



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
28. november 2014
PAT 14/006

Klager: **Companybook AS**

Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. januar 2014, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patent nr. 331357, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 4. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp 31. mars 2013, og heller ikke innbetalt innen tilleggsfristen som utløp 30. september 2013. Søker begjærte oppreisning for fristoversittelsen den 3. desember 2013 og betaling av manglende årsavgift med tillegg ble innbetalt 4. desember og 23. desember 2013.
- 4 Klage innkom rettidig den 25. mars 2014.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret viser til at begjæringen er fremmet innen de gitte frister i patentloven § 72.
- Når det gjelder spørsmålet om søker har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72, finner Patentstyret ikke dette godtgjort.
- Patentstyret viser til at det synes som at fristoversittelsen for betaling av årsavgift skyldes at innehaver i perioden fra februar til oktober 2013 har hatt alvorlige pengemangler. Denne vanskelige økonomiske situasjonen førte til omorganisering av selskapet, som også førte til vanskeligheter med å overholde fristen for å betale årsavgiften.
- Pengemangel i seg selv kan ikke gi grunnlag for å gjenopprette et patent til tross for fristoversittelsen. Innehavers fullmektig har redegjort for at det var alvorlig pengemangel som var den direkte årsaken til omorganiseringen av selskapet, og at omorganiseringen førte til at det kom inn nye ansvarspersoner i selskapet som fikk ansvaret for å ivareta patentrettighetene.
- Patentstyret kan ikke se at det er noen annen grunn enn de alvorlige pengeproblemene som førte til at årsavgiften ikke ble betalt rettidig. Varsel om betalingsfrist ble mottatt, slik at patentinnehaver hadde kjennskap til at årsavgiften skulle betales, og når den måtte betales.
- Patentstyret har etter dette kommet til at aktsomhetskravet i patentloven § 72 ikke er oppfylt og patentet kan ikke gjenopprettes.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager viser til at Patentstyret i sin begrunnelse for avslaget ensidig har vektlagt at situasjonen er finansielt betinget, og at dette ikke er god nok grunn for opprettholdelse av patentet.

- Det anføres at saken er mer kompleks enn hva Patentstyret har lagt til grunn.
- Svikten oppstod på grunn av en feil på patentinnehaverens side, som i utgangspunktet har et velfungerende og ordentlig system for tidsberegning og overvåking av patentutgifter. Patentinnehaver har benyttet oppfølgingstjenester fra den profesjonelle aktøren Protector IP Consultants, som igjen samarbeider med Patrafee AB.
- Både Protector og Patrafee har utvist den nødvendige aktsomheten i saken. Kommunikasjon og forfallsdatoer er alltid blitt videreformidlet og oppfylt av begge parter. Rutinene til disse har medvirket i alle trinn i forhold til oppfølgingen av frister.
- Svikten skjedde på grunn av et sammentreff av en menneskelig feil og uventede omstendigheter på patenthaverens side.
- Siste varsel om fristen for siste mulighet til å betale årsavgifter ble misforstått da selskapet i samme periode aktivt hadde trukket patentsøknader, og påminnelser på disse sammen med påminnelser på søknader og patentet som skulle opprettholdes, skapte et vanskelig bilde. I tillegg mottok selskapet en rekke henvendelser fra ulike aktører i markedet om falske regninger. Dette forvansket situasjonen for den nyansatte engelske lederen.
- Varselbrevet fra Patrafee var også vanskelig å forstå for en som ikke leser norsk, da advarselen var på svensk.
- Patenthavers ønske har hele tiden vært å opprettholde patentet i Norge. Derfor ville det, dersom den akutte situasjonen med patentet hadde blitt forstått, og sett i lys av den begrensede størrelsen på beløpet årsavgiften faktisk gjelder, vært funnet andre alternativer for å sørge for at årsavgiften ble betalt.
- I lys av ovennevnte har patenthaver og dennes fullmektig utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde den fastsatte fristen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Klagenemnda viser til at klagen ikke inneholder opplysninger som stiller saken i en vesentlig annen stilling enn for Patentstyret.
- 10 Klager har uttrykt at situasjonen var uoversiktlig og ytterligere forvansket som følge av ulike aktørers falske regninger for opprettholdelse av patenter og varemerker. Det er vedlagt eksempler på flere slike falske fakturaer. Klagenemnda kan ikke tillegge slike forhold noen betydning for avgjørelsen.
- 11 Etter Patentloven § 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversett, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.

- 12 Det påligger klageren å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 13 Passusen «all den omhu» i patentloven § 72 indikerer at det er tale om et strengt aktsomhetskrav. Forarbeidene til bestemmelsen gir også anvisning på en streng aktsomhetsnorm, jf. NOU 1976:49 s. 131-132 og Ot.prp.nr. 32 (1978-79) s. 41.
- 14 Klager har fått kunnskap om frist for betaling av årsavgift, men har, slik Klagenemnda ser det, ikke gitt instruksjoner om betaling av årsavgift til fullmektig, med den konsekvens at patentet er bortfalt.
- 15 Årsaken til at klager ikke har gitt betalingsinstruksjon fremstår sammensatt. Patentstyret har korrekt lagt til grunn at pengemangel ikke gir grunn for oppreisning. Imidlertid anses ikke pengemangel som eneste årsak. Klagenemnda anser at en annen årsak er de organisatoriske endringer som fant sted i selskapet på tidspunktet for forfall av årsavgiften. Klager anfører at dette må anses som menneskelig svikt og uventede omstendigheter.
- 16 I henhold til fast praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det påvises tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale. Det er opplyst at den som var ansvarlig for patentporteføljen er den nyansatte engelske lederen. Det er ikke opplyst at oppgaven har vært delegert til andre i selskapet.
- 17 Etter Klagenemndas syn må selskapets ledelse representert ved den nyansatte lederen, være ansvarlig for at instruksjoner ikke ble gitt til fullmektig. Spørsmålet er om de forhold det er redegjort for, innebærer at klagers opptreden blir å anse som aktsom i relasjon til patentloven § 72.
- 18 Klager anfører at advarslene som ble sendt fra Patrafee var på svensk, og for en som ikke leser norsk ble innholdet ikke forstått. Denne anførselen kan ikke føre frem. Det er klagers ansvar å sørge for at betalingsinstruksjoner blir videreformidlet, og dersom man mottar korrespondanse fra sin betrodde fullmektig, så vil det åpenbart være klagers ansvar å sette seg inn i korrespondansens innhold dersom denne ikke forstås.
- 19 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at klager ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Oppreisningsbegjæringen blir på denne bakgrunn ikke tatt til følge.
- 20 Mot denne bakgrunn blir patentet å bortfalle jf. patentlovens § 51 med virkning fra ordinært forfall den 31. mars 2013.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

1. Klagen tas ikke til følge.
2. Patent nr. 331357 er etter patentloven § 51 bortfalt med virkning fra 31. mars 2013.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)