



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00144
Dato: 7. februar 2017

Klager: Magnic Innovations GmbH & Co. KG
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. mai 2016, hvor validering av patent EP2593351, ble avslått. Under henvisning til patentloven § 66 c kom Patentstyret til at alle vilkår etter bestemmelsen ikke var oppfylt.
- 3 I samme sak fattet Patentstyret den 18. mai 2016 en avgjørelse hvor EP2593351 ble validert. Som vedlegg til denne avgjørelsen fulgte formelt patentbrev på norsk og engelsk.
- 4 Klage innkom rettidig den 25. juli 2016.
- 5 Klagen retter seg primært mot at Patentstyret mangler omgjøringskompetanse slik at vedtaket av 26. mai 2016 må anses ugyldig. Subsidiært retter klagen seg mot den konkrete vurderingen av rettelsesadgangen som Patentstyret avviser i samme vedtak.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det følger av patentloven § 66 c første ledd at patenthaver eller dennes fullmektig senest innen tre måneder etter at EPO har kunngjort sin meddelelse av patentet, må sende inn en oversettelse som bestemt i andre ledd, for at et europeisk patent skal få virkning i Norge. Ordlyden er klar, og det er ingen unntak fra bestemmelsen.
- PDF-filen Patentstyret mottok, som blant annet inneholder beskrivelsen oversatt til engelsk, bestod av 22 sider. Side to til og med side seks manglet i innleveringen. Det er fem manglende sider, og de ser ut til å være en del av beskrivelsen som skal være oversatt til engelsk.
- De fem sidene som mangler gjør at oversettelsen er ufullstendig. Hensikten med å kreve en oversettelse av beskrivelsen til norsk eller engelsk når patentet er meddelt på tysk eller fransk av EPO, er at tredjeparter i Norge skal kunne sette seg inn i innholdet i patentet som gjelder for Norge. Etter Patentstyrets vurdering gjør de fem manglende sidene av beskrivelsen det vanskelig for tredjeparter å sette seg inn i patentet.
- Patentloven § 66 j åpner for at innehaver eller hans fullmektig kan rette en mangelfull oversettelse. Denne adgangen forutsetter imidlertid at det er innlevert en oversettelse.
- Dersom årsaken til at oversettelsen mangler noen sider, er forårsaket av forhold på innehavers eller fullmektigens side, følger det av patentloven § 66 c første ledd tredje punktum at det kan begjæres fortsatt behandling til tross for fristoversittelse av fullstendig oversettelse etter patentloven § 72.
- Det er ikke blitt mottatt en fullstendig oversettelse av beskrivelsen til norsk eller engelsk innen valideringsfristen, og vilkåret etter patentloven § 66 c andre ledd er etter Patentstyrets vurdering ikke oppfylt.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse påklages.
- 18. mai 2016 oversendte Patentstyret en avgjørelse om validering i Norge av EP 2 593 351. Her fremgikk det at det europeiske patentet var validert og gyldig i Norge.
- 26. mai 2016 oversendte Patentstyret ytterligere en avgjørelse i samme sak. I denne avgjørelsen ble valideringen avslått, med den begrunnelse at en «fullstendig oversettelse» til norsk eller engelsk angivelig ikke var mottatt innen valideringsfristen 30. mars 2016.
- Patentstyret har tatt to motstridende avgjørelser i saken, og det er den siste avgjørelsen som påklages.
- Klager innleverte en oversettelse av patentkravene til norsk, en oversettelse av patentbeskrivelsen til engelsk, samt at tegninger med tekst ble oversatt til engelsk forut for valideringsfristen. Ved en feil ble noen av sidene til patentbeskrivelsen ikke inngitt. Oversettelsen av beskrivelsen skulle omfatte sidene 1-14, men sidene 2-6 var dessverre falt bort under skanningen av saksdokumentene.
- Den 26. mai 2016, samme dag som datoen for Patentstyrets brev med avgjørelse om avslag på valideringen, innsendte klager til Patentstyret en rettet og fullstendig oversettelse av det europeiske patentet. Den rettede oversettelsen ble inngitt i samsvar med patentloven § 66 j.
- Patentstyrets avgjørelse oversendt 26. mai 2016 anføres å være ugyldig. Det fremgår ikke av denne avgjørelsen om avgjørelsen oversendt 18. mai 2016 er omgjort eller annullert, eller eventuelt hvilken hjemmel Patentstyret har for å gjøre dette, eller for å fatte en ny avgjørelse i samme sak.
- Når Patentstyret har fattet en avgjørelse, har ikke Patentstyret anledning til å ta en ny avgjørelse om det samme saksforhold. Den siste avgjørelsen fra Patentstyret anses som ugyldig.
- Under enhver omstendighet er det slik at avgjørelsen ikke tok hensyn til de rettede dokumentene som ble inngitt samme dato som den siste avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. De dokumentene som ble inngitt 29. mars 2016, inneholder en oversettelse slik patentloven § 66 c krever. Patentloven § 66 c uttrykker at en oversettelse skal inngis innen fristen. Videre gir patentloven § 66 j spesifikt anledning til å inngi rettelse av oversettelse som nevnt i § 66 c. Patentloven § 66 j angir hvordan Patentstyret skal forholde seg til en slik rettelse av oversettelsen. Loven gir ingen frist for inngivelse av rettelse av oversettelsen. Det er derfor ingen tvil om at loven gir adgang til å inngi senere rettelser av den oversettelsen som ble inngitt innen valideringsfristen. Patentloven er utformet med henblikk på at den rettidig inngitte oversettelsen kan ha mangler som senere rettes.
- Klager anfører også at de materielle vilkårene til patentbeskrivelsen stilles av den europeiske patentkonvensjonen EPC, ikke av patentloven. De materielle vilkårene til beskrivelsen er allerede oppfylt gjennom EPO sin meddelelse av europeisk patent. I alle tilfeller var oppfinnelsen fullstendig beskrevet til tross for at enkelte sider manglet.
- Patentstyrets avgjørelse må oppheves.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal først ta stilling til om Patentstyrets avgjørelse av 26. mai 2016 kan klages inn for Klagenemnda. I avgjørelsen avslås valideringen av EP-patentet etter patentloven § 66c.
- 11 Reglene for EP-patenter, herunder validering, er plassert i patentloven kapittel 10a. Ingen av bestemmelsene i patentloven kapittel 10a omhandler en klageadgang ved avslag på søknad om validering under henvisning til patentloven § 66c. Klagenemnda har i klagesak KFIR 2014-18 kommet til at Klagenemnda kan ta klage vedrørende avslag på validering under behandling. Avgjørelsen var begrunnet i patentloven § 26 som regulerer klageadgang over Patentstyrets vedtak, og patentloven § 66 h som eksplisitt gir uttrykk for at dersom en europeisk patentsøknad avslås, har dette samme virkning som om en søknad her i riket ble avslått av Patentstyret.
- 12 Av patentlovens § 66c første ledd fremgår to vilkår for at et europeisk patent skal få virkning her i riket: For det første må søkeren inngi en oversettelse av patentet til norsk innen en frist fastsatt av Kongen. For det annet må søkeren betale fastsatt avgift (valideringsavgift).
- 13 Klagenemnda skal først ta stilling til Patentstyrets adgang til å omgjøre eget valideringsvedtak.
- 14 Klagenemnda har brakt på det rene at årsaken til den etterfølgende avgjørelsen (omgjøringsvedtaket) var at Patentstyret oppdaget at patentbeskrivelsen manglet 5 sider, sidene 2-6. Dette var oversett da den første avgjørelsen om validering ble truffet.
- 15 Klager har anført at Patentstyrets avgjørelse av 26. mai 2016 er ugyldig, ettersom Patentstyret allerede den 18. mai 2016 hadde truffet en avgjørelse om validering. Det anføres at Patentstyret ikke har omgjøringskompetanse til å endre det opprinnelige valideringsvedtaket.
- 16 Klagenemnda finner at klagers prinsipale anførsel fører frem, idet Patentstyret ikke har kompetanse til å omgjøre egne vedtak, jf. Are Stenvik, Patentrett, 3. utg. s. 101, sammenholdt med side 50-51. Avgjørelsen av 26. mai 2016 (omgjøringsvedtaket) må derfor betraktes som et ugyldig vedtak. I omgjøringsvedtaket avslår Patentstyret valideringen etter en konkret vurdering av om patenthaver har adgang til å rette den mangelfulle oversettelsen.
- 17 På grunn av Patentstyrets manglende omgjøringskompetanse er Klagenemnda kommet til Patentstyrets vedtak av 26. mai 2016 lider av en klar kompetanseoverskridelse. Klagenemnda legger til grunn at en avgjørelse truffet av et organ som åpenbart mangler kompetanse, er å anse som en nullitet, jf. Graver, Alminnelig forvaltningsrett, (4. utg) s. 541.
- 18 Patentstyrets avgjørelse av 26. mai 2016 er etter dette en nullitet. Det opprinnelige vedtaket om validering er etter dette gyldig i Norge slik det fremkommer i avgjørelsen av 18. mai 2016.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Patentstyrets avgjørelse datert 26. mai 2016 oppheves.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Harald Irgens-Jensen
(sign.)