik  
(sign.)

Ole-Andreas Rognstad  
(sign.)