

RESUMÉ:

AN 2012 00003 – VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr for varemærket VR 1991 03235 PREGNATAL <w>. Begæringen om genoprettelse blev ikke imødekommet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2012, den 28. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Jens Schovsbo og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen **AN 2012 00003**

Klage fra

Scanpharm A/S

v/Gorrissen Federspiel

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. december 2011 i sagen VR 1991 03235 PREGNATAL <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Fornyelse af en varemærkeregistriering forudsætter, at der indsendes en anmodning herom, jf. Varemærkelovens § 27, stk.1. Den samme bestemmelse beskriver i detaljer de relevante tidsfrister (stk. 1) og fastslår, at ansvaret for at sikre, at fornyelse finder sted, påhviler mærkeindehaveren, idet styrelsen ikke er ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning (stk. 3). Varemærkeloven giver desuden ikke mulighed for genopretning eller lignende, og det er heller ikke muligt at dispensere fra de i lovbestemmelsen fastsatte frister. Manglende fornyelse medfører således ”et uigenkaldeligt rettighedstab”, jf. *Knud Wallberg*, Varemærkeret, 4. udgave, 2008, side 275.

Som det fremgår ovenfor, påhviler ansvaret for at fornyelse finder sted, alene rettighedshaveren, som derfor må tilrettelægge sine kontorrutiner med henblik herpå. For så vidt angår den nærmere sagsbehandling påhviler der styrelsen en almindelig forpligtelse i forbindelse med behandlingen af en anmodning om fornyelse til at sikre, at der træffes en korrekt afgørelse, og herunder afklare tvivl f.eks. med hensyn til hvilken registrering, der skal fornys, og om gebyret er det rette. Styrelsen har i sagen oplyst, at det af styrelsens økonomisystem fremgår, at styrelsen den 14. juni 2011 udsendte en ny faktura vedrørende den manglende betaling (inkl. det forhøjede gebyr i alt kr. 2.820). Ankenævnet finder

ikke, at der i sagen er fremkommet oplysninger, som bringer tvivl om denne oplysning, og ankenævnet lægger således bevismæssigt til grund, at der ikke er sket sagsbehandlingsfejl i forbindelse med styrelsens håndtering af den foreliggende sag.

Da det er uomtvistet, at klager ikke har betalt det fulde fornyelsesgebyr, og da der ikke i sagen ses at foreligge sagsbehandlingsfejl, der kan medføre en tilsidesættelse af styrelsens afgørelse, stadfæster ankenævnet på denne baggrund den foreliggende afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 10. juli 1990 ansøgte Scanpharm A/S om registrering af varemærket PREGNATAL <w> for:

Klasse 5: Næringspræparater til medicinsk brug, kosttilskud.

Varemærket blev registreret den 24. maj 1991 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 3. juli 1991.

Da der ikke blev betalt fornyelsesgebyr ved forfald den 24. maj 2011 og efterfølgende kun blev betalt selve grundgebyret uden de 20 pct. tillæg, som skulle betales oveni ved for sen betaling, blev registreringen ophævet.

Ved brev af 21. december 2011 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

”... Vi afslår at forny registreringen af dit varemærke PREGNATAL

Vi afslår at forny din registrering, fordi du ikke har betalt fornyelsesgebyret i rette tid.

Vi har afgjort sagen efter § 27 i bekendtgørelse af varemærkeloven af 28. januar 2009.

Du har tidligere indbetalt kr. 2.350,-. Dette beløb betaler vi tilbage til dig.

Du kan klage over denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest den **19. februar 2012**. Du skal sende klagen med en klagebegrundelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Hvis du klager, skal du inden for samme frist betale klagegebyret på kr. 4000,-. Du kan betale beløbet på konto nr. 0216 4069056296 eller sende en check til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup.

Du kan sende klagen via e-mail på pvanke@dkpto.dk. Du kan også sende den med brev til ovennævnte adresse.

På nævnets hjemmeside, www.pvanke.dk kan du læse mere om, hvordan du klager og hvordan nævnet behandler klager.

Når ankefristen er udløbet, vil vi slette dit varemærke af varemærkeregisteret.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker, at varemærket bliver registreret igen, skal du sende en ny ansøgning, der vil blive behandlet uden sammenhæng til den tidligere registrering. Vi gør dig opmærksom på, at du har mulighed for at udfylde en elektronisk ansøgning via vores hjemmeside under www.pvsonline.dk. Vælg punktet "Ansøg online" under menuen "Varemærker"..."

Med mail af 25. januar 2012 anmodede Scanpharm A/S om at få genoprettet registreringen af varemærket VR 1991 03235 PREGNATAL <w>. Registreringen gik tabt, da fornyelsesgebyret ikke blev indbetalt rettidigt.

Som nærmere begrundelse anføres:

"... Emne: VS: Klage over afgørelse, reference VR 1991 03235/V3/HNJ, CVR-/P-nummer 16279099

Vi har modtaget Deres afslag på fornyelse af registrering af vores varemærke Pregnatal, dateret d. 23. december 2011.

Vi retter hermed henvendelse for at få denne afgørelse omgjort. Vi medgiver, at der har foreligget en kort forsinkelse i vores indbetaling, idet frist for vor betaling var d. 24. maj 2011, og indbetaling faktisk skete d. 6. juni 2011. Der foreligger således en meget kort forsinkelse. Men det væsentlige er efter vores mening, at De i Deres adviseringsbrev med indbetalingskort, dateret 30. november 2010, skriver, at skulle vor betaling ikke ske rettidigt, vil vi modtage et nyt indbetalingskort lydende på fornyelsesgebyret samt et tillæg på 20%. Vi har ikke modtaget et sådant nyt indbetalingskort, men udelukkende Deres henvendelse af 21. december, hvori de meddeler, at genregistreringen er afslået.

Pregnatal er et af vore store varemærker, og vi har derfor stort behov for gen-registrering, hvilket vi hermed anmoder om, og ser frem til Deres snarlige bekræftelse. Klagegebyr vil indbetales særskilt..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 1. marts 2012 følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 10. februar 2012 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har henvist til, at klager har indbetalt fornyelsesgebyr stort kr. 2.350 for registreringen VR 1991 03235 den 6. juni 2011. Klager henviser i den forbindelse til, at klager er klar over, at denne betaling skete for sent, men klager henviser videre til, at klager i styrelsens adviseringsbrev af 30. november 2010 er blevet oplyst om, at styrelsen i tilfælde af for sen betaling vil udseende en ny opkrævning på fornyelsesgebyret med et tillæg på 20 %. Klager oplyser endelig, at klager ikke har modtaget en sådan opkrævning.

Det fremgår af varemærkelovens § 26, at registreringen er gyldig i "10 år fra registreringsdagen", hvorefter den kan fornyes for 10 år ad gangen. Ligeledes fremgår det af varemærkelovens § 27, at "Ansøgningen om fornyelse sker ved indbetaling af det fastsatte gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen tidligst 6 måneder før og senest 6 måneder efter registreringsperiodens udløb."

Fornylsesgebyret for klagers registrering var fastsat i den dagældende bekendtgørelse nr. 160 af 27. februar 2009 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer. Bestemmelserne vedrørende betaling af

fornyelsesgebyrer for varemærkeregistreringer fremgår af denne bekendtgørelses § 9, hvor var fastsat følgende:

”I sager vedrørende foretagne vare- eller fællesmærkeregistreringer skal fornyelsesgebyr i henhold til varemærkelovens § 27, stk. 1, og fællesmærkelovens § 2, jf. varemærkelovens § 27, stk. 1, betales med følgende beløb:

- | | |
|-------------------------------------------|-----------|
| 1) Grundgebyr | kr. 2.350 |
| 2) Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 | kr. 600 |

Stk. 2. Gebyrer i henhold til stk. 1, der betales efter registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.”

Endvidere skal henvises til, at der af varemærkelovens § 27, stk. 3 fremgår følgende:

”Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen opkræver fornyelsesgebyrer hos mærkeindehaveren eller dennes fuldmægtig, men er ikke ansvarlig for rettingstab som følge af manglende opkrævning.”

Det bemærkes, at en tilsvarende bestemmelse var indsat i § 23 i varemærkelov nr. 211 af 11. juni 1959, og at der er i den forbindelse blev anført følgende i betænkning nr. 199/1958 om en ny dansk lov om varemærker, side 132:

”Efter den gældende varemærkelovs § 9, 5. stk., erindres indehaveren af et registreret varemærke inden 1 måned efter registreringsperiodens udløb om, at registreringen i mangel af behørig fornyelses-anmeldelse vil bortfalde. En tilsvarende regel findes i den norske varemærkelov, men savnes i den finske og den svenske. Nordisk enighed er opnået om, at myndigheden bør yde registreringsindehaveren en sådan service. De danske og norske lovudkast indeholder i § 23 en bestemmelse herom. I overensstemmelse med, hvad der anses for gældende opfattelse, er tilføjet, at myndigheden er uden ansvar for manglende underretning.”

Klagers varemærkeregistrering VR 1991 03235 er registreret den 24. maj 1991. Denne registrering blev i 2001 fornyet for yderligere 10 år, og registreringen kunne herefter fornyes igen med virkning fra den 24. maj 2011. Klager kunne forny registreringen med indbetaling af ordinært fornyelsesgebyr fra den 24. november 2010 til den 24. maj 2011. Derefter kunne klager alene forny registreringen, såfremt klager senest den 24. november 2011 indbetalte fornyelsesgebyret med det i den dagældende gebyrbekendtgørelse fastsatte gebyrtillæg på 20 %.

Styrelsen kan bekræfte klagers oplysning om, at klager den 6. juni 2011 indbetalte det ordinære fornyelsesgebyr stort kr. 2.350. På dette tidspunkt kunne klager imidlertid alene forny registreringen ved indbetaling af fornyelsesgebyret med tillæg af 20 %, i alt stort kr. 2.820, hvorfor indbetalingen af kr. 2.350 ikke var tilstrækkeligt til at forny registreringen.

Styrelsen er i den forbindelse ikke enig med klager i, at styrelsen efter modtagelsen af klagers betaling af det ordinære fornyelsesgebyr ikke oplyste klager om den manglende betaling. Således fremgår det af styrelsens økonomisystem, at styrelsen den 14. juni 2011 udsendte en ny faktura vedrørende den manglende betaling, jf. bilag A.

Det bemærkes, at det vedlagte bilag er en genudskrivning af den af styrelsen den 14. juni 2011 sendte faktura, og ikke en kopi af den faktisk sendte faktura. Dette indebærer, at fornyelsesgebyret i den genudskrevne faktura er opgjort til kr. 2.820, og ikke til differencen mellem det på daværende tidspunkt faktisk indbetalte beløb og det forhøjede gebyr, nemlig kr. 470. At det således er det fulde forhøjede gebyr, der fremgår af genudskrivningen skyldes, at styrelsen har tilbagebetalt det ordinære fornyelsesgebyr til klager, hvorfor det er det fulde gebyr, der mangler til betaling, som fremgår af styrelsens økonomisystem, og følgelig også ”trækkes ind” i fakturaen ved en genudskrivning. Det øvrige indhold i bilaget, herunder datoen for udsendelsen heraf, er i overensstemmelse med den udsendte faktura.

Styrelsen skal endvidere bemærke, at det af varemærkelovens § 27, stk. 3, fremgår, at selvom styrelsen – som en service – udsender opkrævninger på fornyelsesgebyrer, så er styrelsen under alle omstændigheder ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning, idet det til enhver tid er rettighedshaveren selv der er ansvarlig for, at fornyelsesgebyret betales rettidigt og med det rette beløb.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 21. december 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

Med brev af 30. marts 2012 kommenterede klager Scanpharm A/S v/Gorrissen Federspiel Styrelsens udtalelse med følgende:

”... Undertegnede er indtrådt i ovennævnte sag som advokat for klager, Scanpharm A/S (”Scanpharm”). Jeg skal på den baggrund fremkomme med supplerende synspunkter, idet det fremførte i Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 1. marts 2012 giver anledning til følgende bemærkninger:

Indledning

Grundlæggende handler sagen om to forhold. For det første at Scanpharm i god tro – med en forsinkelse på knap to uger – betalte fornyelsesgebyret under en formodning om, at der derefter ville blive foretaget fornyelse af varemærket PREGNATAL, og for det andet, at Scanpharm aldrig blev gjort bekendt med den manglende restbetaling, og dermed at fornyelsen af varemærket PREGNATAL ikke ville blive gennemført.

Scanpharm har aldrig modtaget den faktura, som Patent- og Varemærkestyrelsen påstår at have udsendt. I øvrigt har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke på anden vis oplyst Scanpharm om den manglende betaling og konsekvenserne heraf, og endelig tilbageførte Patent- og Varemærkestyrelsen først det oprindelige indbetalte gebyr efter at have truffet afgørelsen om at afslå fornyelsen af varemærket PREGNATAL. Samlet set har Scanpharm således aldrig i perioden indtil afgørelsen haft anledning til at tro, at registreringen ikke ville blive fornyet.

Patent- og Varemærkestyrelsens forpligtelser

I Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 1. marts 2012 anføres – med henvisningen til betænkning nr. 1999/1958 – at Patent- og Varemærkestyrelsens pligt til at erindre indehaveren om betaling af fornyelsesgebyr efter varemærkelovens § 27, stk. 3 alene er at betragte som en service overfor registreringsindehaveren.

I den forbindelse vil jeg indledningsvist bemærke, at varemærkelovens § 27, stk. 3, som Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til, har til formål at sikre, at myndigheden er friholdt for et eventuelt erstatningsansvar. Bestemmelsen er derfor som sådan uden betydning i nærværende sag, idet Scanpharm ikke endnu har gjort et erstatningskrav gældende.

At Patent- og Varemærkestyrelsen ikke kan gøres erstatningsansvarlig indebærer imidlertid ikke, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke er underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler. Når Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at underretningen efter varemærkelovens § 27, stk. 3 ydes ”som en service” må det opfattes som en tilsnigelse, da Patent- og Varemærkestyrelsen efter forvaltningsloven blandt andet er forpligtet til at foretage partshøring og sikre, at den berørte part bliver behørigt orienteret om faktum, før der træffes afgørelse om at afslå fornyelse af en registrering.

Det faktum at underretningen er omtalt som ”service” i betænkningen fra 1958 ændrer intet herved. Først og fremmest fordi betænkningen blev udarbejdet mange år inden forvaltningsretten blev kodificeret i forvaltningsloven, hvorfor man med rette kan overveje, om bemærkningen om ”*at myndigheden bør yde registreringsindehaveren en sådan service*” måske ikke netop er udtryk for et ønske fra lovgivers side om, at den berørte part bliver hørt eller i det mindste behørigt orienteret før der træffes en (potentielt meget indgribende) afgørelse.

Subsumption

I essensen handler denne sag om, hvem der skal bære risikoen for, om myndigheden har foretaget den nødvendige orientering, forinden der blev truffet afgørelse i sagen.

Generelt bør en myndighed have mulighed for at indrette sin organisation effektivt, f.eks. således at de forskellige dele af sagsbehandlingen så vidt muligt kan ske maskinelt. Når der henses til den store mængde varemærkeregistreringer som Patent- og Varemærkestyrelsen løbende skal administrere, er det derfor rimeligt, at der indrømmes en vis mulighed for at lade denne del af sagsbehandlingen ske maskinelt.

Derfor bør Patent- og Varemærkestyrelsen som udgangspunkt have adgang til at administrere varemærkeregistreringerne maskinelt, f.eks. ved at almindelige orienteringsskrivelser og fakturaer blot udsendes automatisk på baggrund af oplysninger i et register. En sådan indretning er navnlig rimelig, når der henses til, at mange registreringsindehavere i praksis lader deres varemærker ophøre ved netop blot at undlade at foretage fornyelse.

Når dette er sagt kan der dog opstå situationer, hvor det ikke er rimeligt at lade registreringsindehaverens grundlæggende rettigheder vige for hensynet til Patent- og Varemærkestyrelsens muligheder for at indrette sin organisation effektivt.

Som nævnt ovenfor fastholder Patent- og Varemærkestyrelsen at have sendt fakturaen på restbeløbet, mens Scanpharm derimod fastholder aldrig at have modtaget denne.

Efter Ombudsmandens praksis er det den offentlige myndighed, der skal løfte bevisbyrden for, at et brev afsendt af myndigheden er kommet frem til modtageren. I den forbindelse kan jeg blandt andet henviser til side 425 af Ombudsmandens beretning fra 2004. Derfor afhænger nærværende sag således i første omgang af, om Patent- og Varemærkestyrelsen kan løfte bevisbyrden for, at den af Patent- og Varemærkestyrelsen påståede faktura er kommet frem til Scanpharm.

Ombudsmanden har i flere tilfælde berørt spørgsmålet om hvorledes en myndighed kan løfte bevisbyrden for at post sendt af myndigheden er kommet frem til modtageren. I en udtalelse fra 2010 (2010-14-2) har Ombudsmanden oplyst en række eksempler på måder, hvorpå myndigheden kan søge at løfte bevisbyrden. Ombudsmanden udtaler i den forbindelse at myndigheden bør:

- redegøre for myndighedens rutiner for postafsendelse,
- fremlægge kopi af det afsendte brev,
- fremlægge journalnotat eller postliste hvor det fremgår hvornår brevet er afsendt,
- undersøge om og i givet fald hvornår eventuelle andre parter eller myndigheder har modtaget deres version af brevet,
- redegøre for at brevet til borgeren ikke er returneret til myndigheden, og/eller

- undersøge om der i perioden omkring afsendelsen har været uregelmæssigheder i postbesørgelsen i det pågældende område.

Indtil videre har Patent- og Varemærkestyrelsen alene fremlagt en såkaldt genudskrivning af fakturaen, der skulle være fremsendt. Det faktum at Patent- og Varemærkestyrelsen derfor tilsyneladende ikke er i stand til at fremlægge en kopi af den påståede faktisk fremsendte faktura, indikerer, at fakturaen måske aldrig er blevet sendt. Derfor skal jeg **opfordre** Patent- og Varemærkestyrelsen til at fremlægge yderligere dokumentation for påstanden om, at fakturaen rent faktisk blev sendt, og at den kom frem til Scanpharm.

Desuagtet at Patent- og Varemærkestyrelsen på anden vis måtte løfte bevisbyrden for, at fakturaen er kommet frem til Scanpharm, er det min opfattelse, at de konkrete omstændigheder i denne sag i øvrigt må føre til, at fremsendelsen af en simpel faktura – med de risici der er forbundet hermed – ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at opfylde partshørings- og orienteringsforpligtelsen.

Når der henses til, at Scanpharm aktivt har foretaget en indbetaling af grundgebyret i den tro, at fornyelsen derved ville være sikret, må der bestå en mere vidtgående forpligtelse for Patent- og Varemærkestyrelsen til at sikre, at den part som afgørelsen vil påvirke – Scanpharm – i højere grad end under normale omstændigheder (hvor registreringsindehaverne blot forholder sig passivt) er behørigt orienteret om sagens faktum.

I den forbindelse må desuden henses til, at Scanpharm indbetalte grundgebyret med en forsinkelse på knap to uger, og til den indgribende karakter som et afslag på fornyelse af varemærket PREGNATAL vil have for Scanpharm i form af mistet prioritet fra 1990.

Endelig må det i den forbindelse ses som en skærpene omstændighed, at der ikke er indsat en fuldmægtig til at administrere PREGNATAL for Scanpharm, hvorfor Patent- og Varemærkestyrelsen under hele forløbet var bekendt med, at de agerede overfor en part uden særlig indsigt i de retlige og praktiske aspekter af varemærkeadministration.

Som en afsluttende sidebemærkning synes Patent- og Varemærkestyrelsens tolkning og administration af reglerne desuden uproportional, idet Patent- og Varemærkestyrelsen tilsyneladende ikke havde til hensigt at gøre andet (for at henlede Scanpharms opmærksomhed på den manglende betaling) end at sende den påståede faktura. I den forbindelse kan det undre, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke i det mindste forsøgte at ringe til Scanpharm eller på anden vis gøre opmærksom på den manglende betaling, inden afgørelsen blev truffet, idet Scanpharm alene manglede at betale et bagatelagtigt beløb, set i forhold til den indgribende karakter som afgørelsen vil have for Scanpharm.

Konklusion

Derfor har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke overholdt partshørings- og orienteringsforpligtelsen, hvorfor afgørelsen om at afslå fornyelse af varemærket PREGNATAL lider af en væsentlig retlig mangel. Når der endvidere henses til, at netop den manglende betaling af restbeløbet på kr. 470 var årsagen til den trufne afgørelse, er det desuden åbenbart, at den mangelfulde orientering af Scanpharm herom konkret er årsag til sagens resultat.

Derfor indstilles til, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse erklæres ugyldig, og Scanpharm bør følgelig indrømmes mulighed for at indbetale det nødvendige gebyr, således at den oprindelige registrering af varemærket PREGNATAL kan blive fornyet.

Kopi af dette brev er sendt til Patent- og Varemærkestyrelsen, att. Mikael Francke Ravn...“

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 28. august 2012.