



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**9. april 2014**  
**PAT 13/025**

**Klager: Dry Products AS**

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad , Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

## **Avgjørelse**

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

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. februar 2013 hvor begjæring om at patentsøknad nr. 20045143 ikke ble tatt under behandling til tross for fristoversittelse ble avslått.
- 3 Frist for betaling av avgift for 8. avgiftsår er oversittet. Klager ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av brev fra Patentstyret den 10. september 2012.
- 4 Klage innkom rettidig den 4. april 2013 og klageavgiften er betalt.

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

- Patentstyret viser til at årsaken til bortfall av patentet er at betalingen er mangelfull. Årsavgiften ble ikke innbetalt innen ordinær frist som utløp 30. november 2011. Innen tilleggsfristen som utløp den 31. mai 2012 kan man betale med 20 % forhøyelse. Innbetaling skjedde 1. juni og var mangelfull da tilleggsavgiften på kr 460 ikke var betalt.
- Ved fristens utløp var ikke tilleggsavgiften betalt.
- Det er innehavers ansvar å sette seg inn i reglene for betaling av årsavgifter, inkludert hvilke frister som gjelder og hvilket beløp som skal betales. Dette er fastslått i praksis, blant annet Annen avdelings avgjørelse 7123 hvor det uttales at verken søkeren eller fullmektigen kan i alminnelighet forvente å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen de angjeldende frister.
- Patentstyret finner det uten betydning at tidligere innehaver har trukket ut prosessen med å signere overdragelseserklæring. Avgiftsbetalingen kan ikke være overraskende på ny innehaver.
- Patentstyret viser til at dersom de registrerer at innbetalte beløp er for lite i forhold til hva som skal betales, og det er en viss tid før endelig forfall, så sender de ut brev/e-post til innehaver om dette. I dette tilfellet ble det for lite betalte beløpet overført så tett opptil absolutte siste frist for betaling at det ikke var noen mulighet for Patentstyret til å gi beskjed.
- Patentstyret finner at aktsomhetskravet i patentloven § 72 ikke er oppfylt og patentet skal ikke gjenopptas. Begjæring om at patentet gjenopprettes til tross for fristoversittelsen blir dermed avslått.

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

- Klager med bistand av Enoksen regnskap as, viser til de faktiske forhold og ber om at aktsomhetskravet for å få gjenopprettet patentet til tross for fristoversittelsen anses oppfylt, jf patentloven § 72.

- Klager viser til at selskapet aldri har fått betalingsanmerkninger og at det foreligger gode og ryddige rutiner på alle områder, herunder betaling av sine forpliktelser.
- Klager viser til at selskapet misforsto det første betalingskravet og at det ikke er noe å utsette på hverken betalingsvilje eller evne.
- Klager mener Patentstyret viser liten forståelse når det «slavisk» henvises til at det er innehavers ansvar å sette seg inn i reglene for betaling av årsavgifter, inkludert hvilke frister som gjelder og hvilket beløp som skal betales. Det vises til at det må utøves en god forretningsmessig skjønn, slik det må gjøres på alle forretningsområder i forretningslivet.
- Det vises til at næringsdrivende har en mengde lover og regler å forholde seg til, og dette er spesielt utfordrende for små selskap som ikke har stor stab eller økonomiske ressurser til å kunne dekke alle fagfelt.
- Det bes om at Klagenemnda utviser et godt skjønn i saken som er liten i kroner og omfang mens om har stor betydning for en grunder-bedrift som fortsatt kan være alene om dette produktet på markedet.
- Daglig leder hos klager var av den oppfatning av at overdragelse av patentet måtte være signert før årsavgiften ble betalt. Straks signert skjema for overdragelse ble mottatt den 31. mai 2012 ble årsavgiften betalt. Innbetalingen omfattet beklageligvis ikke tillegget på kr 460,-.
- Klager viser til at årsavgiften for 9. avgiftsår ikke blir betalt i påvente av avklaring i denne saken, men håper saken avsluttes med et positivt utfall slik at de også kan betale avgiften innen siste frist.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 I den foreliggende sak skyldes manglende innbetaling av årsavgift en kombinasjon av misforståelser. For det første trodde innehaver at skjema om overdragelse av patentet måtte være signert før betaling, for det annet overså ny innehaver at tillegget på kr. 460,- måtte betales.
- 10 Etter Patentloven § 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 11 Det påligger klageren å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 12 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. I praksis må det dokumenteres at det finnes betryggende kontrollrutiner, jf. 2. avd.

kjennelse 6270 (NIR 1995 s. 673) og Borgarting lagmannsretts dom LB-1994-2836 (NIR 1996 s. 348).

- 13 Klager kjøpte patentet fra opprinnelig innehaver den 24. oktober 2011. Avgift for 8. avgiftsår utløp den 30. november 2011, ca 5 uker etter kjøpet. Klagenemnda legger til grunn at klager gjorde seg kjent med patentets status i forbindelse med kjøpet, og således var klar over at det påhviler innehaver å betale årsavgift for å opprettholde patentet. Faktumbeskrivelsen støtter dette syn, og det vises til informasjon fra klager om at de måtte purre mange ganger for å få overdragelsesskjemaet signert. Klager hadde på dette tidspunkt også fra tidligere innehaver fått siste varsel om betaling av årsavgift.
- 14 På tilleggsfristens siste dag, 31. mai 2012 opplyser klager at signert overdragelsesskjema ble mottatt og at det umiddelbart ble overført betaling av årsavgift til Patentstyret. Patentstyret har den 1. juni 2012 fått godskrevet kr 2300 som årsavgift for 8. avgiftsår.
- 15 Klager har, vel vitende om den absolutte siste frist for betaling av årsavgift, utsatt innbetalingen, men den mulighet for feil som kan oppstå. I dette tilfellet ble det innbetalt for lite beløp, som senere forklart av klager berodde på at man overså at tillegget på kr 460 også måtte betales. Det er klager som bærer risikoen for feil når man betaler på absolutt siste frist.
- 16 Klagenemnda skal for ordens skyld tilføye at årsavgift som skal betales til Patentstyret anses som betalt den dag betalingen er registrert på Patentstyrets konto, jf. avgiftsforskriften § 4 første ledd. Det følger videre at avgift som betales for sent, jf. § 3, anses ikke som betalt. Det følger av dette at hele beløpet på årsavgift for 8. avgiftsår ikke var mottatt innen fristen.
- 17 Det stilles strenge krav til innehaver for opprettholdelse av patent, og det er langt og fast praksis for at det er søkeren selv, eventuelt også dennes fullmektig, som har ansvar for å overholde de fristene som loven setter. Heller ikke den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11 synes å kunne strekkes så langt som å pålegge Patentstyret en plikt til å varsle søker/innehaver om forestående forfall.
- 18 Patentstyret avgjørelse blir etter dette å stadfeste, da innehaver ikke har oppfylt kravet til aktsomhet i patentloven § 72.
- 19 Mot denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klager ikke har utvist den aktsomhet som med rimelighet kan kreves, og begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen blir dermed å avslå. Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste.

**På dette grunnlag stemmer vi for følgende**

## **Slutning**

Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Arne Dag Hestnes  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)