



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
12. september 2014
PAT 13/026

Klager: **Invacare International Sàrl**

Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad , Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. mars 2013, hvor begjæring om at patent nr. EP2253297 ble validert i Norge til tross for fristoversittelse ble avvist.
- 3 Frist for betaling av valideringsavgift var 29. august 2012 og betaling innkom 6. desember 2012. Klager ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av brev fra Patentstyret den 10. september 2012.
- 4 Saken reiser spørsmål om klager har oppfylt de formelle vilkårene for å få vurdert begjæringen om oppreisning etter patentlovens § 72.
- 5 Klage innkom rettidig den 25. april 2013 og klageavgiften er betalt.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Valideringen av EP-patentet skal skje etter de vilkår som følger av patentloven § 66 c og det skal betales fastsatt avgift.
- Avgift var ikke innbetalt i henhold til fristen som utløp 29. august 2012.
- Patentstyrets § 72 første ledd gjelder tilsvarende.
- Patentstyret viser til at fristene i patentloven § 72 er absolutte, og at oppreisning ikke kan gis ved oversittelse av fristen, uansett de grunner som har vært årsak til oversittelsen. Det har bare unntaksvis vært gjort unntak fra fristen.
- Begjæringen om at patentet valideres til tross for fristoversittelsen ble avvist.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at til tross for at fristene som settes i patentloven § 72 må kunne oppfattes som objektive og endelige, anføres det at det i enkelte tilfeller kan finnes årsaker som er vektige nok til å tillate avvik fra denne lovbestemmelsen.
- Fakturaen med forfallsdato 29. august 2012 ble ved en menneskelig glipp lagt i feil bunke av regnskapsmedarbeider, og ble ikke korrekt mottatt av fakturaavdelingen for betaling.
- Fakturaavdelingen ligger i Danmark og årsaken til at de ikke reagerte på at fakturen ikke var mottatt, har sammenheng med at faktureringspraksisen er ulik i de skandinaviske landene.

- Regnskapsmedarbeideren er meget erfaren og godt opplært medarbeider som er svært klar over hvilke fatale følger det kan få hvis riktig prosedyre ikke følges. Hun har ikke tidligere gjort seg skyldig i feil som burde foranlediget ytterligere sikringstiltak fra fullmektigens side.
- Det må betraktes som en enkeltstående uforklarlig menneskelig glipp begått av underordnet personale. Situasjonen som oppstod er en slik situasjon som er ikke vil være mulig å sikre seg fullstendig mot.
- Det er uttrykt i sak PS-2010-7939 at det kan være ressurskrevende å praktisere rutiner som er egnet til å avdekke unnlatelser som skyldes at instruksjoner blir oversett eller feiltolket.
- Alle parter som er en del av instrukskjeden har ønsket at patentet skulle være gyldig i Norge, og har utvist all den omhu som med rimelighet kan forventes.
- Patenthavers ønske/instruksjon om å validere europeisk patent i Norge ble gitt av patentinneholderen 11. juni 2012.
- Abrema er patentinneholderens representant overfor EPO og har utvist aktsomhet.
- Valipat tilbyr valideringstjenester gjennom et utviklet nettbasert grensesnitt og bestillingen av validering ble utført for Norge og ordren ble sendt til Zacco.
- Zacco innleverte den norske oversettelsen av patentet den 26. juli 2012 og mottok e-post 30. juli 2012 fra Patentstyret med faktura.
- Fakturaer fra Patentstyret som mottas i postboksen «Faktura» betjenes av erfarent Zacco-personale og e-posten sjekkes hver dag. Ved mottak sendes disse pr e-post til fakturaavdelingen i Danmark for betaling og e-postene merkes med rødt flagg og med kopi til Validation Norway til informasjon. Fakturaavdelingen i Danmark sender bekreftelse på mottatt e-post og personalet som betjener postboksen «Faktura» kontrollerer bekrefelsen og fjerner det røde flagget og e-posten flyttes deretter til en annen e-postmappe for avsluttede saker.
- E-posten vedrørende faktura fra Patentstyret ble ved en uforklarlig feil flyttet til mappen for avsluttede saker.
- Feilen ble heller ikke oppdaget av kontrollfunksjonen. Valideringsteamet skulle ha fanget opp at faktura ikke var mottatt. De følger opp ukentlig lister over kritiske frister og skulle ha kontrollert «kvittering på innlevering mottatt fra Patentstyret». På denne listen skulle ovennevnte sak hatt åpen forfallsdato. Til tross for gode kontrollrutiner ble det dessverre begått en uforklarlig menneskelig feil.
- Det var åpenbart utfra listene over frister at valideringsteamet ikke hadde mottatt faktura fra Patentstyret og personen som kontrollerte listen skulle ha

oppdaget dette, iverksatt tiltak for å finne ut hvorfor fristen var åpen og sørge for betaling.

- Valideringsteamet mottok ikke kopi av fakturaen. Forfallsdatoen stod åpen og denne ble lukket manuelt ved en uforklarlig menneskelig glipp. Også denne personen er svært erfaren og har over 20 års erfaring i å håndtere valideringer. Hun har god opplæring og kjenner rutinene og konsekvensene av at frister ikke overholdes.
- Klager ber om at Klagenemnda realitetsbehandler vilkårene om det er utvist all den omhu som loven foreskriver, og at patentet blir å validere til tross for fristoversittelsen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Begjæringen gjelder søkers fullmektigs oversittelse av den av Patentstyret meddelte frist for å innbetale den lovbestemte valideringsavgift, med den følge at det aktuelle europeiske patent ikke kan få virkning i Norge, jf. patentlovens § 66 c, patentforskriftens § 59 og dagjeldende avgiftsforskrift § 33.
- 11 Det er på det rene at når valideringsavgiften ikke er betalt i henhold til faktura fra Patentstyret for valideringsavgiften, så er det tilgjengelige rettsmiddelet i slike tilfelle krav om oppreisning etter patentloven § 72.
- 12 Patentloven § 72 oppstiller vilkår om at begjæring om oppreisning må fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest ett år etter fristens utløp. Innen samme tid skal den unnlatte handling være foretatt.
- 13 Tomånedersfristen regnes fra det tidspunkt klagers fullmektig ble oppmerksom på fristoversittelsen. Zacco bekrefter at de ble klar over fristoversittelsen den 10. september 2012. Fristen utløper dermed 10. november 2012.
- 14 Klagers fullmektig innleverte begjæringen den 12. november 2012, og denne anses innkommet rettidig innen tomånedersfristen som følge av at fristen den 10. november var på en lørdag. Den unnlatte handlingen, som også må være foretatt innen samme frist er imidlertid ikke foretatt. I denne saken gjelder det betaling av valideringsavgiften.
- 15 Patentstyret har i sin avgjørelse tatt utgangspunkt i at fristene i patentloven § 72 er absolutte og at saken av denne grunn ikke tas under realitetsbehandling, men blir å avvise.
- 16 Klagenemnda skal vise til at fristen etter § 72 første ledd i utgangspunktet er absolutt, men det må gjøres et unntak i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte søkerens berettigede forventinger.

- 17 Ved vurderingen av dette unntaket i norsk rett må det ses hen til EPOs praksis. Prinsippet som er formulert i EPOs sak J 41/92 gir uttrykk for følgende hvis en mangel

«is readily identifiable by the EPO and can easily be corrected within the time limit, the principle of good faith requires the EPO to issue a warning».

- 18 Klagenemnda vil vise til at dette prinsippet også gjelder i norsk rett, og at en klager i prinsippet har en rett til å få vurdert om saken skulle vært tatt til ny behandling ut fra doktrinen om berettigede forventninger.
- 19 Klagenemnda støtter seg til Oslo tingretts dom, TOSLO-2010-101256, og den etterfølgende sak PS-2011-8146 fra Annen avdeling.
- 20 Klagers fullmektig har i nærværende klage inngitt begjæringen den 12. november 2012, mens fristen utløp 10. november 2012 (lørdag) for både å begjære oppreisning og til å foreta den unnlatte handlingen. Begjæringen om oppreisningen ble således mottatt av Patentstyret mandag den 12. november som er sammenfallende med dato for når valideringsavgiften måtte være godskrevet Patentstyrets konto.
- 21 Klagenemnda skal vise til at der Patentstyret gjennomfører en formaliakontroll og det oppdages at den unnlatte handling ikke er utført, vil Patentstyret, slik rutinene er beskrevet, varsle søkeren slik at fristoversittelse kan unngås. Dette gjelder kun der formaliakontroll gjennomføres på et så tidlig tidspunkt at feilen kunne blitt rettet opp. I sak TOSLO-2010-101256 legger retten til grunn at det på dato for formaliakontroll ville vært enkelt for saksbehandleren å se om betalingen var registrert i systemet. Tingretten legger til grunn at søkeren må kunne forvente å bli varslet når Patentstyret oppdager at den unnlatte handlingen ikke er utført, og det er utvilsomt at søkeren ville betalt årsavgiften rettidig hvis de var blitt varslet.
- 22 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at klager ut fra den beskrevne situasjonen, åpenbart ikke kan anses å ha en berettiget forventning om å bli varslet om at den unnlatte handling ikke var utført. Patentstyrets avgjørelse om å avvise oppreisningsbegjæringen blir etter dette å stadfeste.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Arne Dag Hestnes
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)