



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
20. oktober 2015
Sak PAT 14/011

Klager: **Genentech Inc.**

Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og Haakon Aakre

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. juni 2014, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i søknad nr. 20070243, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 9. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp 30. juni 2013, og heller ikke innen tilleggsfristen som utløp 31. desember 2013. Søker begjærte oppreisning for fristoversittelsen 24. mars 2014, og den manglende årsavgiften ble innbetalt 17. mars 2014.
- 4 Klage innkom rettidig den 12. august 2014.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det bemerkes først at søkers fullmektig ikke kan høres med at tomånedersfristen løper fra søker ble klar over hindringen.
- Det ser ut til at årsaken til fristoversittelsen i denne saken var at betalingsfullmektigen tok feil av hvilket avgiftsår det skulle betales årsavgift for. Dette oppstod som følge av feil informasjon om løpedag fra søkers patentassistent.
- Som en konsekvens av dette ble det betalt 300 kr for lite for 9. årsavgift innen den ordinære fristen.
- Utgangspunktet ved betaling av årsavgifter er at det er søkers og fullmektigens ansvar å overholde de frister loven setter, herunder betaling av årsavgift.
- Det er en del av Patentstyrets praksis at det gis beskjed dersom det er feil ved innbetalinger når det blir oppdaget i tide før fristens utløp. Dette er imidlertid ikke noe som alltid skjer, og søker kan ikke utarbeide sine rutiner for betaling av årsavgifter ut ifra at Patentstyret sier ifra ved feil ved innbetalinger.
- Patentstyrets veiledningsplikt er oppfylt i denne saken.
- Det ble utsendt brev med varsel om siste frist for betaling av årsavgift i september 2013. På dette tidspunktet hadde fullmektigen fremdeles tre måneder på å sørge for riktig betaling av årsavgiften. Det var også tilstrekkelig med tid til å undersøke nærmere hvorfor varselbrevet ble sendt, selv om fullmektigen var av den oppfatningen at alt var i orden.
- Om man ønsker å opprettholde patentsøknaden, er frivillig for søker. Veiledningsplikten er derfor ikke like streng ved for lite innbetalt beløp, som for eksempel ved veiledning til søker vedrørende den ordinære saksbehandlingen.

- På den annen side er det uheldig at Patentstyret har sendt kvittering som bekreftelse på mottatt betaling i mai 2013, når det faktisk er betalt for feil årsavgift. Det er ikke unaturlig at en kvittering kan oppfattes som en bekreftelse på at alt ved betalingen var riktig.
- Det er også uheldig at Patentstyret sendte det første varselbrevet i september med feilinformasjon, selv om dette raskt ble rettet opp i.
- Søker og betalingsfullmektig fikk en sterk oppfordring til å undersøke nærmere om betaling var riktig ved mottak av varselbrevet i september. Slike varselbrev blir ikke sendt hvis alt er i orden med innbetalingen av årsavgiften.
- Rettstapet kunne enkelt vært unngått ved å være mer aktiv i kartleggingen av hvor feilen med årsavgiften lå.
- Etter en helhetlig vurdering, har søker ved sin fullmektig ikke utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen.
- Klager hevder at både klager og fullmektig har utvist all den nødvendige omhu som med rimelighet kan forventes i tilknytning til håndtering av betaling av årsavgifter.
- Feilen oppstod hos Genentechs avdeling med ansvar for årsavgifter, og skyldes en ubevisst tastefeil på det tidspunktet oversikten ble utfylt og sendt til betalingsfullmektigen.
- Det fremheves at alle tidligere betalinger er gjort riktig og rettidig.
- Betalingsfullmektigen hadde en berettiget forventning om å ha blitt varslet av Patentstyret dersom betalingen var feil.
- Patentstyret kunne enkelt formidlet til betalingsfullmektigen på en egnet måte at innbetalingen i tilfelle var feil. Det er også det Patentstyret gjør i praksis.
- Betalingsfullmektigen bad uttrykkelig i brevet som fulgte betalingen om at Patentstyret måtte gi beskjed dersom en innbetaling var feil, eller beløpet for lite.
- En slik varsling ligger uansett innenfor veiledningsplikten.
- Genentech la til grunn at alt var i orden, etter å ha fått bekreftet fra betalingsfullmektigen at kvittering var mottatt. Patentstyret henstilte også adressatene til å ignorere varselbrev dersom betalingen var i orden.

- Verken patentloven eller avgiftsforskriften inneholder regler som uttrykkelig omhandler feil ved innbetaling av årsavgifter.
- Det vises til regler i EPC, hvor det fremgår at hvis den summen som innbetales er for liten, vil den som utfører betalingen få en frist til å rette opp i denne ved å betale den gjenstående summen.
- I den aktuelle perioden kunne Patentstyret refundert beløpet med en forklaring om at det var feil. Dette har ikke skjedd.
- Klager understreker at både patentsøker og betalingsfullmektigen har veletablerte rutiner og kontrollsystemer for håndtering av fornyelser og årsavgifter knyttet til patenter.
- Patentstyrets uttalelse i avgjørelsen om at veiledningsplikten ikke kan sies å være like streng ved for lite innbetalt beløp, som for eksempel ved veiledning til søker vedrørende den ordinære saksbehandlingen, synes å være noe underlig. Som et offentlig organ bør det etterstrebtes at veiledningsplikten bør være noenlunde lik i alle ledd innenfor organisasjonen.
- Klager viser til rettspraksis fra blant annet EPO og Annen avdeling til støtte for anførlene.
- Aktsomhetskravet i patentloven § 72 er oppfylt, og søknaden må tas under fortsatt behandling.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 I den foreliggende sak skyldes manglende betaling av korrekt årsavgift en feilregistrering av løpedag som medførte at innbetalingen for 9. avgiftsår ble mangelfull. Fullmektig har betalt avgift tilsvarende 8. avgiftsår slik at det ved utløpet av betalingsfristen var innbetalt årsavgift med et beløp som var kr. 300,- for lavt.
- 10 Etter Patentloven § 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at klager og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 11 Det påligger klager eller dennes fullmektig å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 12 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 Det stilles strenge krav til søker/innehaver for opprettholdelse av et patent, og det er lang og fast praksis for at det er søkeren selv, eventuelt også dennes fullmektig, som har ansvar for å overholde de fristene som loven setter, herunder betaling av årsavgifter.

- 14 Klagenemnda legger til grunn at feilen med registrering av feil løpedag som ble foretatt av en underordnet ansatt, hører til de menneskelige feil som det etter nærmere vilkår kan gis oppreisning for.
- 15 Klager har imidlertid, ved sin fullmektig, fått brev fra Patentstyret om at det var irregularetter med årsavgiftsbetalingen for patentsøknaden. Klagenemnda viser til at det i saken er oppført en norsk fullmektig, Tandbergs Patentkontor AS, som i brev av 4. september 2013 og i korrigeret brev av 12. september 2013 har blitt varslet om at årsavgiften ikke er betalt korrekt. Det er ikke omstridt at disse varselbrevene er mottatt av fullmektigen.
- 16 Etter Klagenemndas syn er det avgjørende om klager og dennes fullmektig har utvist den nødvendige aktsomhet som foreskrevet i patentloven § 72 i denne situasjonen. Det er klart at søker må identifiseres med sin fullmektig ved aktsomhetsvurderingen under patentloven § 72.
- 17 Patentstyret har lagt til grunn at klager og fullmektigen fikk en sterk oppfordring til å undersøke nærmere om betaling var riktig ved mottak av varselbrevet i september. Det påpekes at slike varselbrev ikke blir sendt hvis alt er i orden med årsavgiftsbetalingen. Patentstyret viser til at det ville vært enkelt å få klarhet i hva som var bakgrunnen for varselbrevet dersom man hadde kontaktet Patentstyret. Det påpekes videre at klager og fullmektig hadde god tid til å kartlegge feilen fra de mottok varselet til tilleggsfristen utløp. Det følger av dette at rettstapet enkelt kunne vært unngått om klager hadde vært mer aktiv for å finne ut hvilken feil som heftet ved innbetalingen av årsavgiften.
- 18 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets aktsomhetsvurdering. Klagenemnda viser til at det ble sendt to varselbrev til klager med en ukes mellomrom og hvor det siste brevet av 12. september 2013 hadde et følgebrev som ga utfyllende informasjon om at årsavgiftsbetalingen ikke var korrekt.
- 19 Etter Klagenemndas syn må klager og fullmektig ha rutiner som er innrettet slik at varslinger fra Patentstyret blir fulgt opp med tanke på å avdekke feil. Klagenemnda finner det ikke i overensstemmelse med det strenge aktsomhetskravet at man, som i dette tilfellet, overser varselbrevene og ikke velger å forholde seg til den gitte informasjon. Det fremgår av klagen at betalingsfullmektigen kun sjekket brevene mot tidligere mottatt kvittering for innbetalingen, uten å gjøre nærmere undersøkelser av om innbetalingen faktisk var korrekt. Etter Klagenemndas syn hadde klager ved sin fullmektig en uttrykkelig oppfordring til å undersøke forholdet nærmere ved mottak av brevene fra Patentstyret. Når ingen undersøkelser blir gjort, må dette være klagers egen risiko.
- 20 Klager har fremhevet enkelte formuleringer i korrespondansen mellom klager og Patentstyret som grunnlag for forventninger om at Patentstyret skal oppdage og informere klager om feil for å sikre rettidig betaling av årsavgiften. Disse formuleringene har form av helt generelle forbehold og standardformuleringer. Etter Klagenemndas oppfatning kan inkludering av slike formuleringer ikke i utgangspunktet medføre strengere krav til Patentstyrets veiledningsplikt eller en mildere aktsomhetsnorm for klager/søker i ivaretagelsen av dennes plikter

overfor Patentstyret. Det er heller ikke konkrete forhold i korrespondansen som i denne saken kan medføre en annen vurdering enn redegjort for over.

- 21 Klagenemnda har etter dette kommet til at klager/klagers fullmektig(er) ikke har utvist den aktsomhet som med rimelighet kan kreves, og begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen blir dermed å avslå. Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Inger Berg Ørstavik
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)