



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
20. oktober 2015
Sak PAT 15/006

Klager: **Abbex AB**

Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. mars 2015, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patent 329470, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 15. avgiftsår. Årsavgift med tillegg ble ikke innbetalt innen fristen som utløp 31. januar 2014, og heller ikke innen tilleggsfristen som utløp 31. juli 2014. Søker begjærte oppreisning for fristoversittelsen den 22. desember 2014, og den manglende årsavgiften ble innbetalt 19. desember 2014.
- 4 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 årsavgift for 15. avgiftsår.
- 5 Klage innkom rettidig den 31. mars 2015.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret sendte et brev datert 18. august 2014 til innehavers fullmektig, med informasjon om at patentet var opphørt som følge av manglende betaling av årsavgift. Det er vanlig praksis at den relative fristen på to måneder etter patentloven § 72 begynner å løpe ved mottak av et slikt brev.
- Fullmektigen har i sin begjæring kun omtalt når innehaver ble klar over fristoversittelsen, og har bekreftet å ha mottatt Patentstyrets brev av 18. august 2015 om opphør av patentet, men uten å opplyse når fullmektigen ble kjent med dette. På bakgrunn av etablert praksis, er det Patentstyrets oppfatning at det ikke er relevant hvordan eller når patenthaver ble kjent med fristoversittelsen. Søker/innehaver identifiseres med sin fullmektig.
- Det relevante for Patentstyret er dermed at den norske fullmektigen ble klar over fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev av 18. august 2014.
- Fristen for å sende inn en skriftlig begjæring etter patentloven § 72 utløp dermed 20. oktober 2014. Den skriftlige begjæring innkom ikke før 22. desember 2014, og anses å være innkommet for sent.
- Tomånedersfristen i patentloven § 72 er som hovedregel absolutt. Denne regelen må i likhet med lovens fristregler for øvrig praktiseres strengt av hensyn til tredjeparter.
- De tilfeller av unntak fra denne bestemmelsen, har vært hvis søker hadde en berettiget forventning om at Patentstyret skulle handlet annerledes. Patentstyret kan ikke se at det foreligger forhold i denne saken som tilsier at fullmektigen hadde slike berettigede forventninger.

- Patentstyret finner ikke å kunne realitetsbehandle begjæringen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager hevder at de formelle vilkår i patentloven § 72 er oppfylt, og ber om at Klagenemnda opphever Patentstyrets avgjørelse, og at søknaden tas under fortsatt behandling.
- Det er relevant når patenthaver/klager ble kjent med fristoversittelsen, og det er ikke riktig at det har blitt forklart hvordan klager ble kjent med fristoversittelsen, og hvorfor dette skjedde den aktuelle datoen.
- Selv om hovedregelen i norsk patentrett når det gjelder starten på tomånedersregelen skal være når Patentstyret informerer den norske fullmektigen om at patentet er opphørt, er dette ikke riktig å anvende i nærværende sak.
- Den originale forskuddsbetalingsfaktura ble sendt i posten fra Awapatent, som er ansvarlig for overvåkning av patentets tidsfrister, til Visma, som skulle legge den inn i faktureringsystemet.
- Visma har gjennomgått sine arkiver, men kan ikke finne noen spor av at de har mottatt fakturaene. Derfor har ikke Visma skannet og innført forskuddsfakturaen inn i e-fakturasystemet.
- PostNord (Sverige) har uttalt at det ikke kan utelukkes at brevet har forsvunnet i postgangen. I henhold til gjeldende rettspraksis, er sending av brev i post en pålitelig kommunikasjonsmåte. Dersom et brev forsvinner, er det ikke avsender som har skylden, og avsender må ikke sjekke med adressaten om hvorvidt brevet var mottatt.
- Det ble sendt påminnelser fra Awapatent til Visma, men disse ble ikke ført inn i e-fakturasystemet, på grunn av faren for dobbeltbetaling.
- Tandbergs Patentkontor stod oppført som fullmektig overfor Patentstyret, men var kun ansvarlig for validering av patentet i Norge. Gjennomgang av saken viser at brevet fra Patentstyret om fristoversittelse ble sendt videre fra Tandbergs Patentkontor til Awapatent.
- Awapatent mottok aldri oversendelsen av Patentstyrets brev, og klager ble dermed ikke informert om bortfallet av patentet på dette tidspunkt.
- 23. oktober 2014 mottok klager en forespørsel fra søsterselskapet Meda OTC, om statusen på den franske delen av patentet. Klager ble den 28. oktober 2014 oppmerksom på at patentet hadde bortfalt i Norge, Sverige, Tyskland, Italia, Nederland, Storbritannia og Spania, på grunn av manglende betaling av årsavgift.
- Siden de originale forskuddsbetalingsfakturaene aldri ble skannet inn i e-fakturasystemet, kunne ikke regnskapsassistenten hos klager finne disse da

påminnelsene om betaling ble mottatt. Av en uforklarlig grunn, sjekket hun ikke dette nøyere, og fulgte dermed ikke arbeidsrutinen.

- Klager viser til at de har outsourcet overvåkning av patentfornyelser til et pålitelig og kjent IP-firma, og at de har et normalt tilfredsstillende overvåkningssystem som har fungert i mange år.
- Det forventes ikke den samme strenge standard av en assistent som er betrodd å gjennomføre rutinemessige oppgaver, som av fullmektigen selv.
- Slike feil er uunngåelig, og intensjonen bak patentloven § 72 er å ivareta at slike feil ikke resulterer i tap av betydelige rettigheter.
- Tandbergs Patentkontor var ikke autorisert fornyelsesagent av klager, og hadde derfor ikke nødvendige fullmakter til å ta alle forhåndsregler for betaling av fornyelsesavgift.
- Klager viser til at det er gitt medhold i oppreisningssakene i Sverige, Nederland, Storbritannia og Spania.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Patentstyret har avvist å realitetsbehandle begjæringen om at patent nr. 329470 gjenopprettes 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 årsavgifter.
- 11 Patentstyrets brev om at patentet var opphørt som følge av manglende betaling av årsavgift er datert 18. august 2014 og sendt til innehavers registrerte fullmektig. Fullmektig har i korrespondanse med Patentstyret bekreftet mottak av Patentstyrets brev og at dette ble videresendt til den svenske fullmektigen i henhold til instruks.
- 12 Klagenemnda viser til at fullmektig ikke har opplyst når de mottok Patentstyrets brev av 18. august 2014, og har således ikke medvirket til å opplyse saken, hverken for Patentstyret eller Klagenemnda. Klagenemnda viser til at det i mangel av annen informasjon, er korrekt av Patentstyret å legge til grunn at fullmektig mottok brevet ut fra brevetts dato tillagt normal postgang. Patentstyret har for sin avgjørelse lagt til grunn at brevet ble mottatt og at fullmektig ble klar over fristoversittelsen ved å bli kjent med innholdet i brevet ikke senere enn den 20. august 2014. Ut fra dette løper det en to måneders frist for å begjære oppreisning etter patentloven § 72 som utløper 20. oktober 2014.
- 13 Klager anfører at hovedregelen i norsk rett når det gjelder beregning av tomånedersfristen ikke er riktig å anvende i nærværende sak. Klager anfører også at den norske fullmektigen ikke hadde nødvendige fullmakter og at den norske

fullmektigen bare var ansvarlig for valideringen av det norske patentet, mens det i realiteten var andre selskaper som var ansvarlig for og hadde fullmakter til å betale årsavgiften for patentet i Norge.

- 14 Klagenemnda viser her til at det følger av praksis at innehaver og fullmektig identifiseres også når det gjelder fristene i § 72 første ledd andre punktum, og at innehavers fordeling av oppgaver ikke gir grunnlag for å fravike dette. 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 hadde startet å løpe da søkerens norske fullmektig fikk kunnskap om den manglende betalingen, eller først da søkerens utenlandske fullmektig fikk slik kunnskap. Den norske fullmektigen hadde ikke i oppdrag å besørge betalingen. Retten kom til at søkeren måtte identifiseres med sin norske fullmektig, slik at fristen hadde startet å løpe da søkers norske fullmektig fikk kunnskap om den manglende betalingen. At patenthaver må identifiseres med den norske fullmektigen, er også lagt til grunn i praksis fra Patentstyrets Annen avdeling. 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».
- 15 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.
- 16 Klagers begjæring om oppreisning er følgelig fremsatt etter utløpet av tomånedersfristen jf. Patentloven § 72 første ledd andre punktum, jf. andre ledd.
- 17 Klagenemnda viser til at fristen i Patentloven § 72 første ledd som utgangspunkt er absolutt og at det er patenthavers ansvar å overholde fristen. Den norske bestemmelsen er basert på den europeiske patentkonvensjonens artikkel 122 (4) hvor det fremkommer: «Oppreisning er utelukket med hensyn til fristene for å begjære oppreisning». I forarbeidene, NOU 1976:49 side 131, er betenkelighetene med å innføre en bestemmelse om oppreisning i norsk rett fremhevet, og det er klart forutsatt at vilkårene for oppreisning må være temmelig strenge.
- 18 Ut fra praksis, eksempelvis Annen avdeling i sak 8046 samt en rekke senere avgjørelser, er det slik at fristene etter patentloven § 72 som klar hovedregel er absolutte, men at det rent unntaksvis kan gjøres unntak der dette er nødvendig for å beskytte berettigede forventninger. Denne doktrinen er utviklet i EPOs praksis og senere fulgt i norsk forvaltnings- og rettspraksis.
- 19 Klagenemnda viser til at oppreisningsbegjæringen innkom for sent, og mer enn to måneder etter at den norske fullmektig var blitt varslet om at patentet var opphørt. Patenthaver kan da ikke nå frem med at de hadde berettigede forventninger om å bli varslet fra myndighetene på noen annen måte. Det kan heller ikke være en berettiget forventning om at den etablerte praksis for identifikasjon mellom patenthaver og søkers norske fullmektig skal fravikes.

20 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.)

Haakon Aakre
(sign.)

Inger Berg Ørstavik
(sign.)