



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
17. november 2014
PAT 14/007

Klager: **Einar Lied** og **Olav Høstmælingen**

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. januar 2014, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patent nr. 320667, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 10. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp 28. februar 2013, og heller ikke innbetalt innen tilleggsfristen som utløp 31. august 2013. Søker begjærte oppreisning for fristoversittelsen den 28. oktober 2013 og betaling av manglende årsavgift med tillegg ble innbetalt 25. oktober og 15. november 2013.
- 4 Klage innkom rettidig den 27. mars 2014.
- 5 Klagenemnda har tilskrevet klagerne og bedt om dokumentasjon for sykdomsforløp. Slik dokumentasjon i form av epikriser for begge patenthaverne/klagerne er innkommet innen den av Klagenemnda gitte frister. Disse dokumentene som består av utskrifter fra legejournaler med tilhørende forklaringer fra patenthaverne er unntatt offentligheten.

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 det synes som at fristoversittelsen for betaling av årsavgift skyldes at innehaver byttet korrespondanseadresse uten å varsle Patentstyret, eller få ettersendt posten fra den gamle adressen.
- I henhold til patentloven § 67, skal Patentstyret sende brev til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Patentstyret. Innehaver er selv ansvarlig for at den riktige postadressen er registrert hos Patentstyret. Patentstyret har registrert adressen hos innehavers arbeidssted fra 23. mars 2006. Melding om ny adresseendring er først registrert hos Patentstyret i forbindelse med begjæringen om fristoversittelsen.
- Som en følge av dette har tidligere varsler om siste frist for årsavgift ikke kommet frem til innehaver eller kommet frem ganske sent ettersom Patentstyret har brukt en adresse som ikke lenger er i bruk.

- Det er innehavers ansvar å overholde de frister loven setter, og deriblant frist for årsavgift etter patentloven § 41.
- Det er dermed ikke tilstrekkelig god grunn til ikke å ha betalt årsavgiften at innehaverne ikke har mottatt varsel om siste frist fra Patentstyret.
- Patentstyret har etter dette kommet til at aktsomhetskravet i patentloven § 72 ikke er oppfylt og patentet kan ikke gjenopprettes.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagerne viser til at de finner avgjørelsen urimelig. Selv om fristen ble oversittet var årsakene til dette ikke slurv og manglende vilje til å følge opp, men uforutsette forhold, som i en viktig periode tok oppmerksomheten bort fra bl.a. forpliktelsene knyttet til patentet.
- Patentet og patentkravene er av stor betydning for å beskytte produktkonseptet mot kopier, for å beholde den kommersielle fordelene ved dette og for å kunne videreutvikle nye produkter og produktkonsepter basert på de samme funksjonelle egenskapene.
- Et produkt er nå godkjent av det norske HELFO for oppføring på blåresept-listen gjeldende fra 1. april 2014 og kan fra og med denne datoen utskrives på resept og omsettes på apotek og til institusjoner.
- Patentet har også sentral betydning for samarbeidet og avtalegrunnlaget med internasjonale selskap, og åpner for en betydelig forretningsvirksomhet også internasjonalt.
- Årsaken til manglende årsavgift skyldes sykdom. Den ene patenthaveren som var kontaktperson vedrørende patentet, var indisponert på grunn av kirurgisk behandling med påfølgende rehabilitering i den perioden årsavgiften forfalt, og medinnehaber – som også skulle se til at fristene for innbetaling ble holdt, ble i samme periode indisponert på grunn av alvorlig sykdomsforløp.
- Det vises til at medinnehaber handlet straks og betalte inn avgiften når han ble klar over dette i oktober 2013 da han kom tilbake fra rehabilitering i utlandet. Han kontaktet Patentstyret pr telefon og forklarte situasjonen.
- Selv om patentloven setter klare grenser, åpner § 72 likevel for en vurdering om rettighetshaverne i den omtalte sammenhengen har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Patentstyret har i sin avgjørelse tillagt klagerne manglende omhu, dvs. omtanke og/eller påpasselighet for å ivareta forpliktelsene som følger med patent 320667. Det anføres at den skjønsmessige avgjørelsen ikke er rimelig, og dessuten for streng.
- Den manglende påpasseligheten i denne saken er en følge av flere uheldige omstendigheter ingen av rettighetshaverne kunne styre over selv.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 I den foreliggende sak skyldes manglende betaling av årsavgift at begge patenthaverne som har opplysninger om patentet, ble akutt syke og fraværende i en lengre periode, som dekker tidsrommet hvor årsavgiften forfalt.
- 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 nye bevis i form av epikriser for Olav Høstmælingen og for Einar Lied.
- 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 klagerne har fulgt tilstrekkelig betryggende rutiner i forbindelse med betaling av 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 En av klagerne er opplyst å være hovedkontaktperson som sørget for betaling av årsavgifter. Da denne klageren ble akutt syk, ville det normalt være slik at den andre patenthaveren ville tre inn og sørge for at årsavgiften ble betalt i tide. Imidlertid ble også den andre patenthaveren i samme periode rammet av et alvorlig sykdomsforløp som forhindret han i å gjøre seg kjent med forpliktelsen, og som hindret ham i å betale årsavgiften i tide.
- 18 Klagenemnda viser til at det aktuelle tidsrommet for betaling av årsavgift må anses å være noen dager før ordinært forfall, hvilket i denne saken blir å regne fra medio desember 2012 til respittfristens utløp den 31. august 2013.
- 19 Den fremlagte dokumentasjonen i form av epikriser viser at hovedkontaktpersonen ble svært alvorlig syk med langvarig sykehusinnleggelse. Det er for klagenemnda dokumentert at sykdommen og behandlingen av denne ble etterfulgt av en langvarig rekonvalesens, med sterkt nedsatt førlighet/reduert arbeidsevne.
- 20 Den andre patenthaveren ble akutt innlagt på sykehus den 29. januar 2013 og utskrevet 31. januar 2013, med påfølgende innleggelse 8. februar 2013.

Vedkommende var sykmeldt med rekonvalesens i 9 måneder etter dette. Arbeidsdeltakelsen var i denne perioden fragmentarisk.

- 21 Klagenemnda legger til grunn at sykdomsforløpet var årsak til manglende betaling, og at det ikke på noe tidspunkt forelå omstendigheter som gjorde at patenthaverne burde ha vært oppmerksomme på fristforsømmelsen, slik de faktiske forhold er opplyst.
- 22 Klagenemnda er etter dette kommet til at den manglende betaling av årsavgiften skyldtes helt ekstraordinære og upåregnelige forhold. Det er ikke noe som tyder på at oversittelsen skyldtes svakheter i patenthaverens rutiner eller kontrollsystem.
- 23 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at klagerne har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Oppreisningsbegjæringen blir på denne bakgrunn tatt til følge.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Patentstyrets avgjørelse oppheves og oppreisning gis.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)