



NORGES HØYESTERETT

Den 21. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Noer og Bull i

HR-2013-01052-U, (sak nr. 2013/752), sivil sak, anke over kjennelse:

Multi Phase Meters AS

(advokat David Brambani)

mot

Roxar AS

(advokat Are Stenvik)

avsagt slik

K J E N N E L S E :

- (1) Saken gjelder avvisning av søksmål som følge av at søksmålsfristen i patentloven § 52 fjerde ledd er oversittet. Spørsmålet er om patentloven § 52 femte ledd, slik bestemmelsen lyder etter en lovendring som trådte i kraft 1. juli 2010, må tolkes slik at den nye fristbestemmelsen der ikke kommer til anvendelse i de tilfelle hvor søksmålsfristen etter fjerde ledd, som inntil lovendringen var absolutt, allerede var utløpt ved ikrafttreddelsen.
- (2) Multi Phase Meters AS ble 12. februar 2007 meddelt patent NO 323 244. Roxar AS innga høsten 2007 innsigelse mot meddelelsen og krav om overføring av patentet. Ved vedtak fra Patentstyrets første avdeling 3. desember 2008 fikk Roxar AS ikke medhold. Roxar AS påklaget vedtaket til Patentstyrets annen avdeling, men fikk heller ikke medhold her. Annen avdelings vedtak forelå 23. mars 2012.
- (3) Roxar AS tok ut stevning ved Oslo tingrett 25. mai 2012, og Multi Phase Meters AS påsto saken avvist. Avvisningsspørsmålet ble behandlet særskilt.
- (4) Oslo tingrett avsa kjennelse 17. august 2012 med slik slutning:
 - "1. Sak nr. 12-088544TVI-OTIR/05 avvises.
 2. Roxar AS dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelse av kjennelsen til å betale sakskostnader med 271 400 – tohundreogsyttientusenfirehundre – kroner 50/100 med tillegg av merverdiavgift til Multi Phase Meters AS."
- (5) Etter anke avsa Borgarting lagmannsrett kjennelse 6. mars 2013 med slik slutning:

"1 Saken fremmes.

2 I sakskostnader for lagmannsretten betaler Multi Phase Meters AS 109 189 – etthundreognitusenett hundreogåttini - kroner til Roxar AS innen to - to - uker etter forkynnelse av denne kjennelsen.

3 I sakskostnader for tingretten betaler Multi Phase Meters AS 95 600 - nittifemtusensekshundre - kroner til Roxar AS innen 2 - to - uker etter forkynnelse av denne kjennelsen."

(6) *Multi Phase Meters AS* har anket kjennelsen. Det er i hovedsak anført at lagmannsretten har tolket patentloven § 52 femte ledd feil når det legges til grunn at den allerede utløpte, absolutte søksmålsfristen i § 52 fjerde ledd vekkes til live. Det er ingen rettskilder som støtter en slik tolkning. Det er også i strid med Grunnloven § 97 som etablerer en presumsjon for at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

(7) Det følger av patentloven § 21 annet ledd at fristen i patentloven § 52 fjerde ledd løper fra kunngjøring av at patent er meddelt, og ikke fra endelig avgjørelse av fremsatte innsigelser.

(8) Det er nedlagt slik påstand:

"1. Roxar AS' søksmål avvises.

2. Multi Phase Meters AS tilkjennes sakens omkostninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett."

(9) *Roxar AS* har inngitt tilsvaret. Det er i hovedsak anført at lagmannsrettens tolkning av patentloven § 52 femte ledd er riktig. Tolkningen griper ikke inn i en bestående rettsposisjon i strid med Grunnloven § 97. Ved at det pågikk en administrativ klagebehandling av tvisten mellom partene da fristen etter fjerde ledd løp ut, var det ikke etablert en berettiget forventning om at rettsposisjonen var endelig. Det anføres videre at fristen i patentloven § 52 fjerde ledd uansett først løp fra endelig avgjørelse av de fremsatte innsigelser, og ikke allerede fra kunngjøringen av at patent er meddelt.

(10) Det er nedlagt slik påstand:

"1. Anken forkastes.

2. Multi Phase Meters AS pålegges å erstatte Roxar AS' sakskostnader for Høyesterett."

(11) *Ankeutvalget* bemerker at dette er en videre anke slik at utvalgets kompetanse er begrenset, jf. tvisteloven § 30-6. Anken gjelder den generelle rettslige forståelse av en skreven rettsregel, og denne kan utvalget prøve.

(12) Patentloven § 52 fjerde ledd lød inntil lovendringen i 2010 slik:

"Søksmål som grunner seg på at patentet er meddelt til en annen enn den som etter § 1 er berettiget til det, kan bare reises av den som påstår seg berettiget til patentet. Sådant søksmål må være reist innen ett år etter ervervet kjennskap om patentets meddelelse og de øvrige omstendigheter som det grunner seg på. Var patenthaveren i god tro da patentet ble meddelt eller ervervet, kan ikke i noe tilfelle søksmålet reises senere enn tre år etter patentets meddelelse."

(13) I 2010 ble ordlyden endret noe, men endringene har ikke betydning for spørsmålet i denne saken.

(14) Det er noe omstridt mellom partene om Roxar AS innga innsigelse 12. oktober eller 12. november 2007, men det er klart at innsigelsen innebar at Roxar AS da var kjent med at patentet var meddelt og de øvrige relevante omstendigheter. Fristen etter fjerde ledd gikk da ut 12. oktober eller 12. november 2008. Dette var i så fall før søksmål ble anlagt 25. mai 2012 – med mindre "meddelelse" i fjerde ledd må forstås som meddelelse av endelig avgjørelse i en eventuell innsigelsessak, i dette tilfellet vedtaket i Patentstyrets annen avdeling 23. mars 2012, ikke som meddelelse av den patentinnvilgelsen som innsigelsen retter seg mot.

(15) Roxar AS har gjort gjeldende at "patentets meddelelse" i § 52 fjerde ledd nettopp må forstås som meddelelse av Patentstyrets endelig vedtak. Ankeutvalget er imidlertid enig med tingretten og lagmannsretten i at "meddelelse" i § 52 fjerde ledd må forstås på bakgrunn av § 21 annet ledd, der det heter:

"Når avgjørelsen om å imøtekomme søknaden er kunngjort, er patentet meddelt."

(16) Det er nok så at en slik forståelse kan føre til at søksmålsfristen etter fjerde ledd er gått ut før Patentstyrets endelige vedtak i en etterfølgende innsigelsessak foreligger. Det skyldes imidlertid at man i 1995 – da også § 21 annet ledd fikk sin nåværende ordlyd – la om lovens system slik at innsigelsesbehandlingen ble utskutt til etter patentets meddelelse, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–95) side 14–15, uten at fristregelen i fjerde ledd ble endret. Det var nettopp denne uheldige følgen av omleggingen av innsigelsessystemet man ville avbøte ved den nye fristregelen i femte ledd, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 35–36 og 98.

(17) Det er imidlertid ikke bestridt at søksmålet som ble anlagt 25. mai 2012, er innenfor den søksmålsfristen som følger av patentloven § 52 femte ledd, slik denne bestemmelsen lyder etter endring i lov 26. mars 2010 nr. 8, ny varemerkelov:

"Den som i samsvar med § 24 har fremsatt innsigelse med påstand om at patentet er meddelt til en annen enn den som har rett til det, kan reise søksmål om spørsmålet innen to måneder etter den dagen da meddelelse om Patentstyrets endelige avgjørelse i innsigelsessaken ble sendt vedkommende part."

(18) Det ble ikke gitt noen overgangsbestemmelse til den nye fristregelen, og spørsmålet om fristregelen også skulle komme til anvendelse i saker der fristen etter fjerde ledd allerede var utløpt ved lovens ikrafttredelse, er heller ikke omtalt i forarbeidene.

(19) Det ligger imidlertid etter utvalgets syn en føring i at hensikten med bestemmelsen var å avbøte en utilsiktet konsekvens av omleggingen i 1995, og at det var hensynet til rettssikkerheten til den som mener å ha retten til patentet, og til et mest mulig betryggende overprøvingssystem, som lå bak innføringen av den nye fristregelen, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 36. Dette tilsier at regelen kommer til anvendelse også i et tilfelle som det foreliggende.

(20) Spørsmålet er så om dette vil stå i et tvilsomt forhold til tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. Som det fremgår blant annet av Rt. 2010 side 718 avsnitt 42, har det formodningen mot seg at lovgiver har ment å utfordre skrankene for tilbakevirkning når nye lovbestemmelser innføres uten uttrykkelige overgangsregler.

(21) På grunnlag av denne formodningen kom Høyesterett i Rt. 2010 side 718 til at tiårsfristen for gjenåpning i tvisteloven – det som i tvistemålsloven ble kalt gjenopptakelse, og som hadde en

femårsfrist – ikke kom til anvendelse på saker der femårsfristen var utløpt før tvistelovens ikrafttredelse. Dette ble blant annet begrunnet med slektskapet mellom regler om revisjon av en rettslig posisjon som er oppnådd ved dom, og reglene om materiell foreldelse. Hensynet til å beskytte den berettigede forventning tilsa da at nye fristregler om gjenåpning ikke burde komme til anvendelse på saker der fristen etter tidligere lovgivning allerede var utløpt.

- (22) Ankeutvalget er enig med lagmannsretten i at en slik berettiget forventning til en etablert rettsposisjon ikke kan sies å foreligge når innsigelsessaken fortsatt var til behandling i Patentstyret da den nye fristregelen i femte ledd trådte i kraft. Patenthaveren måtte da fortsatt være forberedt på at motparten kunne vinne frem med sin innsigelse. Ankeutvalget kan ikke se at det i disse tilfellene vil utfordre Grunnlovens grenser at motparten får benytte søksmålsfristen i femte ledd når Patentstyrets endelige vedtak foreligger.
- (23) Roxar AS har krevd seg tilkjent 29 250 kroner i sakskostnader for Høyesterett. Kravet tas til følge, jf. tvisteloven § 20-2.
- (24) Avgjørelsen er enstemmig.

SLUTNING :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Multi Phase Meters AS 29 250 – tjuenituentohundro og femti – kroner til Roxar AS innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne kjennelse.

Ragnhild Noer
(sign.)

Liv Gjølstad
(sign.)

Henrik Bull
(sign.)

Riktig utskrift: