



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00184
Dato: 18. september 2017

Klager: Svela Solutions AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Brede Svendsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. juni 2017, hvor anmodning om endring av prioritet ble avslått.
- 3 Klage innkom rettidig den 17. august 2017.
- 4 Klagen retter seg primært mot at Patentstyret har begått en saksbehandlingsfeil ved at klager aldri har blitt underrettet om Patentstyrets vedtak om at prioritetsdato etter patentloven § 6 er satt til 29. februar 2016. Subsidiært retter klagen seg mot brudd på veiledningsplikten hos Patentstyret, som har medført at klager lider rettstap.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentsøker har anledning til å kreve prioritet fra en tidligere søknad som beskriver oppfinnelsen, jf. patentloven § 6 og patentforskriften § 13.
- Kravstiller leverte søknad om patent til Patentstyret via Altinn den 29. februar 2016. Søknaden fikk søknadsnummer 20160332. Denne søknaden ble trukket og den 21. september 2016 ble det innlevert en ny søknad med søknadsnummer 20161512 med avkryssing for krav om prioritet fra søknad nr. 20160332.
- For at en tidligere søknad skal gi grunnlag for prioritet, må prioritetsdokumentet avdekke den patentsøkte oppfinnelsen.
- Etter Patentstyrets vurdering inneholder prioritetsdokumentet tilstrekkelig informasjon til å avdekke den patentsøkte oppfinnelsen, slik den fremkommer i den senere søknaden. Det faktum at prioritets søknaden og den etterfølgende patentsøknaden ikke var identiske, på tross av at kravstiller hadde angitt dette i søknadsskjemaet, endrer ikke Patentstyrets konklusjon. Det er ikke nødvendig at søknadene er identiske for at prioritet skal kunne kreves.
- I henhold til patentforskriften § 13 siste ledd har patentsøker anledning til å trekke et krav om prioritet frem til søknaden er endelig avgjort. Det vil si at før patent er meddelt har søker anledning til å trekke krav om prioritet.
- I denne saken ble patent kunngjort meddelt 2. mai 2017 og etter dette tidspunkt er kravstiller avskåret fra å trekke kravet om prioritet.
- Patentstyret har ikke rettslig grunnlag for å endre prioritetsdatoen til patent nr. 340516 og anmodningen om å endre prioritetsdato kan derfor ikke tas til følge.
- Etter Patentstyrets vurdering gir ikke patentloven § 26 klageadgang til KFIR, og denne avgjørelsen kan derfor ikke påklages til KFIR.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse påklages.
- Det ble innsendt ny søknad om patent etter at det ble gjort endringer i beskrivelse, krav om sammendrag. Siden søknadene ikke lenger var identiske hadde man ingen oppfatning om at det var mulig å få prioritet fra den første søknaden.
- Det var en tastefeil som gjorde at vedleggene til hovedskjema i Altinn ble sendt sammen med det skjemaet hvor det var krysset av for forlenget prioritet.
- Klager viser til at helt frem til patentet ble offentlig tilgjengelig den 2. mai 2017, var de helt uvitende om at det var krevd prioritet og at prioritetsdato for den senere patentsøknaden av Patentstyret var innvilget og satt til 29. februar 2016.
- Klager opplyser: «Min tastefeil gjorde at vi fikk en prioritetsdato som jeg ikke var klar over at jeg hadde bedt om, men dette ville ikke medført noe problem, om Patentstyret hadde informert oss om at forlenget prioritet var innvilget. Jeg er klar over at det er søkers ansvar å følge med på gitte frister, men i dette tilfelle hadde ikke Patentstyret gitt oss noen tidsfrist å forholde oss til».
- Klager viser til mange samtaler med Patentstyrets saksbehandler og viktigheten av å få internasjonal beskyttelse og det ble diskutert med saksbehandler om det var best å sende PCT søknadene via Patentstyret eller via andre europeiske institusjoner. Patentstyrets saksbehandler nevnte aldri noe om at prioritetsdato var satt til 29. februar 2016. Det ser ut til at saksbehandler heller ikke var klar over prioritetsdatoen var innvilget og satt til 29. februar 2016.
- Patentstyrets avslag om korrigerende av prioritetsdato angripes ved følgende argumentasjon:
 - Patentforskriften § 13 gjelder prioritet som søker på normal måte bevisst har søkt om. Klager har ikke bevisst fremsatt noen krav om forlenget prioritet, det skjedde ved en tastefeil. Korrigerende av prioritetsdato er ikke i strid med lovgivers intensjon.
 - Patentstyret har en plikt til å opplyse om slik forlenget prioritet så snart den er innvilget. Patentstyret burde forstått at opplysning om dette, både til saksbehandler og klager, var meget viktig for at søker kunne overholde 12 måneders fristen for innlevering av PCT-søknad.
 - I alle tilfelle burde søknaden om prioritetsforlengelsen vært avslått fordi den første søknaden gjaldt en «gassfjær som automatisk låses...osv» mens den patentgivende søknaden gjelder «Anordning som hindrer aktivisering av tilhengers påløpsbrems under rygging...».
 - Patentstyrets begrunnelse om at tredjemanns interesser kan bli skadelidende om det foreligger mellomliggende mothold kan ikke ha avgjørende betydning. Det er søker som bærer risikoen med den følge av at patentet kan bli kjent ugyldig dersom slike mothold skulle dokumenteres.

- Patentstyrets saksbehandlingsfeil og beslutning er til hinder for å få internasjonal beskyttelse for oppfinnelsen, som med stor sannsynlighet kan bli en ny global standard for bremses på tilhengere.
- Fristen for innlevering av PCT-søknad dersom prioritetsdato settes til innleveringsdato 21. september 2016 utløper 21. september 2017, og i lys av dette ber vi om at Klagenemnda hastebehandler klagesaken.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Klagenemnda skal først ta stilling til om Patentstyrets avgjørelse av 22. juni 2017 kan klages inn for Klagenemnda, slik at Klagenemnda har formell kompetanse til å realitetsbehandle klagen.
- 10 Klagenemnda er opprettet i medhold av Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) – LOV-2012-06-22-58 § 3. Klagenemndas formelle kompetanse følger av patentstyreloven § 3 første ledd, som fastslår at nemnda «er klageorgan for saker som fastsett i patentloven,...» og en rekke andre lover.
- 11 Det første spørsmålet som melder seg er dermed om klagen fra patentsøker omfatter forhold som er å anse som «saker som fastsett i patentloven». Om bestemmelsen heter det i lovens forarbeider (Prop. 94 L (2011–2012) s. 9, følgende:

«Det er dermed dei nemnde lovene som regulerer kva saker som kan klagast inn for Klagenemnda, og kva saker Klagenemnda ikkje er klageorgan for blant dei vedtaka Patentstyret fattar. For slike andre vedtak, til dømes avslag på krav om innsyn etter offentleglova, skal departementet (Nærings- og handelsdepartementet) vere klageorgan i samsvar med det som gjeld elles i forvaltninga. Klagenemnda overtek dermed dei sakene som Andre avdeling i Patentstyret behandlar i dag.»

- 12 Patentloven § 26 angir i første ledd at patentsøkeren kan påklage den endelige avgjørelsen av en patentsøknad til Klagenemnda «dersom avgjørelsen har gått ham imot». Typisk gjelder dette tilfeller hvor patentsøknaden er avslått. Klagenemnda kommer nærmere tilbake til om avgjørelser om prioritet som har gått søkeren imot, omfattes av klageadgangen etter § 26 første ledd. Patentloven § 26 andre ledd, som angir at en endelig avgjørelse i en innsigelsessak, kan påklages av den avgjørelsen har gått imot, kan ikke ses å være relevant for saken.
- 13 Fremstillingen av klageadgangen i Stenvik, Patentrett (3. utg. 2013) s. 99–101, nevner ikke *avgjørelser om avslag på anmodninger om endring av prioritet* i opplistingen av hvilke avgjørelser som kan påklages i petitavsnittet s. 99–100. I fortsettelsen uttaler imidlertid Stenvik følgende:

«Avgjørelser av Patentstyret kan bare påklages i de tilfeller hvor loven eller forskriftene inneholder hjemmel for å klage. Dette innebærer at en del avgjørelser ikke kan påklages, bl.a. de fleste avgjørelser som treffes under saksforberedelsen. Dette gjelder ikke bare avgjørelser som gjelder selve saksbehandlingen, f.eks. fastsettelse av en frist eller en avgjørelse om å henlegge søknaden. Det gjelder også avgjørelser som angår søkerens rettigheter etter patentloven. En avgjørelse om å

nekte godkjennelse av påberopt prioritet etter patl. § 6, om å nekte sapatentering etter § 10[...] eller om å nekte godkjennelse av en endring etter § 13 kan således ikke påklages[...]. Hvis søkeren vil ha en overprøving av slike avgjørelser, må han opprettholde søknaden i den formen den har, og avvente avslag fra Patentstyret, før han kan påklage avslaget etter bestemmelsen i § 26 første ledd».

- 14 Merknaden i den siterte uttalelsen om at nekting av godkjennelse av påberopt prioritet etter patl. § 6 ikke kan påklages (se tilsvarende i Stenvik s. 249), trekker i retning av at heller ikke avslag på en anmodning om å endre innvilget prioritet kan påklages. Disse uttalelsene er imidlertid ikke helt entydige, idet særlig siste setningen i sitatet foran kan tyde på at det likevel må anses å foreligge en klageadgang etter at et avslag fra Patentstyret foreligger i slike saker som nevnt. På side 249 heter det videre at «[e]n avgjørelse hvor søknaden avslås fordi prioritetsbegjæringen ikke godtas, kan derimot påklages, og eventuelt bringes inn for domstolene».
- 15 Klagenemnda stiller seg på denne bakgrunn tvilende til om det kan ha vært tilsiktet at avslag på slike anmodninger ikke skulle kunne påklages. For det første synes den siterte uttalelsen fra Stenvik, siste setning, å legge til grunn at andre avgjørelser enn selve den endelige avgjørelsen av patentsøknaden kan påklages dersom avgjørelsen «har gått søkeren imot». Uttalelsene synes for øvrig å rette seg mot andre forhold enn de noe spesielle omstendigheter i den foreliggende klagesaken. For det andre indikerer kommentarene på side 101 vedrørende manglende omgjøringsrett og tilhørende klageadgang ved ugyldige vedtak at det foreligger en klageadgang utenfor de spesifikt oppregnende avgjørelser som ellers er nevnt. For det tredje finner Klagenemnda grunn til å understreke at adgangen til å få en fornyet prøving av en forvaltningsavgjørelse inngår som en sentral del av det alminnelige, ulovfestede forsvarlighetsprinsippet, jf. Graver, *Alminnelig forvaltningsrett*, 4. utg. 2014 s. 461. Dersom man skulle legge til grunn at Patentstyrets avslag på patentsøkerens anmodning om endring av prioritet ikke skulle kunne påklages, selv om det f.eks. var beheftet med ugyldighetsgrunner, ville dette i realiteten innebære at patentsøkeren effektivt er avskåret fra muligheter til å få avgjort saken på grunnlag av et korrekt faktisk grunnlag. Grunnen er at alternative rettsmidler, f.eks. søksmål, ikke framstår som et reelt alternativ i lys av tidsfaktoren og den korte gjenværende tid frem til PCT-fristen som gjelder for det tilfelle klager skulle bli gitt medhold.
- 16 Klagenemnda finner på dette grunnlaget at det foreligger klageadgang over Patentstyrets vedtak av 22. juni 2017 og at klagen kan tas under realitetsbehandling.
- 17 Klagenemnda viser til klagers redegjørelse for sakens utvikling slik dette fremkommer i klagen med bilag.
- 18 I faktisk henseende synes det klart at patentsøkeren, som følge av tilbakemeldingene fra Patentstyret, har valgt å trekke tilbake den første søknaden som var datert 29. februar 2016, og sende inn en ny søknad. I forbindelse med den nye søknaden har klageren fylt ut to hovedskjemaer i Altinn på ulike tidspunkt. I det første ble det i rubrikken for meldinger opplyst at søkeren ønsket prioritet fra det første søknadstidspunktet, 29.2.2016. Dette ble imidlertid endret i det andre hovedskjemaet som ble utfyllt, etter at søkeren hadde foretatt endringer som etter hans vurdering innebar at søknadene ikke lenger var identiske, og at det derfor ikke var grunnlag for å opprettholde krav om prioritet fra den første søknaden. Klagenemnda har ikke grunn til å betvile at patentsøkeren ved en regulær tastefeil har kommet i skade for å sende inn feil hovedskjema (det første skjemaet), og har derved

kommet i skade for å be om prioritet fra et tidspunkt som ikke samsvarte med hans reelle oppfatning.

- 19 Spørsmålet for Klagenemnda er hvorvidt en slik feil fra en patentsøkers side kan gi grunnlag for endring av prioritet.
- 20 Prioritet er en konvensjonsbasert rettighet som gir patentsøkeren en 12-måneders frist til å vurdere om det skal søkes patent på den samme oppfinnelsen i andre land eller om det skal leveres en ny søknad med prioritet fra første søknaden i det opprinnelige landet hvor søknaden ble levert. Virkningen av prioritetsregelen er at de senere leverte søknadene får rettigheter tilbake til leveringsdagen til prioritets søknaden.
- 21 Prioritet oppnås ved søknad, og patentloven § 6, jf. patentforskriften §§ 13-17, oppstiller nærmere regler for prioritet. Prioritetsretten følger tilsvarende av EPC artikkel 87-89, og praksis fra Case Law i EPO Boards of Appeal anses relevant for vurderingen.
- 22 Det følger uttrykkelig av patentforskriften § 13 siste ledd at krav om prioritet kan trekkes tilbake ved skriftlig melding til Patentstyret inntil søknaden er avgjort. Bestemmelsen innebærer etter sin ordlyd at krav om prioritet ikke kan trekkes tilbake etter at patent er meddelt. Etter Klagenemndas syn er dette begrunnet i hensynet til allmennheten (public interest) og gjeldende praksis fra EPO uttrykkes gjerne slik at prioritet «should be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application». Hensynet til at tredjeparter skal kunne ha tillit til informasjonen som publiseres synes å være et sentralt hensyn. Klagenemnda skal hertil bemerke at dette hensynet ikke kommer i konflikt med de faktiske forhold, ettersom klager ber om en endring hvor prioritet bortfaller med den følge at prioritetsdato settes til søknadens innleveringsdato.
- 23 Ut fra sakens faktiske forhistorie finner Klagenemnda grunn til å stille spørsmål om det i det hele tatt kan sies å foreligge et krav om prioritet fra tidspunktet for første søknad. Det er riktignok formulert et slikt krav i det hovedskjemaet som søkeren feilaktig sendte inn. Klagenemnda kan imidlertid ut fra dokumentene ikke se at det foreligger et reelt krav om prioritet, ettersom kravet var formulert i et skjema som ikke var ment for innsendelse. Innvilgelsen av patentet har således gitt søkeren en prioritet vedkommende ikke har hatt til hensikt å be om. I så henseende har saken preg av å være avgjort på grunnlag av et uriktig faktisk forhold, til søkers ugunst. Klagenemnda har i denne anledning sett nærmere på praksis fra EPO, og viser til J 08/80 og etterfølgende saker som blant annet viser til: «for the purpose of Rule 88 EPC a mistake may be said to exist in a document filed with the EPO if the document does not express *the true intention* of the person on whose behalf it was filed». Det følger videre fra J 08/80 at korreksjon tillates hvis det er på det rene at det er begått en feil, at det fremkommer hva feilen var og at det fremstår som klart hva korreksjonen skal være. Klagenemnda legger vekt på at Patentstyret har hatt informasjon om patentsøkers intensjoner som anses videreformidlet i flere møter hvor spørsmålet om prioritet og etterfølgende internasjonal søknad for oppfinnelsen har vært diskutert.
- 24 Klagenemnda har gjennomgått saksdokumentene fra Patentstyrets behandling av patentsøknaden, og heller ikke her fremkommer det opplysninger for patentsøkeren om at patentsøknaden har fått en prioritetsdato som avviker fra søknadens innleveringsdato, som er lovens hovedregel. Etter Klagenemndas syn viser sakens dokumenter at prioritetsspørsmålet ikke har vært noe tema i saken, og at det ikke foreligger noe spesifikt

vedtak som vurderer og tar stilling til prioritetsspørsmålet, utover selve innvilgelsen av patentet.

- 25 Etter Klagenemndas vurdering bygger avslaget, og også vedtaket om innvilgelse av patent, på et uriktig faktum, og som er av så vesentlig betydning at vedtaket for så vidt gjelder innvilgelse av prioritet må anses ugyldig. Ugyldigheten kan ikke repareres på annen måte enn at det i klagesaken treffes vedtak om at patentsøkerens anmodning om endring av prioritet tas til følge, slik at Patentstyret pålegges å endre prioritetsdato til dato for søknaden, slik det følger av lovens hovedregel.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Patent NO340516 har prioritet fra innleveringsdato 21. september 2016.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)