



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00196
Dato: 23. januar 2017

Klager: Les Turski

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 13. juli 2016, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse vedrørende patentsøknad 20063623, ble avslått.
- 3 Patentsøknad nr. 20063623 ble henlagt etter patentloven § 15 på grunn av manglende svar på uttalelse, med frist som utløp 14. mai 2015. Patentstyret henla søknaden i brev av 29. mai 2015, og endelig henleggelse skjedde ved notifikasjon den 10. oktober 2015.
- 4 Begjæring om oppreisning for fristoversittelsen ble innsendt 18. mars 2016, og svar på uttalelse ble innsendt 4. april 2016.
- 5 Klage innkom på engelsk den 12. september og det ble gitt en frist til 15. oktober 2016 med å sende klagen på norsk. Dette ble rettidig mottatt den 14. oktober 2016.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det fremgår av patentloven § 72 at begjæring om oppreisning må fremsettes innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest ett år etter at fristen utløp. Etter praksis fra Annen avdeling fremgår det at når hindringen relaterer seg til uvitenhet om utløp av tidsfrist, opphører hindringen når søker eller fullmektig blir klar over fristoversittelsen. Dette gjelder uavhengig av om de ble klar over fristoversittelsen selv, eller om dette ble meddelt.
- Den opprinnelige patentsøker, Solvay Pharmaceuticals BV, registrerte Zacco Norway som sin fullmektig overfor Patentstyret. Dette er ikke endret siden. Alle henvendelser vedrørende patentet er sendt til Zacco Norway.
- Begjæringen om oppreisning ble sendt fra en av oppfinnerne, Prof. Turski, og ikke av søkeren selv eller av dennes fullmektig. Prof. Turski har dokumentert at rettighetene til patentsøknaden ble overført til ham fra 1. august 2013. Det var altså Prof. Turski som var søkeren da fristen ble oversittet 14. september 2015. Det avgjørende etter Patentstyrets syn er når den faktiske søker ble gjort klar over fristoversittelsen, og ikke når tidligere søker, eller den tidligere søkers fullmektig, ble gjort klar over fristoversittelsen.
- Prof. Turski anfører at han ikke ble gjort kjent med fristoversittelsen før 7. mars 2016 etter en telefonsamtale med Patentstyret.
- Vilkårene for å vurdere begjæringen om oppreisning etter patentloven § 72 er dermed oppfylt.
- Grunnen til fristoversittelsen var at Prof. Turski ikke mottok brevet fra Patentstyret siden dette ble sendt til registrert fullmektig Zacco Norway. Det er dokumentert at Zacco Norway både i formelt brev datert 13. desember 2012, og i en epost av 29. januar 2013 hadde blitt informert om at Abbott, deres klient, ikke hadde noen interesse i saken. Zacco Norway hadde fått beskjed om å videresende alle henvendelser vedrørende søknaden til Prof. Turski.

- Prof. Turski sendte også en epost til Zacco Norway 30. januar 2013 og informerte om at han hadde betalt avgift, og at dette ikke krevde noen handling fra deres side. Videre ble Zacco Norway opplyst om at Prof. Turski ville ta kontakt med dem så snart han hadde sikret seg kommersiell bruk av patentet og fått overført rettighetene til det norske patentet fra den opprinnelige eier. Det ser ut som om Zacco Norway forstod denne henvendelsen som at Abbott avsluttet klientforholdet, og at de ikke lenger skulle representere dem vedrørende den aktuelle patentsøknaden i Norge. Henvendelsen fra Prof. Turski, hvor det bes om at de ikke skal foreta seg mer vedrørende søknaden, kan også tolkes i denne retning.
- Det er patentsøker som er ansvarlig for patentsøknaden, herunder også å svare på Patentstyrets henvendelser. Det er også viktig at søkeren informerer Patentstyret om rett kontaktinformasjon. Det å informere Patentstyret om adresseendringer er søkerens ansvar, jf. patentloven § 67. Da Prof. Turski overtok retten til søknaden, var det Prof. Turski som skulle underrettet Patentstyret om dette, og sørget for å gi Patentstyret korrekt kontaktinformasjon. Dersom Prof. Turski hadde underrettet Patentstyret, ville ikke fristoversittelsen funnet sted.
- Søker har ikke utvist all den omhu som med rimelighet kan forventes og saken tas ikke til behandling, jf. patentloven § 72.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ble ikke klar over fristoversittelsen før 7. mars 2016, da klager kontaktet Patentstyret etter å ha fått årsavgiften tilbakebetalt.
- Klager hadde tillit til at Zacco Norway handlet etter mandatet som opprinnelig patentsøker hadde gitt dem.
- I perioden mellom 13. desember 2013 og 7. mars 2016 ble det ventet på varsel fra Patentstyret og fra Zacco Norway. Denne lange perioden med inaktivitet ga ingen indikasjon på at noe var feil, siden lignende inaktive perioder fant sted også i andre land hvor patent var søkt, herunder Argentina og i Thailand.
- Den 13. juli 2016 avslo Patentstyret søknaden om gjenopptakelse av patentsøknaden. Denne avgjørelsen ble i hovedsak tatt på bakgrunn av bevis innlevert av Zacco Norway.
- Som følge av uoverensstemmelse vedrørende bevisene som Zacco Norway sendte inn, ble Zacco Norway suspendert frem til det forelå en avklaring av deres rolle.
- Den 13. desember 2012 informerte den opprinnelig patentsøker Zacco Norway om overføringen av søknaden til Prof. Turski. Zacco Norway ble bedt om å sende all korrespondanse vedrørende søknaden til Prof. Turski sin amerikanske adresse, frem til 31. januar 2013, og deretter til Prof. Turski sin tyske adresse fra og med 1. februar 2013. Zacco Norway ble etter dette forpliktet til kun å forholde seg til Prof. Turski.
- Klager viser til at lignende brev med akkurat samme informasjon og på samme språk, ble sendt fra opprinnelige patentsøker til 44 andre patent- og advokatkontorer. 44 av de 45 patent- og advokatkontorene informerte de respektive nasjonale patentkontorene om adresseendringen.

- Den 13. januar 2013 sendte Prof. Turski en melding til Patentstyret med forespørsel om informasjon vedrørende betaling av avgiften for det 9. søknadsåret. Patentstyret ble samtidig informert om at eier av søknaden var Solvay Pharmaceuticals. Prof. Turski hørte ikke noe fra Patentstyret før den 12. juli 2016, da avgjørelsen om avslag på begjæring om oppreisning ble mottatt.
- Den 29. januar 2013 sendte tidligere søker, AbbVie, en påminnelse til samtlige patent- og advokatfirmaer, inkludert Zacco Norway, om at de ikke lenger ville forfølge patentfamilien relatert til den aktuelle patentsøknaden. Dette brevet mottok ikke Prof. Turski. Zacco Norway var imidlertid allerede etter brevet av 13. desember 2012 pålagt å følge Prof. Turski sine beslutninger og rapportere til ham vedrørende patentsøknaden.
- En lignende melding ble sendt til flere andre patentfirmaer, og ingen forstod denne som annet enn en påminnelse, og de fortsatte å jobbe med Prof. Turski.
- Den 30. januar 2013 informerte Prof. Turski Zacco Norway om at den 9. årsavgiften ble betalt, og at Zacco Norway ikke trengte å foreta seg noe. Det ble også informert om at Prof. Turski ville returnere til Zacco Norway for andre tjenester så snart kommersielle partnere ble identifisert. Dette brevet inneholdt et vedlegg hvor Zacco Norway blir påminnet om at Prof. Turski ville fortsette søknadsprosessen og Zacco Norway ble bedt om å videresende brev fra Patentstyret til Prof. Turski sin amerikanske og tyske adresse.
- Kvitteringene vedrørende betaling av årsavgiften for årene 2014, 2015 og 2016 viser at Patentstyret visste at Prof. Turski sin adresse var i Tyskland, og at dette var adressen Prof. Turski benyttet.
- Den 4. februar 2016 ble Prof. Turski oppmerksom på at søknaden den 14. mai 2015 var blitt henlagt. Han kontaktet umiddelbart Patentstyret og mottok brevene som var datert 12. november 2014 og 5. oktober 2015 som Zacco Norway ikke hadde videresendt.
- Klager var ikke klar over at fristen var oversittet, og denne utviklingen var ute av klagers kontroll. Søknaden begjæres etter dette gjenopptatt i Norge.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Årsaken til at patentsøknaden ble henlagt var manglende svar på uttalelse fra Patentstyret.
- 11 Under søknadsbehandlingen fant Patentstyret at søknaden ikke kunne føre frem og ga sin uttalelse som søker/søkers fullmektig fikk frist til å uttale seg om. Søker overholdt ikke fristen, og den underliggende årsaken til dette synes å være at den registrerte fullmektig i Patentstyrets register, Zacco Norway, ikke har hatt et avklart fullmektigforhold etter overdragelsen fra tidligere patentsøker til Prof. Turski og/eller uklar korrespondanse.
- 12 Det er på det rene at Patentstyret har sendt brev til søkers fullmektig, Zacco Norway om at søknaden ble henlagt og senere endelig henlagt, jf. patentloven § 15.
- 13 Nåværende innehaver av patentsøknaden, Prof. Turski, anfører at han ikke ble klar over at fristen var oversittet før den 7. mars 2016. Klagenemnda legger i likhet med Patentstyret

dette tidspunktet til grunn for vurderingen og finner at vilkårene i patentloven § 72 første ledd andre og tredje punktum er oppfylt.

- 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 Det påligger klageren å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 16 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 1976:46 s. 131-132, og Otrp.nr. 32 (1978-79) s. 41.
- 17 Det stilles strenge krav til opprettholdelse av en patentsøknad, og det er lang og fast praksis for at det er søkeren selv, eventuelt dennes fullmektig, som har ansvaret for å overholde de gitte frister.
- 18 Klager har anført at kvitteringene vedrørende betaling av årsavgiften for årene 2014-2016 viser at Patentstyret var kjent med at klagers adresse var i Tyskland. Klagenemnda oppfatter anførselen slik at Patentstyret med denne viten skulle ha oversendt øvrig korrespondanse til søkerens adresse i Tyskland. Klagenemnda vil til dette bemerke at meddelelser fra Patentstyret regnes som avgitt når de er sendt til den adressen som senest er oppgitt til Patentstyret, jf. patentloven § 67 første ledd første punktum.
- 19 Patentforskriften § 2 a lyder:

Dersom ikke annet er angitt i søknaden, er adressen som oppgis etter § 2 nr. 1 adresse for meddelelser og forkynnelser m.m. etter patentloven § 67. Har søker oppnevnt fullmektig, er fullmektigens adresse slik adresse så langt som fullmakten rekker. Er det flere søkere eller fullmektiger, og ikke annet er angitt, er adressen til den som er nevnt først adresse for korrespondanse. Søker kan når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse.
- 20 Klagenemnda er i denne saken ikke i tvil om at Patentstyret korrekt har sendt all korrespondanse i saken til Zacco Norway som registrert fullmektig.
- 21 Etter Klagenemndas syn skyldes fristoversittelsen at tidligere patentsøkers fullmektig, Zacco Norway, var registrert som fullmektig. Patentstyrets henvendelser ble følgelig sendt til Zacco Norway, og ikke til klager. Klagenemnda behøver ikke ta stilling til om Zacco Norways unnløstelse av å videresende dokumentene til klageren var uaktsom, ettersom vurderingen av aktsomhetskravet også må vurderes i forhold til søker/klager.
- 22 Klager har basert seg på at tidligere patentsøkers fullmektig skal videresende dokumenter fra Patentstyret, men instruksene om dette til Zacco Norway kunne misforstås. Dersom klageren ønsket å motta varslene selv, kunne det med svært enkle grep varslet Patentstyret om adresseendringen. Det er den aktuelle søker, det vil si klager, som har ansvaret for at Patentstyret har korrekt kontaktinformasjon, jf. patentloven § 67 første ledd første punktum.

- 23 Klagenemnda har etter dette kommet til at klager ikke har utvist «all den omhu» som med rimelighet kan kreves. Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen blir dermed å avslå. Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad

(sign)

Tore Lunde

(sign)

Harald Irgens-Jensen

(sign)