



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00054
Dato: 14. mai 2020

Klager: Hydratservice AS
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. januar 2020, hvor begjæring om at patent nr. 336372 skal gjenopprettes til tross for fristoversittelse med 8. årsavgift, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 51, jf. § 41, på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 8. avgifts år. Årsavgiften ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen 31. mai 2017, og heller ikke innen utsatt frist 30. november 2017. Innehaver ble ved Patentstyrets brev av 15. desember 2017 varslet om at patentet var opphørt med virkning fra utløp av ordinær betalingsfrist.
- 4 Klager begjærte oppreisning for fristoversittelse den 13. mars 2019 og betalte samtidig manglende årsavgift med tillegg.
- 5 Klage innkom rettidig den 17. april 2020.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- De formelle vilkår for å ta saken under behandling til tross for fristoversittelsen var ikke oppfylt, jf. patentloven § 72. Begjæringen om å ta saken under behandling til tross for fristoversittelsen ble derfor avvist.
- I henhold til patentloven § 72 må innehaver eller dens fullmektig ha foretatt den unnlatte handlingen og sendt inn begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen, senest «seks måneder etter fristens utløp». Dersom de formelle vilkår ikke er oppfylt, skal begjæringen som hovedregel avvises. Et unntak fra hovedregelen om at Patentstyret skal avvise en begjæring som kommer inn etter at lovens formelle frister er utløpt, er den ulovfestede læren om berettiget forventning som er utviklet etter praksis fra EPO.
- I medhold av lov, og etter langvarig og etablert forvaltnings- og rettspraksis, er det rettighetshaver selv eller dens fullmektig som har ansvaret for å overholde de frister som patentloven gir anvisning på, slik som betaling av årsavgifter etter patentloven § 41. Det kan ikke anses å foreligge en berettiget forventning om å få veiledning om egne unnlatelser i medhold av veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11. Patentloven § 51 angir klart at dersom årsavgift ikke betales, vil patentet bortfalle uten noen forutgående underretning.
- Patentstyret er ikke etter noen lov pålagt å sende ut varsel før årsavgiften forfaller, eller påminnelse dersom årsavgiften ikke betales ved forfall. Et slikt varsel eller påminnelse er bare en service, og innehaver kan følgelig ikke forvente å bli varslet om hvilke handlinger som må foretas innen lovens gjeldende frister, da det er rettighetshavers - eller dennes fullmektig sitt eget ansvar å betale årsavgifter.
- De formelle vilkår som følger av bestemmelsen i patentloven § 72 er ikke oppfylt. Av den grunn avvises begjæringen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse påklages og er begrunnet med at Patentstyret ikke har vurdert saken tilstrekkelig, og at avgjørelsen burde ha blitt at saken tas under fortsatt behandling og at patent 336372 ikke skal opphøre.
- Patentet ble meddelt 10. august 2015 med William Steffensen og Geir Håbesland som innehavere. I september 2015 ble rettigheten overdratt til Hydratservice AS, men overdragelsesskjemaet er kun signert av Geir Håbesland selv om veiledningen til skjemaet gir uttrykk for at innehaver må signere. Klager kan ikke se at signaturkravet er oppfylt når bare én av to innehavere signerte skjemaet.
- Skjemaet inneholdt også øvrige unøyaktigheter og feil, blant annet feil postadresse. I Foretaksregisteret, som Patentstyrets eksterne database er koblet til, fremgår de korrekte adresseopplysningene. På klagetidspunktet er det fortsatt uoverensstemmelse mellom adresseopplysningene, slik at adressen i Patentstyrets eksterne database er feil. Den feilaktige adressen har medført at flere brev fra Patentstyret er sendt i retur.
- Klager viser til prinsippet om berettiget forventning. Forventningen EPO beskytter kan etter klagers syn omfatte det foreliggende tilfellet hvor Patentstyret ved gjentatte retursendinger ble klar over at noe ikke stemte med opplysningene i den eksterne databasen. Selv om Patentstyret ikke har plikt til å varsle om årsavgift, er klager av den oppfatning at når dette likevel rutinemessig er blitt gjort, så omfattes aktiviteten av de regler som gjelder for Patentstyrets virksomhet ellers etter forvaltningslovens § 1. Klager viser her til veiledningsplikten i § 11, og anfører at formålet med denne plikten ikke kan være oppfylt når meldinger sendes til en adressat og adresse som Patentstyret er blitt klar over er ukorrekt.
- Klager vil uansett fremheve at det var all mulig grunn for Patentstyret til å forsikre seg om at meldingen om patentets opphør kom fram til rett adresse, og klager kan ikke se at kunngjøringen i Patenttidende kan erstatte en gjensending når Patentstyret faktisk var klar over at post ble mottatt på adressen oppgitt i Foretaksregisteret.
- Meldingen om opphør er et enkeltvedtak og en slik melding som kunne danne grunnlag for fristberegning etter § 72. Klager viser her til eForvaltningsforskriften § 8, som fastslår at reglene for enkeltvedtak også gjelder ved elektronisk formidling av bl.a. meldinger av betydning for parten og saken, eller som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar.
- Etter klagers oppfatning skulle de blitt varslet om at opphør av patentet var en mulig følge og fått en frist til å uttale seg, jf. SOM-2017-334 hvor sivilombudsmannen behandlet en sak om forhåndsvarsling etter forvaltningsloven. Klager anfører at varselet av 28. september 2017 ikke tilfredstilte kravet etter forvaltningsloven § 16 og at klager ikke ble lovlig forhåndsvarslet før vedtak ble fattet, noe som også er et brudd på innehavers berettigede forventning.
- Fortsatt behandling vil være i tråd med Patentstyrets retningslinjer om å fremme innovasjon og verdiskaping i rollen som nasjonal myndighet. Proporsjonalitetsprinsippet tilsier en balanse mellom kravene til varsling og veiledning og mulige følger.

- Klager bemerker også at fristene i § 72 er strengere enn for eksempel PCT-forskriftens regel 49.6, som fastsetter at patentmyndighet skal fortsette behandlingen hvis den finner at feilen var utilsiktet. Regel 49.6 angir et minimumsnivå, og gir Patentstyret anledning til å anvende bestemmelser som er mer fordelaktige for klager.
- Berettiget forventning i denne saken bør etter klagers oppfatning omfatte at unøyaktigheter og feil ikke blir avgjørende når de er så åpenbare som de her var. Patentstyret er den erfarne part som burde veiledet bedre. Klager har kun dette ene patentet og må regnes som nybegynnere, og det opplyses at patentet er så viktig at det er avgjørende for bedriftens eksistens. Sterke reelle hensyn gjør seg dermed gjeldende ved at det aktuelle patentet er viktigste innhold og aktivum i Hydratservices AS.
- Klager gjør også oppmerksom på at patentloven § 72 er endret til at fortsatt behandling skal skje hvis det godtgjøres at oversittelsen var utilsiktet. Det kan derfor ikke være grunn for å legge en så streng tolkning til grunn som før lovendringen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 I foreliggende sak er årsavgiften for patent nr. 336372 for det 8. avgifts året, med forsinkelsesavgift, ikke innbetalt før utløpet av betalingsfristen.
- 11 Patentstyret har avvist å realitetsbehandle begjæringen om at patentet gjenopprettes til tross for fristoversittelsen med den begrunnelse at begjæringen er fremsatt for sent, jf. patentloven § 72.
- 12 Patentloven § 72 ble endret ved lovendringen av 1. juli 2019. Før endringen måtte begjæringen om fortsatt behandling etter Patentloven § 72 andre ledd være fremsatt og årsavgiften betalt «senest seks måneder etter fristens utløp». Ved lovendringen ble denne bestemmelsen opphevet. Saken gjelder imidlertid fristoversittelse av den ordinære og utsatte betalingsfristen for årsavgift som utløp henholdsvis 31. mai og 30. november 2017. Saken må derfor vurderes ut ifra § 72 slik den gjaldt før lovendringen i 2019. Klagenemnda bemerker videre at det er lovens ordlyd som danner utgangspunktet for fristberegningen etter § 72 andre ledd, og ikke meldingen fra Patentstyret om opphør.
- 13 Spørsmålet er om fristen etter § 72 andre ledd for å inngi begjæring om fortsatt behandling til tross for fristoversittelsen, er oversittet.
- 14 I nærværende sak ble begjæringen fremsatt 13. mai 2019, og dermed senere enn seks måneder etter utløpet av den utsatte betalingsfristen 30. november 2017. Fristen etter § 72 andre ledd er etter sin ordlyd objektiv og absolutt, men det må gjøres et unntak i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte søkerens berettigede forventninger, jf. Klagenemndas avgjørelse i PAT 13/026, avsnitt 16.
- 15 Den ulovfestede læren om berettiget forventning er utviklet i praksis fra EPO. Det må derfor ses hen til EPOs praksis ved vurderingen av dette unntaket i norsk rett. Prinsippet som er formulert i EPOs sak J 41/92 gir uttrykk for følgende hvis en mangel:

«is readily identifiable by the EPO and can easily be corrected within the time limit, the principle of good faith requires the EPO to issue a warning».

- 16 Klagenemnda vil vise til at dette prinsippet også gjelder i norsk rett, og at en klager i prinsippet har en rett til å få vurdert om saken skulle vært tatt til ny behandling ut fra doktrinen om berettigede forventninger. Klagenemnda støtter seg til Oslo tingretts dom, TOSLO-2010-101256, og den etterfølgende sak PS-2011-8146 fra Annen avdeling.
- 17 Klagers fullmektig har vist til at flere brev fra Patentstyret har blitt sendt til feil adresse, og at beslutningen om at patentet skulle opphøre er et enkeltvedtak hvor klager skulle vært varslet på forhånd med frist for å uttale seg.
- 18 Det stilles strenge krav til innehaver for opprettholdelse av et patent, og det er lang og fast praksis fra både Patentstyrets Annen avdeling og Klagenemnda for at det er innehaver selv, eventuelt også dennes fullmektig, som har ansvar for å overholde de fristene som loven setter, herunder betaling av årsavgifter etter patentloven § 41. Se blant annet Klagenemndas avgjørelse i PAT 14/008, avsnitt 19, og PAT 18/00029, avsnitt 14. Det fremgår klart og tydelig av patentloven § 41, jf. § 51, hvilke konsekvenser manglende betaling av årsavgiften vil medføre.
- 19 I forlengelsen av dette, vil Klagenemnda bemerke at innehaver eller dens fullmektig uansett ikke kan basere seg på et system der de i alminnelighet forventes å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen de gjeldende frister, jf. Annen avdeling i sak 7123. Klagenemnda er av samme oppfatning, og viser til at Patentstyrets varselbrev er å anse som en service overfor deres kunder, se Klagenemndas avgjørelse i PAT 15/010, avsnitt 16, PAT 16/007, avsnitt 12, og PAT 18/00068, avsnitt 17. Heller ikke den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11 synes å kunne strekkes så langt som å pålegge Patentstyret en plikt til å varsle innehaver om forestående forfall, jf. PAT 18/00068, avsnitt 17.
- 20 Klagenemnda vil uansett bemerke at Patentstyret den 2. november 2017 sendte siste varsel om 8. årsavgift til korrekt adresse. I varselet gjøres klager også oppmerksom på konsekvensen av å ikke betale innen utløpet av fristen. Klagenemnda vil videre bemerke at meddelelser fra Patentstyret til en patenthaver alltid regnes som «avgitt når de er sendt til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Patentstyret», jf. patentloven § 67 første ledd. Det er ikke dokumentert fra klager sin side at Patentstyret har unnlatt å oppføre en ny adresse som patentinnehaver har oppgitt. Klagenemnda er på denne bakgrunn av den oppfatning at Patentstyret har opptrådt i henhold til lover og regler som gjelder.
- 21 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at klager, ut fra den beskrevne situasjonen, åpenbart ikke kan anses å ha en berettiget forventning om å bli varslet, verken om at den lovbestemte betalingsfristen var nært forestående eller at den unnlatte handling ikke var utført innenfor de absolutte fristene i § 72. Det er heller ikke grunnlag for at klager skulle vært varslet forut for patentets opphør, med frist for å uttale seg. Klager er selv ansvarlig for å overholde de lovpålagte frister, og mottok dessuten varselbrev fra Patentstyret om fristen og konsekvensen av manglende betaling.
- 22 Klager har gitt uttrykk for at overdragelsesskjemaet led av mangler. For Klagenemnda er det uvisst om klager har ment å anføre at overdragelsen av denne grunn er ugyldig. Det er imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til dette, da Patentstyrets beslutning om å overdra patentet ikke kan påklages til Klagenemnda, jf. patentloven § 44 siste ledd.

- 23 Klagenemnda finner det ikke nødvendig å gå inn på årsakene til den manglende betalingen av den 8. årsavgiften, ettersom begjæringen om oppreisning ikke er fremsatt innen de lovbestemte frister, jf. patentloven § 72. Klagenemnda vil for øvrig understreke at den rimelighetsvurderingen som skal foretas er knyttet til aktsomhetskravet og ikke til omstendighetene for øvrig, jf. LB-2010-116367 og LB-2012- 24387. Klagers anførsler knyttet til betydningen av patentets opphør kan derfor ikke føre frem.
- 24 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.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)