

RESUMÉ:**AN 2002 00048 - DK/EP 0510315 - Genoprettelse**

På grund af manglende betaling af årsgebyr bortfaldt det europæiske patent med virkning for Danmark. Indehavers fuldmægtig fik besked herom. Den efterfølgende anmodning om genoprettelse blev afvist af Patent- og Varemærkestyrelsen under henvisning til at anmodningen var indkommet efter udløbet af den i patentlovens § 72, stk. 1, 2. pkt., nævnte 2-måneders frist. Indehaver indbragte spørgsmålet for Ankenævnet for patenter og varemærker, som ligeledes fandt at 2-måneders fristen ikke var overholdt, hvorefter afslaget blev stadfæstet. Ankenævnet henviste i sin afgørelse til en nyligt afsagt dom fra Østre Landsret (dom af 5. maj 2003, (j.nr. 10. afd. Nr. B-2313-00)).

KENDELSE:

År 2003, den 4. juli afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, P. Terndrup Pedersen, Flemming Stassen) følgende kendelse i sagen **AN 2002 00048**

Klage fra

Rütgerswerke Aktiengesellschaft,
Tyskland,
v/ Budde, Schou og Ostefeld,

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. maj 2002 om anmodning om genoprettelse af rettigheder Danmark/EP 0510315 om et patent på stenkulstjærebeg, dets fremstilling og anvendelse.

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 13. juni 2003. Forklageren mødte civilingeniør Leif Rørbøl, der fremlagde påstandsdokument af 8. maj 2003 og procederede sagen i overensstemmelse hermed og med de øvrige processkrifter i sagen.

Ankenævnet udtaler:

Patentlovens § 72, stk. 1, 2. pkt., findes i overensstemmelse med art. 122 i den Europæiske Patentkonvention at måtte fortolkes således, at der ved afgørelsen af, hvornår den i bestemmelsen nævnte hindring må anses som ophørt, skal lægges vægt på, hvornår hindringen ville være ophørt, hvis der var sket iagttagelse af al den omhu, der må kræves efter de foreliggende forhold. Der henvises herved til Østre Landsret dom af 5. maj 2003, (j.nr. 10. afd. Nr. B-2313-00).

Under hensyn hertil og i øvrigt til de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

I brev af 18. september 2001 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen Budde, Schou & Ostenfeld A/S, der stod noteret som fuldmægtig for indehaveren af det europæiske patent nr. 0510315, at patentet var bortfaldet med virkning for Danmark på grund af manglende betaling af 10. årsgebyr. I brevet henvises til patentlovens § 72 og til at det i ganske særlige tilfælde er muligt at få genoprettet rettigheder, som er gået tabt ved en fristoverskridelse.

Klageren anmodede i brev af 5. december 2001 i medfør af § 72 om genoprettelse af bortfaldne rettigheder, som følge af for sen betaling af 10. årsafgift.

Som begrundelse for genoprettelse anførtes i brev af 6. februar 2002 følgende:

"Med henvisning til skrivelse af 18. december 2001 fra Patent- og Varemærkestyrelsen skal vi herved fremkomme med vor redegørelse for de omstændigheder, der førte til bortfald af ovennævnte patent.

Som bemærket allerede i vor skrivelse af 5. december 2001 er patentet bortfaldet, fordi 10. årsafgift ikke blev betalt rettidigt. 10. årsafgift kunne have været betalt med tillæg senest den 31. august 2001.

Vor tyske kollega, COHAUSZ & FLORACK, sørger selv for betaling af årsafgifter ved indbetaling direkte til Patent- og Varemærkestyrelsens kasse. Som

noteret fuldmægtig modtog vi imidlertid Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af 18. september 2001, hvori det meddeles, at patentet er bortfaldet for så vidt angår Danmark. Denne skrivelse videresendte vi rutinemæssigt den 26. september 2001, jf. vedlagte kopi af vort brev af 26. september 2001. (Bilag I).

Vor tyske kollega videresendte vor meddelelse til den tyske klient (patenthaveren), hvorefter man hos vor tyske kollega og patenthaveren og efter telefonisk forespørgsel hos kassen i Patent- og Varemærkestyrelsen den 6. oktober 2001 bliver definitivt opmærksom på, at der er sket en fejl, og at det pågældende danske patent rent faktisk er bortfaldet, selv om ingen havde haft intentioner om dette, tværtimod, jf. de følgende afsnit.

Efter at man den 6. oktober 2001 blev klar over fejlen, instruerede man os om at sørge for genoprettelse af den bortfaldne rettighed. Dette skete med vort brev af 5. december 2001. Den i §72 fastsatte 2 måneders frist, ses derfor at være overholdt. Ligeledes er 6 måneders fristen i samme paragraf (28. februar 2002) opfyldt.

For så vidt angår "tilstrækkelig omhu" skal vi henvise til vedlagte redegørelse fra vor tyske kollega (bilag II) med tilhørende underbilag. Af dette materiale fremgår det, at der mellem oktober 1999 og oktober 2000 er sket en ejendommelig og uforklarlig EDB fejl, idet "Dänemark" er udeladt fra patentfamilieoversigten fra det ene år til det andet. Som det fremgår af erklæringen, har vor tyske kollegas administrative EDB system hvert år automatisk udskrevet en liste over patentfamiliens ikraftværende patenter (underbilag 1) og denne oversigt er sendt til klienten, der derefter ved sin underskrift har bekræftet, at samtlige patentårsafgifter skulle indbetales. Vor tyske kollega har herefter udarbejdet en indbetalingsseddel (underbilag 2), som er sendt direkte til Patent- og Varemærkestyrelsen, og betaling af årsafgifter i Danmark er foretaget på dette grundlag.

Som det fremgår af patentfamilieoversigten pr. december 2000 (underbilag 3) er "Dänemark" udeladt af patentfamilien. Hverken vor tyske kollega eller klienten (patenthaveren) har på dette tidspunkt opdaget denne fejl, der naturligvis også er meget drilsk, idet der er tale om en udskrift fra en computer, hvor normalt alle data udskrives, eller også udskrives der slet ingen data. Betalingsinstruktionen (underbilag 3) er derfor ikke fuldstændig, og vor tyske kollega har derfor heller ikke det pågældende patent med på sin indbetalingsseddel til Patent- og Varemærkestyrelsen fra den 31. januar 2001 (underbilag 4).

Først ved modtagelsen af Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af 18. september 2001 (fremsendt gennem os) - og først efter at have undersøgt sagen - bliver man opmærksom på fejlen, hvorefter man søger den bortfaldne rettighed genoptaget med nærværende anmodning.

For os at se er der i denne sag tale om en uforståelig og meget drilsk fejl i et computersystem. Vor tyske kollega foretog gennem tre år fra 1993 til 1995 en kontrol af, om data fra et tidligere årsafgiftssystem var overført til det dengang nyintroducerede system. Da man gennem tre år ikke havde fundet fejl, regne-

de man med, at alle relevante data vedrørende årsafgifter var konverteret ind i det nye system. Efter vor mening var dette en rimelig antagelse, og der er derfor i sammenhængen tale om "fornøden omhu" hos vor tyske kollega og patenthaveren. På denne baggrund skal vi derfor anmode om, at den bortfaldne patentrettighed snarest genikraftsættes."

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog i brev af 9. april 2002 anmodningen om genoprettelse med følgende begrundelse:

"I brev af 5. december 2001 har De anmodet om genoprettelse af rettighederne for ovennævnte europæiske patent, der gik tabt som følge af ikke-rettidig indbetaling af 10. årsgebyr d. 28. februar 2001 og 10. årsgebyr med forhøjelse den 31. august 2001.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i brev af 18. december 2001 bedt Dem redegøre nærmere for de omstændigheder, der førte til bortfald af rettighederne. Styrelsen har imidlertid ikke være opmærksom på, at datoen for rettidig betaling af årsgebyret uden forhøjelse var den 28. februar 2001.

10. årsgebyr forfaldt 28. februar 2001. Gebyret kunne betales rettidigt senest 31. august 2001 med forhøjelse, jf. patentlovens § 41, stk. 3.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i brev af 18. september 2001 gjort opmærksom på, at rettighederne for DK/EP 0510315 er bortfaldet.

Patentlovens § 72, stk. 1 foreskriver, at begæring om genoprettelse skal ske senest 2 måneder efter, at den hindring, som bevirkede fristoverskridelsen er bortfaldet. Dette betyder, at fristen for anmodning om genoprettelse af rettigheder for DK/EP 0510315 var d. 18. november 2001.

Da De først den 5. december 2001 har rettet henvendelse til styrelsen med anmodning om genoprettelse, anses fristerne i patentlovens § 72 ikke at være opfyldt.

Deres anmodning om genoprettelse af rettigheder for DK/EP 0510315 afvises hermed.

Vi returnerer derfor genoprettelsesgebyret på kr. 3000,- i check.

11. årsgebyr kr. 2550,- samt 10. årsgebyr med forhøjelse kr. 2760,- (i alt kr. 5310,-) vil, såfremt afgørelsen ikke påklages, blive fremsendt til Dem efter klagefristens udløb."

Budde, Schou og Ostenfeld, skriver herefter i brev af 19. april 2002 følgende til styrelsen:

"Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af 9. april 2002.

Vi mener ikke, at Patent- og Varemærkestyrelsen er berettiget til at afvise vor anmodning om genoprettelse alene med henvisning til, at vor anmodning er indkommet senere end 2 måneder efter dateringen af den skrivelse (18. september 2001), hvori det meddeles, at patentet er bortfaldet.

For det første er Patent- og Varemærkestyrelsens meddelelse i princippet uden retlig betydning og udsendes blot som en service, jvf. § 41, stk. 4.

For det andet indeholdt meddelelsen af 18. september 2001 ingen frist for seneste anmodning om genoprettelse, men blot en henvisning til § 72.

For det tredje er det tidspunktet for den faktiske konstatering af rettighedens utilsigtede bortfald, ("hindringen"), som skal lægges til grund ved beregning af 2 måneders fristen. Fristen kan udløbe både før og efter 2 måneders datoen for Patent- og Varemærkestyrelsens meddelelse om rettighedens bortfald.

For det fjerde ville det efter almindelige retsprincipper som minimum være den dato, hvor meddelelsen modtages, der skal lægges til grund ved beregning af 2 måneders fristen.

For det femte har Patent- og Varemærkestyrelsen aldrig udsendt skriftlige meddelelser, der kan give baggrund for den rigoristiske beregning af 2 måneders fristens udløb. Som minimum burde der være tilgået offentligheden en meddelelse om den ændrede og strammere praksis. Patenthåndbogen kunne have været en mulighed.

For det sjette kan Patent- og Varemærkestyrelsen ikke efter behag følge EPO-praksis i nogle tilfælde og ikke i andre.

For det syvende er det - selv om man vælger at følge EPO praksis - ved fortolkning af Art. 122 fast praksis som udgangspunkt at beregne 2 måneders fristen fra "The date at which the representative sees the document, not the day a secretary sees it", jvf. vedlagte kopi af side 200 og 201 i Dr. Vissers kommentarer til EPC.

Sammenfattende er det vor klare opfattelse, at Patent- og Varemærkestyrelsen er forpligtet til at realitetsbehandle vor anmodning om genoprettelse og herunder vurdere om betingelserne i § 72 er opfyldt.

Vi skal derfor henstille, at skrivelsen af 9. april 2002 trækkes tilbage."

Styrelsen svarede herefter i brev af 27. maj 2002 følgende:

"Patent- og Varemærkestyrelsen har den 9. april 2002 fremsendt en skrivelse, hvori Deres anmodning om genoprettelse af rettighederne for DK/EP 0510315 afvises.

I brev af 19. april 2002 har De, med henvisning til syv punkter, henstillet, at Patent- og Varemærkestyrelsen trækker denne skrivelse tilbage.

Ad 1)

I relation til Deres første bemærkning, hvorefter De mener, at Patent- og Varemærkestyrelsens meddelelse i princippet er uden retlig betydning og blot udsendes som en service, anføres det, at De rent faktisk har modtaget meddelelsen og erkendt, at patentet er bortfaldet, hvorfor fristen for genoprettelse af rettighederne skal beregnes fra datoen for modtagelsen af Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 9. april 2002.

Ad 2)

Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 18. september 2001 indeholdt en henvisning til § 72. En sådan henvisning anses for tilstrækkelig, idet det ikke vil være muligt generelt at fastlægge en frist for anmodning om genoprettelse.

Ad 3)

Det er korrekt, at det er tidspunktet for den faktiske konstatering af rettighedernes utilsigtede bortfald, som skal lægges til grund ved beregningen af 2 måneders fristen. Fristen kan udløbe både før og efter 2 måneders datoen for Patent- og Varemærkestyrelsens meddelelse om rettighedernes bortfald. I det konkrete tilfælde har De jf. ovenstående erkendt rettighedernes bortfald ved modtagelsen af Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af 18. september 2001, hvorfra den konkrete frist således skal regnes.

Ad 4)

Patent- og Varemærkestyrelsen kan tilslutte sig, at det er den dato, hvor meddelelsen om bortfald modtages, der skal lægges til grund ved beregningen af 2 måneders fristen.

Ad 5)

Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke ændret sin praksis i relation til fortolkningen af § 72, hvorfor styrelsen stiller sig undrende overfor Deres bemærkning.

Ad 6)

Patent- og Varemærkestyrelsen er en selvstændig institution, og har som sådan sin egen praksis, hvor det findes hensigtsmæssigt, vil styrelsen harmonisere sin praksis med den Europæiske Patentmyndigheds praksis.

Ad 7)

Det fremgår af sagen at De er fuldmægtig overfor Patent- og Varemærkestyrelsen, hvorfor eventuelt andet involveret personale i sagen må identificeres med Dem.

Patent- og Varemærkestyrelsen fastholder dermed sin afvisning af begæring om genoprettelse af rettighederne for DK/EP 0510315, og må henvise Dem til at indbringe sagen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. vores brev af 9. april 2002."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 9. april 2002 blev med brev af 7. juni 2002 indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med anmodning om genoprettelse. Til støtte herfor anførtes følgende:

"Patent- og Varemærkestyrelsen har afvist at behandle vor anmodning, idet man er af den opfattelse, at 2 måneders fristen i Patentlovens § 72 er oversiddet. Patent- og Varemærkestyrelsen har tydeligvis beregnet 2 måneders fristens udløb som værende lig med 2 måneder efter dateringen af Patent- og Varemærkestyrelsen' skrivelse af 18. september 2001, hvori man rutinemæssigt meddeler, at patentet er bortfaldet på grund af manglende betaling af 10. årsgebyr.

Vi har selvsagt forståelse for, at det for Patent- og Varemærkestyrelsen er praktisk at beregne 2 måneders fristen på denne måde, men vi er af den klare opfattelse, at der ikke er hjemmel hertil i Patentloven. I Patentlovens § 72 opererer man som bekendt med begrebet tidspunktet for "hindringens bortfald". Dette tidspunkt kan efter vor opfattelse i praksis være både før og efter Patent- og Varemærkestyrelsens meddelelse til patenthaveren om, at patentet er bortfaldet.

Vi har ved brev af 19. april 2002 (kopi vedlagt) anmodet Patent- og Varemærkestyrelsen om at realitetsbehandle vor anmodning, men ved skrivelse af 27. maj 2002 (kopi vedlagt) fastholder Patent- og Varemærkestyrelsen "sin afvisning af begæring om genoprettelse af rettighederne". Patent- og Varemærkestyrelsen burde i denne sammenhæng have anvendt udtrykket fastholde "sin afvisning" af at realitetsbehandle vor anmodning.

I skrivelsen af 27. maj 2002 har Patent- og Varemærkestyrelsen i afsnittet ad 2 gjort opmærksom på, at Styrelsens brev af 18. september 2001 indeholder en henvisning til § 72, idet man anser en sådan henvisning for tilstrækkelig, **idet det ikke vil være muligt generelt at fastlægge en frist for anmodning om genoprettelse**. Denne bemærkning er uforståelig, idet Patent- og Varemærkestyrelsen jo netop udmærket er i stand til at fastlægge en frist, hvis man er overbevist om, at den fulgte praksis er korrekt. Fristen vil efter Patent- og Varemærkestyrelsen' opfattelse i al sin enkelthed være 2 måneder efter skrivelsens datering.

Patent- og Varemærkestyrelsen nævner i afsnittet ad 3 i skrivelsen af 27. maj 2002, at vi skulle have "erkendt rettighedernes bortfald" ved modtagelsen af Patent- og Varemærkestyrelsen' skrivelse af 18. september 2001. Det er korrekt, at vi er gjort bekendt med, at patentet er bortfaldet, men vi har ikke haft kendskab til, at der var tale om et **utilsigtet** bortfald af patentrettighederne. § 72 handler netop om utilsigtet bortfald, og 2 måneders fristen må derfor efter vor opfattelse beregnes ud fra det tidspunkt, hvor det rent faktisk konstateres, at der er sket et utilsigtet bortfald. Subsidiært gøres det gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen som offentlig myndighed er forpligtet til at oplyse modtageren om absolutte frister, og brevet af 18. september 2001 burde derfor have indeholdt en eksplicit angivelse af fristudløbet for anmodning om genoprettelse.

Vi mener ikke, at Patent- og Varemærkestyrelsen er berettiget til slet og ret at afvise vor anmodning om genoprettelse, men er tværtimod forpligtet til at realitetsbehandle anmodningen og herunder finde frem til om nævnte 2 måneders frist er overskredet, selvsagt under iagttagelse af de oplysninger vi har givet i vor anmodning om genoprettelse.

Vi skal derfor henstille, at nærværende sag hjemvises til Patent- og Varemærkestyrelsen for realitetsbehandling af vor anmodning om genoprettelse."

Patent- og Varemærkestyrelsen har den 19. juni 2002 afgivet følgende erklæring:

"Patent- og Varemærkestyrelsen henholder sig til det, som er anført i styrelsens brev af 27. maj 2002.

Det skal herudover bemærkes, at det er Patent- og Varemærkestyrelsen praksis, at der først foretages en vurdering af, om betingelserne i patentlovens § 72, stk. 1, 2. pkt. er overholdt. Derefter foretages en vurdering af, om der er udvist den fornødne omhu i relation til patentlovens § 72, stk. 1, 1. pkt.

Såfremt de formelle betingelser, jf. patentlovens § 72, stk. 1, 2. pkt., ikke er opfyldt, afvises begæringen om genoprettelse."