



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00013
Dato: 20. oktober 2021

Klager: Amphenol Socapex
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 23. november 2020, hvor begjæring om fortsatt behandling og fornyelse av patent EP2491446, til tross for fristoversittelse, ble avslått.
- 3 Den ordinære fristen for innbetaling av årsavgiften for tiende avgiftsår for patent nr. EP2491446 utløp den 31. oktober 2019. Årsavgiften ble ikke innbetalt innen fristen, og det ble sendt varsel om fristen 30. april 2020 som siste mulighet for innbetaling av årsavgift og forsinkelsesgebyr for å opprettholde det validerte patentet. Brevet ble sendt til patenthavers fullmektig, datert 3. mars 2020.
- 4 Patentstyret mottok ikke betaling innen fristen, og patentet fikk derfor status som opphørt. Patentstyret informerte fullmektig om dette i brev av 19. mai 2020. I det samme brevet ble det informert om muligheten til å få søknaden tatt under behandling tross fristoversittelsen etter patentloven § 72.
- 5 Begjæring om fortsatt behandling kom til Patentstyret den 29. juli 2020 og betaling av den manglende årsavgift og forsinkelsesavgift innkom samme dato.
- 6 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 22. januar 2021.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det følger av patentloven § 72 første ledd, andre punktum at begjæring «må fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest ett år innen fristens utløp». I dette konkrete tilfellet er spørsmålet hvorvidt den subjektive fristen på to måneder er oversittet.
- Utgangspunktet er at «*hindring[en] [...] opphørt[e]*» da patenthavers fullmektig mottok brevet om at patentet var opphørt, 19. mai 2020. Fristen på to måneder løp dermed i utgangspunktet ut 19. juli 2020.
- I vurderingen av når Patentstyret skal fastsette den subjektive fristen på to måneder, må det legges til grunn når patenthaver, eller dens fullmektig, fikk kjennskap til fristoversittelsen. Før lovendringen av 1. juli 2019 har det vært fast praksis at patenthaver eller patentsøker identifiseres med sin fullmektig jf. 2. avd. kj. PS-2012-8133 og PS-2012-8238. Patentstyret mener at lovendringen ikke gir grunnlag for å fravike dette prinsippet og at dette kommer klart frem i Prop. 52 L (2018-2019), s. 46. Dersom lovgiver hadde til hensikt å endre fast og langvarig praksis om identifikasjon mellom patenthaver og fullmektig, så ville det vært naturlig at dette fremgikk klart av forarbeidene.

- Identifikasjon mellom patenthaver og fullmektig kan videre begrunnes i en analogisk fortolkning av tvistelovens § 3-5, men følger også direkte av bl.a. Rt. 1987 s. 1553, LB-2010-116367, PS-2007-775 og. 2. avd. kj. i sak 7123 av 21. oktober 2003. Dersom det ikke skal foreligge en identifikasjon mellom patenthaver og fullmektig, vil den subjektive fristen fremstå som illusorisk, og ellers for uforutsigbar å fastsette. I praksis kan derfor dette medføre at den som er registrert fullmektig enkelt kan anføre at patenthaver ikke har hatt kjennskap til fristoversittelsen, og kan følgelig i teorien vente ut den absolutte fristen på ett år, før begjæring innleveres.
- Videre skriver patenthavers fullmektig at «*[e]tter vår forståelse, dersom overhodet betalingsfullmektigen, som i dette tilfellet er Cabinet Beau De Loménie, skal identifiseres med patenthaver eller patentsøker, må det avgjørende være når dette selskapet mottok informasjon fra Patentstyret*». Patentstyret anser dette som en subsidiær anførsel hvor kravstiller anfører at dersom det foreligger et identifikasjonsprinsipp, så foreligger det en identifikasjon mellom betalingsfullmektigen og patenthaver, men ikke mellom kravstiller og patenthaver.
- Patentstyret er som nevnt av den oppfatning at det foreligger, og bør foreligge, et identifikasjonsprinsipp mellom patenthaver og den som er registrert som fullmektig. Dette begrunnes i all hovedsak med vår argumentasjon ovenfor. I alle tilfeller kan ikke Patentstyret se at lovendringen hadde til hensikt å endre prinsippet om identifikasjon mellom fullmektig og patenthaver, og at dette kommer klart frem i Prop. 52 L (2018-2019), s. 46. Dersom lovgiver ønsket å fravike identifikasjonsprinsippet så ville det vært naturlig at dette ble eksplisitt nevnt i forarbeidene. Det virker uansett urimelig og uforutsigbart at det skal foreligge en identifikasjon mellom patenthaver og en type fullmektig, og ikke mellom en annen fullmektig.
- Det må også nevnes at det foreligger et fullmektigforhold i denne saken, hvor den inngitte fullmakt er ubegrenset. Hvordan søker har valgt å fordele oppgavene mellom sin norske fullmektig og sin fullmektig som håndterer betalingen av årsavgifter, kan Patentstyret ikke anse for å være relevant i denne saken, se bl.a. PS-2007-775 og. 2. avd. kj. i sak 7123 av 21. oktober 2003.
- Oppsummert, og med hensyn til patenthavers fullmektig sine uttalelser om varsel om avvisning, er vi fremdeles under den oppfattelse av at det foreligger identifikasjon mellom patenthaver og dens fullmektig. Som følge av dette legger vi til grunn at patenthaver fikk kunnskap om fristoversittelsen 19. mai 2020. Patentstyret har derfor kommet til at begjæringen om fortsatt behandling samt betaling av årsavgift og forsinkelsesavgift (den unnlatte handling) inngikk etter den subjektive fristen på to måneder i patentloven § 72.
- De formelle vilkårene i patentloven § 72 er ikke oppfylt.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt feil lovforståelse til grunn i tolkningen av den subjektive fristen for oppreisning, jf. patentloven § 72.
- Det er klart at patenthavers oversittelse av betalingsfristen var «utilsiktet», jf. § 72.
- Patenthavers fullmektig har forklart at da informasjonen om den 10. årsavgiften ble mottatt, ble dette håndtert av fullmektigens IT-avdeling som prosesserer alle betalingsfrister i sitt betalingssystem. IT-avdelingen oppretter en separat fil med relevante opplysninger for hvert land hvor et patent skal valideres. Dette sendes deretter videre til avdelingen som håndterer årsavgifter (Annuity Department). Til tross for at instruksjonen om å betale den 10. årsavgiften ble mottatt av IT-avdelingen, førte personen ansvarlig for oppdraget betalingsinstruksen på et annet selskap enn Cabinet Beau De Loménie. Fullmektigen som håndterer årsavgifter oppdaget heller ikke denne feilen, og patenthaver ble dermed ikke informert om betalingen av den 10. årsavgiften i Norge. EP-patent 2491446 var med andre ord ført ut av systemet til betalingsagenten. Patenthavers fullmektig er lokalisert i Paris, som ble hardt rammet av Covid-19 utbruddet. Da brevet fra Patentstyret av 19. mai.2020 ble videresendt til betalingsfullmektigen, var selskapet nærmest nedstengt. Fristoversittelsen var utilsiktet, og EP-patentet må derfor opprettholdes til tross for fristoversittelsen, jf. patentloven § 72.
- Det følger videre av ordlyden i patentloven § 72 at den unnlatte handlingen (betaling), samt en skriftlig begjæring om å ta saken under behandling, må «fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt». Patentstyret hevder i sitt brev av 25. august 2020 at når hindringen består i uvitenhet om fristoversittelsen, slik som i nærværende sak, vil fristoversittelsen «normalt opphøre ved mottak av brev fra Patentstyret om at søknaden har blitt endelig henlagt eller at patentet har opphørt». I denne forbindelse vises det til avgjørelser fra Borgarting lagmannsrett og Patentstyrets 2. avdeling.
- De nevnte avgjørelser knytter seg imidlertid til bestemmelsen slik den lød før lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2019. Vilkåret om at fristoversittelsen var utilsiktet, ble innført ved lov av 21. juni 2019 nr. 49 og det nye vilkåret er ikke ment å skulle tolkes strengt. Ifølge forarbeidene skal Patentstyret legge til grunn forklaringen fra patentsøkeren, eventuelt patenthaveren eller fullmektigen, og ta søknaden under behandling såfremt forklaringen(e) gjør det sannsynlig at «fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst», jf. Prop. 52 L (2018–2019) s. 46, jf. også s. 16.
- Kriteriet «utilsiktet» må naturlig forstås i betydningen «ikke gjort med hensikt». Det er altså bare der rette vedkommende har villet oversitte fristen, at oppreisning skal nektes. En fristoversittelse er utilsiktet dersom rette vedkommende ikke var bevisst på fristen, eller trodde at den fristavbrytende handlingen var foretatt. Det er ikke avgjørende om den manglende bevisstheten gjelder fristregelen, eller de faktiske forholdene, som er avgjørende for fristen. Dersom betalingsfullmektigen, i dette tilfellet Cabinet Beau De Loménie, overhodet skal identifiseres med patenthaver eller patentsøker, må det avgjørende være tidspunktet da dette selskapet mottok informasjon fra Patentstyret. Som nevnt mottok

betalingsfullmektigen denne informasjonen først den 1. juli 2020, dels på grunn av feilføring i systemene og omstendigheter rundt nedstenging av Paris på denne tiden. Kontoret til betalingsagenten var som tidligere opplyst nærmest nedstengt når brevet ble videresendt fra Zacco. Patenthaver kunne følgelig tidligst ha blitt oppmerksom på fristen den 1. juli 2020 da Cabinet Beau De Loménie, som ansvarlig betalingsagent, fikk beskjeden.

- I subjektivt henseende er kravet om at fristoversittelsen må være «utilsiktet» knyttet til patentsøker eller patenthaver, jf. ordlyden i patentloven § 72. Ettersom en patentsøker eller patenthaver normalt ikke identifiseres med selvstendige oppdragstakere, vil det trolig ikke få betydning om en ekstern patentfullmektig har oversittet fristen. Denne forståelsen underbygges også av at gjeldende lov, i motsetning til tidligere, ikke nevner «hans fullmektig». Forarbeidene inneholder riktignok en uttalelse som trekker i retning av at heller ikke patentfullmektigen må ha oversittet fristen med vilje. Det sies at fullmektigen ikke må ha oversittet fristen bevisst «der årsaken til fristoversittelsen ligger hos denne», jf. Prop. 52 L (2018–2019) s. 46. Det er imidlertid uklart hvilke situasjoner forarbeidene her sikter til, og det er derfor neppe grunn til å legge stor vekt på uttalelsen, som harmonerer dårlig med paragrafens nåværende utforming. Fristoversittelsen var også utilsiktet hos betalingsagenten.
- Vi mener også at Cabinet Beau De Loménie er patenthavers fullmektig og ansvarlig hva angår betaling av årsavgifter og at fristen må beregnes fra det tidspunkt de faktisk mottok brevet fra Patentstyret.
- En hindring som består i uvitenhet om at en frist er oversittet, vil være opphørt når patentsøkeren eller patenthaveren er blitt klar over fristoversittelsen, enten om denne er blitt klar over den selv eller denne er blitt varslet av Patentstyret om fristoversittelsen, jf. 2. avd. kj. 7758 og 2. avd. kj. 7761. Uvitenhet om fristoversittelsen vil normalt opphøre når patentsøkeren eller patenthaveren mottar varsel fra Patentstyret om at søknaden er blitt henlagt. Det kan imidlertid ikke være noe automatikk i at dette regnes fra tidspunktet brevet sendes fra Patentstyret. Hindringen anses først opphørt når patentsøkeren eller patenthaveren subjektivt har oppdaget feilen. I motsetning til etter tidligere praksis, kan det neppe legges til grunn at patentsøkeren eller patenthaveren identifiseres med sin fullmektig, slik at han anses for å ha kjent til det som fullmektigen er gjort kjent med. Også dette står i motsetning til den tidligere, strengere regelen som gjaldt før 1. juli 2019.
- Under enhver omstendighet har patenthaver hele tiden ønsket at patentet skal opprettholdes og at den manglende betalingen innen fristen var utilsiktet.
- Vilkåret for fortsatt behandling til tross for fristoversittelse etter patentloven § 72 er følgelig oppfylt.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal vurdere om fristen for å levere begjæring om fortsatt behandling er oversittet, jf. patentloven § 72 første ledd, andre punktum.
- 12 Det følger av § 72 første ledd, første setning at «dersom en patentsøker eller patenthaver har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av denne lov, og som følge av dette har lidt rettstap, skal saken likevel tas under behandling såfremt han godtgjør at fristoversittelsen var utilsiktet».
- 13 Det er klart at en patenthaver i denne saken har oversittet en frist, betalingsfristen for årsavgiften for tiende avgiftsår, og at patenthaver som følge av oversittelsen har lidt et rettstap.
- 14 En naturlig språklig forståelse av «han» i første ledd fremgår av henvisningen til «patentsøker eller patenthaver». Vurderingen blir derfor om patenthavers oversittelse av betalingsfristen var «utilsiktet».
- 15 Ordlyden «utilsiktet» er naturlig å forstå i betydningen at fristoversittelsen ikke ble gjort bevisst.
- 16 Vurderingen om oversittelsen var «utilsiktet» kom med lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2019. Tidligere var lovens ordlyd at «han og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves». Endringen i lovens ordlyd utgjør en vesentlig senkning av terskelen for oppreisning, i tillegg til at henvisningen til «fullmektig» er helt fjernet fra bestemmelsen.
- 17 Forarbeidene i Prop. 52 L (2018-2019) til § 72 påpeker at vurderingen er endret «fra et aktsomhetskrav til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Dette betyr at patentsøkeren, patenthaveren eller fullmektigen, der årsaken til fristoversittelsen ligger hos denne, ikke har oversittet fristen bevisst. Vilkåret skal ikke tolkes strengt».
- 18 I foreliggende sak ligger årsaken til fristoversittelsen av den opprinnelige årsavgiften hos fullmektigen i Paris. Fullmektigen, Cabinet Beau De Loménie, registrerte betalingsinstruksen på feil selskap. Dette medførte at fullmektigens systemer ikke produserte de oppfølgingsprosedyrene de vanligvis har. Feilen ble også gjort ytterligere vanskelig å oppdage når kontorene til fullmektigen i Paris var «nærmest nedstengt» i forbindelse med nedstenging av Paris på grunn av Covid-19-utbrudd.
- 19 Da feilen ble oppdaget hos den franske fullmektigen ved at brevet fra Patentstyret ble videresendt til dem av den norske fullmektigen, informerte de klienten muntlig den 9. juli 2020. Klienten ba umiddelbart om at man gjennomførte betalingen av årsavgiften.
- 20 Det er derfor klart at oversittelsen har vært «utilsiktet» hos patenthaver, jf. § 72 første ledd, første punktum.

- 21 Etersom vilkårene i første ledd er innfridd, vil det derfor måtte vurderes om begjæring om oppreisning ble innsendt rettidig.
- 22 Av § 72 andre ledd fremgår det at en begjæring om oppreisning må «fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest ett år innen fristens utløp». Det er klart at den absolutte fristen på ett år ikke er utløpt, og at det er den subjektive fristen på to måneder som skal vurderes. Det vil først måtte vurderes når fristen begynner å løpe.
- 23 Ordlyden «to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt» tilsier at det er datoen «hindringen» opphørte som må legges til grunn som skjæringstidspunktet for starten av fristperioden.
- 24 Hindringen som gjorde at patenthaver oversatt fristen er i denne saken uvitenhet om fristen, ettersom de ikke ble informert om fristoversittelsen før 9. juli 2020.
- 25 Av tidligere praksis er det klart at Patentstyret legger til grunn at fristen på to måneder løper fra det tidspunkt patenthaver eller dens fullmektig mottar informasjonen som fører til at hindringen som førte til fristoversittelsen opphører, hvis ikke særlige omstendigheter tilsier at et annet tidspunkt må legges til grunn. Med andre ord da patenthaver eller dens fullmektig ikke lenger er i «uvitenhet» om fristoversittelsen, se blant annet LB-2010-116367, 2. avd. kj. 7758 og 2. avd. kj. 7761. Med tidligere praksis som utgangspunkt ville hindringen opphørt den 19. mai 2020, og fristen på to måneder ville utløpt 19. juli 2020.
- 26 Denne praksisen bygget på den tidligere utformingen av bestemmelsen. Før lovendringen av 1. juli 2019 har det vært sikker rett og langvarig praksis at patenthaver eller patentsøker identifiseres med sin fullmektig jf. 2. avd. kj. PS-2012-8133 og PS-2012-8238. Klager anfører at en slik identifikasjon ikke lenger kan legges til grunn med den nye utformingen av bestemmelsen.
- 27 Bestemmelsens ordlyd inneholder ikke lenger formuleringen «han og hans fullmektig» i første ledd første punktum. Det er ingen øvrige henvisninger til en slik identifikasjon i bestemmelsen. Den nye ordlyden taler derfor for at det ikke skal legges til grunn at patenthaver skal identifiseres med sin fullmektig.
- 28 Forarbeidene i Prop. L 52 (2018-2019) kommenterer ikke problemstillingen spesifikt. Med henvisning til første ledd første punktum fremgår det at «[i] tillegg er det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning endret, fra et aktsomhetskrav til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Dette betyr at patentsøkeren, patenthaveren eller fullmektigen, der årsaken til fristoversittelsen ligger hos denne, ikke har oversittet fristen bevisst». Denne formuleringen kan trekke i retning av at også fullmektigens handlinger kan spille inn i en form for identifikasjon, men da i relasjon til om oversittelse av fristen er bevisst. Det er videre uklart i hvilke øvrige scenarioer fullmektigen kan identifiseres, og en identifisering utover de tilfeller der en fullmektig bevisst har oversittet fristen, vil harmonere

dårlig med bestemmelsens ordlyd og lovendringens hensikt med å senke terskelen for fortsatt behandling.

- 29 I lovkommentarene, note 373 ved Are Stenvik (revidert 18. november 2019), støttes dette synet. I note 375 skriver Stenvik at «[I] motsetning til etter tidligere praksis, kan det neppe legges til grunn at patentsøkeren eller patenthaveren identifiseres med sin fullmektig, slik at han anses for å ha kjent til det som fullmektigen er gjort kjent med, jf. note 373. Hindringen anses først opphørt når patentsøkeren eller patenthaveren subjektivt har erkjent feilen. Også dette står i motsetning til den tidligere, strengere regelen som gjaldt før 1. juli 2019.»
- 30 Patentstyret uttaler i sin avgjørelse at dersom det ikke skal foreligge en slik identifikasjon mellom patenthaver og sin fullmektig, vil den subjektive fristen fremstå som illusorisk, ettersom fullmektigen i teorien kan enkelt anføre at patenthaver ikke har hatt kjennskap til fristoversittelsen.
- 31 Etter Klagenemndas oppfatning blir dette et mindre treffende synspunkt. Forarbeidene uttaler at «[d]et må sannsynliggjøres at selve den konkrete fristoversittelsen var utilsiktet. Det skal ikke lenger skje noen prøving fra Patentstyrets side av hvorvidt det er utvist tilstrekkelig aktsomhet for å overholde fristen. Patentstyret skal i stedet legge forklaringen fra søker, eventuelt patenthaver eller fullmektig, til grunn uten ytterligere prøving så fremt den sannsynliggjør at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst». Dette er i tråd med endringen som er gjort i lovens ordlyd. Dersom Patentstyret skal kunne fastsette fristdato ved å gi varsel til fullmektig, vil dette i realiteten fortsatt innebære at patenthaver bærer risikoen for fullmektigens håndtering av slike varsler. Dette harmonerer dårlig med lovendringens formål om å sløyfe kravet til aktsomhet.
- 32 Klagenemnda har etter grundig vurdering kommet frem til at endringen av ordlyden hvor man går bort fra en henvisning til patenthaver «og hans fullmektig» i bestemmelsen, og det faktum at det er et bevisst valg fra lovgivers side å utføre en materiell oppmyking av adgangen til å begjære fortsatt behandling, må tillegges avgjørende vekt. Det er derfor ikke grunnlag for å opprettholde et prinsipp om identifikasjon mellom en patenthaver og hans fullmektig i vurderingen av når hindringen bortfaller. Det faktum at forarbeidene ikke konkret kommenterer at en identifikasjon mellom patenthaver og fullmektig skal bortfalle, er ikke tilstrekkelig til å se vekk fra lovens nye klare ordlyd. En konklusjon i motsatt retning ville potensielt være i strid med legalitetsprinsippet. Dette er også i tråd med vurderingen gjort i sak PAT 21/00074.
- 33 Ettersom patenthaver ikke skal identifiseres med sin fullmektig hva gjelder kunnskap om fristoversittelse, vil fristen på 2 måneder måtte regnes fra når patenthaver subjektivt har erkjent feilen, i vår sak den 9. juli 2020.
- 34 Begjæring om fortsatt behandling og betaling av den manglende årsavgift og forsinkelsesavgift innkom til Patentstyret 29. juli 2020. Både begjæringen og foretagelsen av den unnlatte handlingen er derfor innenfor fristen på to måneder, jf. § 72 første ledd andre og tredje setning.

35 Ettersom vilkårene i § 72 første ledd er innfridd, skal saken tas til fortsatt behandling i Patentstyret.

Det avsies slik

1. Klagen tas til følge.
2. Behandlingen gjenopptas

Elisabeth Ohm
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)