



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**30. oktober 2014**  
**PAT 14/008**

Klager: **Green Ideas AS**

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

## **Avgjørelse**

### **1 Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. februar 2014, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i meddelt patent nr. 332037, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 4. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp 30. april 2013, og heller ikke innbetalt innen tilleggsfristen som utløp 31. oktober 2013. Søker begjærte opppreisning for fristoversittelsen den 20. januar 2014 og betaling av manglende årsavgift med tillegg ble innbetalt 17. januar og 4. februar 2014.
- 4 Klage innkom rettidig den 7. april 2014.
- 5 Klagenemnda har tilskrevet klagers fullmektig og bedt om ytterligere dokumentasjon. Klagers fullmektig har i brev av 19. september 2014 fratrudd som fullmektig for klager. Klagenemnda har skriftlig varslet klager om at saken vil bli tatt opp til avgjørelse på foreliggende grunnlag. Klager har ikke hatt merknader til dette.

### **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 manglende oppdatering av kontaktopplysninger i fullmektigens saksarkiv. Administratoren ble plutselig syk mens hun oppdaterte adressen og forlot arbeidsoppgaven før oppgaven var fullført. Hun fikk heller ikke gitt beskjed til sine medarbeidere om at hun ikke var ferdig.
- Patentstyret finner det forståelig at medarbeidere ved akutt sykdom må avbryte arbeidsoppgaver midtveis, og det er forståelig at man ikke umiddelbart etterpå husker på å gi beskjed om eventuelle ikke fullførte oppgaver. Det må imidlertid forventes rutiner ved sykdom som gjør det mulig for en ny administrator å få tilgang til alle sakens dokumenter ved overtakelse. Systemet må blant annet ikke være organisert slik at oppgaver knyttet opp mot saker blir liggende hos den sykemeldte utilgjengelig for andre som skal ta over.
- Patentstyret finner ikke godtgjort at det foreligger et godt nok system for å ivareta enkle oppgaver ved sykdom i en overgangsfase.

- Patentstyret har lagt vekt på den lange tiden som er gått fra innehaver meldte fra om ny adresse og til årsavgiftsvarselet ble sendt ut.

## 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers fullmektig har redegjort for rutiner ved sykdom og generelle rutiner, herunder lagring av instruksjoner fra kunder.
- Klager har gitt en nærmere beskrivelse av hendelsen hvor administrator ble akutt syk.
- Varselbrevene ble sendt til den samme adressen som var registrert for tidligere innehaver av patentet, Geir Langeland Consulting, Parkveien 71, 0254 Oslo. I tillegg ble varselbrev sendt til oppgitte e-postadresse for kundeforholdet.
- I forbindelse med overdragelse av patentet fra Geir Langeland Consulting til Green Ideas AS, ble ny adresse anmerket i Patentstyrets register etter melding fra Tandbergs i mai 2012. Adressen ble ikke endret den gangen i forbindelse med årsavgifter fordi det var uklart hvem som skulle være adressat for årsavgiftsvarsler.
- Tandbergs varselbrev for årsavgifter ble senere sendt til den kontaktadresse som fortsatt var registrert i den aktuelle saken i tråd med rutinene. Medarbeideren som sendte ut varslene kunne ikke ane at adressen for Green Ideas AS var feil.
- Tandbergs viser til at ved overdragelser endres ikke adressen som benyttes i korrespondanse med kunden når kontaktpersonen representerer både tidligere og ny eier som i saken her. Endringen registreres bare etter forespørsel/opplysning fra kunden. I angjeldende sak er patenthavers kontaktperson Geir Langeland som representerer både opprinnelig og etterfølgende eier.
- Tandbergs viser til at det er naturlig at det benyttes forskjellige adresser i samme sak for å formidle brev, avhengig av korrespondansens natur. Eksempelvis nevnes at fakturabrev ofte rettes til én adresse, uttalelser fra Patentstyret til en annen og årsavgiftsbrev til en tredje, selv om patenthaver eller patentsøker er samme selskap eller konsern.
- Patenthaver hadde etter avtale med Posten omadressert brevene sendt til den gamle forretningsadresse i Parkveien 71 til sin nye adresse i Uranienborg Terrasse 9. Det er opplyst, men ikke dokumentert at omadresseringsavtalen løpte ett år fra adresseendringen den 4. november 2012.
- I denne perioden kan ikke Tandbergs se å ha mottatt noe returbrev fra Posten. Tandbergs har heller ikke mottatt brev eller e-poster fra patenthaver i denne perioden som skulle tilsi at man hadde en incentiv til å sjekke nærmere om de registrerte adressene i systemet var korrekte.

- Det er Tandbergs oppfatning at de har utvist all den nødvendige omhu som med rimelighet kan forventes i tilknytning til håndtering av betaling av årsavgifter.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men ut fra en annen drøftelse.**

- 10 Klagenemnda skal innledningsvis bemerke at ettersom klagers fullmektig Tandbergs AS har fratrudd som fullmektig før avgjørelse foreligger, har Klagenemnda funnet det hensiktsmessig å vurdere sakens faktum slik den er presentert i klagesaken for Klagenemnda, men også slik saken er redegjort for til Patentstyret i anledning begjæringen etter patentlovens § 72.
- 11 Det er på det rene at Patentstyret har sendt varselbrev om årsavgift til Tandbergs som fullmektig. Videre har Tandbergs sendt førstegangs varsel om betaling av 4. avgiftsår den 20. desember 2012 til patenthavers «gamle» postadresse og til oppfinneren på e-post.
- 12 Slik saken fremstilles mottok ikke Tandbergs instruksjon om at årsavgiften skulle betales, hverken fra patenthaver eller fra oppfinner innen den ordinære fristen 30. april 2013. Klagenemnda skal bemerke at forholdet mellom Tandbergs og patenthaver synes å være slik at uten uttrykkelig instruksjon om betaling av årsavgift, så betales ikke disse. Tandbergs har heller ikke hatt noe incentiv til å undersøke og følge opp et svar med instruksjon, fordi dette i henhold til rutinene er helt opp til patenthaver. Tandbergs opplyser at de heller ikke har fått brev i retur.
- 13 Tandbergs viser i sin klage til at det synes som om patenthaver ikke har mottatt varslene om betaling av årsavgift, og at dersom patenthaver hadde mottatt varslene ville instruksjon om betaling foreligget i tide. Det er opplyst at varslene som ble sendt til oppfinnerens e-post ikke hadde blitt videreformidlet til patenthaver, men ligget ulest i oppfinnerens e-post konto.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 Klager synes å ha oppgitt ny adresse for korrespondanse til Tandbergs i januar 2012, uten at Tandbergs har oppdatert adresseendringer i sine datasystemer.
- 17 Spørsmålet for Klagenemnda er om det er denne feilen som er årsaken til manglende betaling av årsavgifter.

- 18 Klagenemnda viser til at det i klagesaken fremkommer informasjon om at både oppfinner og patenthaver ble varslet om årsavgift i forsendelse fra Tandbergs den 20. desember 2012. Det ble sendt varsel til oppfinneren pr e-post og ordinær postforsendelse til patenthavers tidligere forretningsadresse. Annengangsvarsel har blitt sendt den 18. juli 2013 til samme mottakere.
- 19 Utgangspunktet når det kommer til betaling av årsavgifter er at det er patenthavers ansvar å overholde de frister loven setter, og deriblant frist for årsavgift etter patentloven § 41. Dette er lagt til grunn i praksis fra Patentstyrets Annen avdeling.
- 20 For Klagenemnda betyr dette at det er sannsynliggjort at klager fikk kunnskap om forfall av årsavgifter innen utløpet av ordinært forfall og med senere påminnelser innen respittfristen for 4. avgiftsår.
- 21 Avgiftsbetaling hører således under patenthaverens ansvarsområde, og det er dermed ikke en tilstrekkelig god grunn til ikke å ha betalt årsavgiften at innehaver ikke har mottatt siste varselbrev.
- 22 Klagenemnda anser det godtgjort at patenthaver gjennom e-post til oppfinneren og med oversendelse av brev den 20. desember 2012 har fått tilstrekkelig informasjon om betalingsplikten for opprettholdelse av patentet. Klagenemnda legger spesielt vekt på at samtlige e-poster sendt fra Tandbergs til oppfinners e-post, senere er bekreftet mottatt men ikke åpnet (ligger ulest). Idet patenthaver selv ikke har fulgt med på når årsavgiften skulle betales, og sørget for at dette ble gjort innen fristen, kan ikke Klagenemnda se at de har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72.
- 23 Klagenemnda finner på denne bakgrunn det ikke nødvendig å ta stilling til om manglende oppdatering i fullmektigs kontaktregister er årsak til fristoversittelsen, da det finnes godtgjort at patenthaver har fått kunnskap om betaling av årsavgift uten å gi betalingsinstruksjoner til sin fullmektig i tide.
- 24 Klagenemnda har etter dette kommet til at aktsomhetskravet i patentloven § 72 ikke er oppfylt og patentet kan ikke gjenopprettes.

**På dette grunnlag stemmer vi for følgende**

## **Slutning**

1. Klagen tas ikke til følge.
2. Begjæring om at patentet gjenopprettes avslås.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)