



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00068
Dato: 31. januar 2019

Klager: Norhard AS
Representert ved: Håmsø Patentbyrå

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 29. juni 2018, hvor begjæring om at patentsøknad nr. 20150360 tas under behandling til tross for fristoversittelse ved betaling av årsavgift, ble avslått.
- 3 Årsavgift for 1. til 3. avgiftsår ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen 31. mars 2017, og det påløp derfor en forhøyelse av årsavgiften («forsinkelsesavgift»), jf. patentloven § 41. Den 7. april 2017 ble ordinær årsavgift betalt, men ikke forhøyelsen. Patentstyret varslet søkeren om den påløpte forsinkelsesavgiften i brev av 2. mai 2017, med frist for betaling 30. september 2017. Forsinkelsesavgiften ble ikke betalt til Patentstyret innen fristen. I brev av 17. oktober 2017 informerte Patentstyret søkeren om at patentsøknaden var endelig henlagt, jf. patentloven § 15.
- 4 Klager begjærte oppreisning for fristoversittelse den 13. desember 2017. Samtidig ble korrekt årsavgift med forhøyelse betalt.
- 5 Klage innkom rettidig den 29. august 2018.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Søker betalte årsavgiften en uke etter at den ordinære fristen hadde utløpt, uten at forsinkelsesavgiften som da påløpte ble betalt. Patentstyret legger til grunn at fristoversittelsen skyldtes at søker ikke har vært klar over at det påløpte en forsinkelsesavgift på kr 700 når årsavgiften ikke ble betalt innen den ordinære fristen.
- Om villfarelse vedrørende regelverket viser Patentstyret til tidligere praksis fra KFIR hvor det slås fast at rettsvillfarelse ikke kan anses som grunnlag for å ta saken under behandling til tross for fristoversittelse, da det i slike tilfeller ikke anses at aktsomhetsnormen i patentloven § 72 er oppfylt. Med henvisning til etablert praksis legges det til grunn at når en søker velger å ikke benytte fullmektig, men selv påtar seg ansvaret for betaling av årsavgift, må reglene om at det påløper forsinkelsesavgift ved oversittelse av ordinær frist og fristene for betaling, ligge i kjernen av hva søker må sørge for å skaffe seg kunnskap om.
- Søker har ikke gjort noen undersøkelser etter at årsavgiften ble betalt, selv om søker var klar over at den ordinære fristen hadde utløpt. Kvitteringen kan ikke anses å gi søkeren berettiget grunnlag for å unnlate å undersøke konsekvensene ved å oversitte betalingsfristen. Etter Patentstyrets syn burde søker undersøkt konsekvensene av den forsinkede betalingen, enten ved å kontakte Patentstyret, eller ved å sette seg inn i patentlovens relevante bestemmelser.
- Patentstyret er ikke enig med klagers fullmektig i at patentloven § 41 og betalingsforskriften § 29 er uklar hva gjelder betalingsfristene.
- Ansvaret for opprettholdelse av en patentsøknad gjennom betaling av årsavgifter, ligger hos søkeren, og det er vedkommende som har risikoen for at det ikke er foretatt handlinger for å undersøke konsekvensene av at årsavgiften ble betalt etter fristen. Selv om det kan

være nyttig for søkeren at Patentstyret foretar ytterligere varslinger, kan ikke Patentstyret se at veiledningsplikten strekker seg lenger enn den informasjonen som er sendt.

- Patentstyret kan på denne bakgrunn ikke se at rettsvillfarelsen vedrørende forsinkelsesavgiften og fristen for å betale denne, var unnskyldelig. På det opplyste grunnlaget finner derfor ikke Patentstyret holdepunkter for å se at det krav til aktsomhet som følger av bestemmelsen i patentloven § 72 er oppfylt.
- Patentstyrets har etter en helhetlig vurdering kommet til at klager ikke har ut utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Begjæringen tas derfor ikke til følge.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at Patentstyret i sitt avslag tar for lite hensyn til prinsippet om proporsjonalitet og hensynet til god forvaltningsskikk. Patentstyret må forsikre seg at brev med viktig informasjon er mottatt, i tråd med virksomhetens målsetning om å bistå og hjelpe brukerne.
- Patentstyret har brutt prinsippene EPO har formulert om berettiget forventning hos søker, og en for streng tolkning av praksis og regler vil hindre Patentstyret i å utføre og oppfylle målsetningen med sine arbeidsoppgaver.
- I sin avgjørelse hevder Patentstyret at fristen for betaling av årsavgift, inklusiv forsinkelsesavgift, er en lovbestemt frist. Det er imidlertid ikke oppgitt noen lovhjemmel for dette, og klager kan ikke se at dette stemmer. Patentloven sier bare at forhøyelse blir fastsatt og skal betales, men ikke noe om fristen for dette, kun at den kan betales innen seks måneder etter forfall. Videre fastsetter forskriften § 29 kun selve avgiftsforhøyelsen, men ikke fristen for å betale denne. En naturlig forståelse av ordlyden i § 29 er etter klagers syn at en forhøyelse følger først når en forsinket betaling skjer i løpet av 6 måneder. Videre bemerkes det at § 29 ikke sier hvem som foretar forhøyelsen, eller når eller hvordan skyldneren blir informert.
- Bestemmelsen i § 72 andre ledd viser til fristen fastsatt i § 41 tredje ledd, som klager vil anføre ikke inneholder noen frist, og omtaler kun årsavgift, og ikke frister for forhøyelse av avgiften.
- Ifølge Wikipedia er rettsvillfarelse et begrep fra strafferetten, og kan dermed ikke uten videre få anvendelse for regler om betaling av fastsatt forhøyelse. Det vises til Rt. 1995, s. 1350, hvor Høyesterett fastslo at sakens parter ikke kunne bebreides for rettsvillfarelse da rettsstilstanden var vanskelig å lese ut av det skrevne regelverket. Tilsvarende kan ikke søker bebreides for rettsvillfarelse på grunn av det skrevne regelverket om frister i patentretten.
- I Patentstyrets varsel av 2. februar 2017 fremgår det at avgiften måtte være registrert på Styrets konto senest på betalingsfristen for å bli godkjent. I Patentstyrets avgjørelse av 29. juni 2018 vises det imidlertid til godkjenningen av betalingen 2017.04.06. Dette gir inntrykk av at betalingen ble godkjent ved kvitteringen, og taler for at søker hadde lite oppfordring til å undersøke videre. Kvitteringen har også et uklart innhold. Eksempelvis er det ikke uten videre klart hva kvitteringens begrep «gyldig status» viser til.

- Patentstyret, som er den sterkere part, legger i sine avgjørelser og praksis svært mye ansvar på den enkelte søker. Dersom Patentstyret skal praktisere reglene strengt, må dette balanseres med en grundig og omfattende informasjonsvirksomhet. Klager kan for øvrig ikke se at det er noen god begrunnelse for en slik streng praksis, og viser til at andre nasjoner er langt mer imøtekommende og bare ser på søkerens hensikt. Det er åpenbart at klager ikke hadde til hensikt å la søknaden bli henlagt ved å unnlate å betale forhøyelsen.
- Patentstyrets henleggelse, uten at det var kontrollert at klager mottok varselbrevet av 2. mai 2017, kan ikke anses å oppfylle bestemmelsen i forvaltningsloven § 11.
- Videre vises det til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen og § 8 femte ledd om krav til forvaltningens informasjonssystemer, og det anføres at kravet om gjentatt varsling må tillegges en viss vekt.
- Søker har ikke fått uttalt seg om avgiftsforhøyelsen som Patentstyrets brev av 2. mai 2017 gjaldt. Brevet tilfredsstiller dermed ikke kravet etter forvaltningslovens § 16 og at klager ikke ble lovlig forhåndsvarslet før vedtak ble fattet.
- På forespørsel fra Klagenemnda er det også fremlagt dokumentasjon på at betalingsforsinkelsen ikke skyldtes mangel på likviditet på forfallstidspunktet.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

10 I foreliggende sak årsavgiften for 1. til 3. avgiftsår ikke betalt innen fristen.

11 Klagenemnda viser til at klagen ikke inneholder opplysninger som stiller saken i en vesentlig annen stilling enn for Patentstyret. 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 klageren å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Klagenemnda vil her bemerke at fullmektigens anførsler i all hovedsak er av prosessuell karakter, og tilfører lite med hensyn til den materielle vurderingen av aktsomhetskravet etter patentloven § 72. Videre har fullmektigen også anført at det ikke er noen god begrunnelse for en streng praksis på dette området. Klagenemnda vil her understreke at 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.

13 Klagers fullmektig i klagesaken har redegjort for at det var klager selv som skulle sørget for betaling, uten hjelp av fullmektig. For Klagenemnda er det spørsmål om klager ved gjennomføringen av denne oppgaven har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.

14 Klagenemnda viser til at det ikke kan stilles samme krav til en innehaver uten fullmektig, som til en innehaver som er representert med fullmektig/patentavdeling i et stort foretak, jf. EPO sin avgjørelse i sak J 5/94 og KFIR i sak 16/067. Klagenemnda er følgelig enig med klager i at patentloven § 72 må vurderes i lys av om det er en profesjonell patentfullmektig,

eller et stort selskap med egen patentavdeling som har gjort feilen, eller om det er et mindre foretak uten profesjonell bistand.

- 15 Klager har tidligere redegjort for rutinene som gjelder for selskapets betalingsforpliktelser. Etter at klager mottok Patentstyrets brev datert 2. februar 2017 med varsel om betaling, innhentet daglig leder den nødvendige betalingsinformasjonen som ble sendt til regnskapsavdelingen for godkjenning. Betalingen ble deretter lagt inn som betalingsoppdrag i klagers bank 10. februar, med forfall 31. mars 2017. Betalingen ble imidlertid ikke godkjent før 6. april 2017.
- 16 Klager har ikke kunnet redegjøre nærmere for hvorfor betalingen ikke ble godkjent innen forfallsfristen, til tross for en korrekt registrering av bankoppdraget. Ut fra fremlagt tilleggsdokumentasjon legger Klagenemnda til grunn at forsinkelsen ikke skyldtes forbigående betalingsvansker (pengemangel), som normalt ikke ville ha gitt grunnlag for å ta saken under behandling.
- 17 Slik saken er opplyst legger Klagenemnda til grunn at klager ikke skjønte eller var klar over at banktransaksjonen først skjedde etter forfallsfristens utløp. Utvalget viser til at klager har dokumentert innregistrering av betalingsordren i bank med forfall før utløpet av forfallsfristen den 31. mars, og at det i ettertid er fremkommet opplysninger om at transaksjonen først ble belastet banken den 6. april. Det er uvisst hva som er grunnen til dette, men pengemangel er utelukket som årsaksforhold. Klagenemnda har lagt vekt på dokumentasjonen om at klager hadde lagt inn betalingsordren med forfall innen fristen, og at han hadde grunn til å tro at betalingen var gjennomført. Klagenemnda er av den oppfatning at klager i dette konkrete tilfellet har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves av en part uten profesjonell bistand.
- 18 Etter Klagenemndas vurdering forelå det i den konkrete situasjonen ikke en tilstrekkelig oppfordring for klager til å foreta videre undersøkelser av betalingen, og om denne var korrekt. Når søker ellers har opptrådt aktsomt, og er i den tro at rett betaling er utført, kan Klagenemnda heller ikke se at den mottatte kvitteringen fra Patentstyret gir klager noen ytterligere oppfordring til videre undersøkelser. Det var ingen opplysninger i kvitteringen som tilkjennega at feil beløp var betalt.
- 19 Klagenemnda legger også til grunn, som opplyst av klager, at Patentstyrets varselbrev av 2. mai 2017 ikke ble mottatt. Som nevnt kan det ikke anses som aktsomt dersom søker baserer seg på et system der man i alminnelighet forventes å bli varslet av Patentstyret. Dette er imidlertid ikke like treffende i denne saken, da det ikke er et spørsmål om søkerens system bygger på varsling, men hvilken oppfordring søker hadde til å undersøke forholdene vedrørende den konkrete betalingen.
- 20 Klagenemnda er på denne bakgrunn av den oppfatning at kravet til «all den omhu» i patentlovens § 72 i denne saken er oppfylt.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign)

Thomas Strand-Utne
(sign)