



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
4. mars 2014
PAT 13/017

Klager: ██████████

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik

har kommet frem til følgende:

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. juni 2012, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patent søknad nr. 20083069 ble avslått.
- 3 Søknaden ble henlagt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 1-3. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp 31. juli 2010, og heller ikke innbetalt innen tilleggsfristen som utløp 31. januar 2011. Søker begjærte opppreisning for fristoversittelsen den 20. april 2011 og betaling av manglende årsavgift innkom 20. april og 25. mai 2011.
- 4 Klage innkom rettidig den 17. august 2012.
- 5 Det har vært avholdt muntlig forhandling for Klagenemnda, hvor klager møtte og avga sin forklaring om hendelsesforløpet og årsaken til at årsavgiften ikke var blitt betalt i tide.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret viser til at begjæringen er fremmet innen de gitte frister i patentloven § 72.
- Når det gjelder spørsmålet om søker har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72, finner Patentstyret ikke dette godtgjort.
- Patentstyret viser til at søkers informasjon ikke gir tilstrekkelige opplysninger for at det kan konkluderes med at det i denne saken er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager viser til at det har vært en vanskelig situasjon å bevise at skriftlig ordre om betaling av årsavgift til Patrafee AB har blitt sendt, men ikke mottatt og utført av Patrafee AB.
- I klagen fremheves det flere forhold som har vært en utfordring for klager i anledning kommersialisering av produktet som patentsøknaden representerer. Klager utsatte betaling av årsavgift ved ordinært forfall fordi det var behov for å samtale med ulike aktører for markedstilgang. Klager hadde brukt ca 1 million av egne midler på oppfinnelsen og hadde behov for å vurdere sin situasjon før han overtok patentsøknaden.
- Klager overtok patentsøknaden og besluttet å besvare uttalelse fra Patentstyret og betale utestående årsavgifter, før tilleggsfristen for å betale årsavgifter med tillegg forfalt.

- Årsavgiften med forestående forfall var den første innbetaling for dette patentet.
- Klager opplyser å ha kontaktet Patrafee AB pr telefon og bedt om bistand til å betale årsavgiften.
- Klager opplyser å ha postlagt en skriftlig ordre den 20. januar 2011 om å betale årsavgiften for patentet til Patrafee AB med kontoradresse i Sverige.
- Posten kundesenter har foretatt søk uten resultat, og viser til at dersom brevet ikke kan leveres til mottaker så vil brevet bli returnert avsender. Bekreftelse fra Posten Kundeservice fra 15. august 2012 er fremlagt.
- Patrafee AB bekrefter i e-post av 13. august 2012 at de ikke har kunnet gjenfinne brevet datert 20. januar 2011 til tross for grundige etterforskninger.
- Klager viser til at han ikke hadde grunn til å betvile at ordren ble effektivert, da han ikke anså det som sannsynlig at ordren kunne bli borte i posten.
- Klager mener på denne bakgrunn at hans aktsomhet i henhold til patentlovens § 72 er oppfylt.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 I den foreliggende sak skyldes manglende betaling av årsavgift at ordre til Patrafee AB om å betale årsavgiften ikke har kommet frem til Patrafee AB.
- 11 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.
- 12 Det påligger søkeren å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 13 For Klagenemnda er det fremlagt to nye bevis: e-post fra Postens kundesenter som dokumenterer resultatløst søk etter bortkommet post, og e-post fra Patrafee AB som bekrefter at de til tross for grundig etterforskning ikke gjenfinner betalingsordren som klager opplyser å ha sendt med ordinær postgang den 20. januar 2011.
- 14 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).

- 15 Det sentrale spørsmål i saken er om klager har fulgt tilstrekkelig betryggende rutiner i forbindelse med instruksjon om å betale årsavgift for patentet.
- 16 En søker som selv befatter seg med ansvaret om å holde et patent levende, vil i utgangspunktet bli møtt med de samme strenge krav til tilfredsstillende rutiner som profesjonelle aktører.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at klager hadde flere alternativer til å betale den manglende årsavgift for 1-3. avgiftsår på. Klager har opplyst at han selv hadde kopi av faktura fra Patentstyret hvor betalingsinformasjon fremgikk. Klager var også kjent med at Patrafee AB hadde saken i sitt system ettersom de hadde sendt både søker og fullmektig brev før endelig henleggelse. Det finnes også andre betalingsfullmektiger for årsavgifter i bransjen, noe klager selv hadde erfaring med fra en annen patentsak.
- 18 Klagenemnda skal påpeke at klager har satt seg selv i en situasjon hvor betaling innen lovens absolutt siste frist forfalt kun få dager etter at betalingsinstruksjon ble sendt. Under et slikt tidspress er det Klagenemndas syn at aktsomhetskravet medfører et krav om ekstra oppfølging.
- 19 Klager valgte å sende skriftlig betalingsinstruks til Patrafee AB med adresse i Sverige med ordinær postgang. Dette er i seg selv ikke noe som bebreides klager, selv om det etter Klagenemndas syn med dette foretas et valg som representerer en noe mer usikker forsendelse. Det kunne etter Klagenemndas syn vært rimelig å anta at en slik viktig instruks som ønskes videreformidlet pr post, sendes som rekommandert post, alternativt med bud, slik at avsender har kvittering for forsendelsen. Videre ville det i en situasjon med et slikt tidspress som her, være like naturlig å velge en raskere forsendelsesmåte med bedre muligheter for oppfølging fra klagers side, som e-post eller telefon.
- 20 I denne situasjonen, der klager selv hadde valgt å utsette betaling av årsavgiften til helt oppunder siste mulige frist, må kravet til aktsomhet i patentloven § 72 forstås å stille krav til en viss oppfølging fra klagers side.
- 21 Klager har opplyst at brevet til Patrafee AB er datert 20. januar 2011, men tok ingen kopi før brevet ble postlagt. Dersom brevet ble postlagt om ettermiddagen den 20. januar, vil brevet bli hentet til postomdeling den 21. januar som var en fredag. For A-prioritert post opplyses fremsendingstiden å være 2-10 dager til mottakerlandets grense. Deretter medgår tid til omdeling i Sverige, slik at klager måtte påregne usikkerhet om betalingsinstruksen ville nå frem i tide, selv under helt normale forsendelsestider.
- 22 Klagenemnda skal også vise til at den absolutt siste fristen for betaling av årsavgiften med tilleggsavgift utløp 31. januar 2011, som var en mandag. Det følger av avgiftsforskriften § 4 at en avgift anses betalt den dag betalingen er registrert på Patentstyrets konto. Med den løsning klager valgte, betyr det at betaling skulle skje fra svensk bankkonto til norsk bankkonto, og dette må klager ha forstått kunne ta et par dager.
- 23 Klagenemnda er av den oppfatning at klager hadde en klar oppfordring i den situasjon han hadde satt seg i med betydelig tidspress, til å følge opp om

postforsendelsen ble mottatt av Patrafee AB. Dette kunne enkelt vært fulgt opp med en e-post eller telefonhenvendelse.

24 Klagenemnda mener på denne bakgrunn 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.

25 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å stadfeste.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ole-Andreas Rognstad
(sign.)

Inger Berg Ørstavik
(sign.)