



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00008
Dato: 15. februar 2019

Klager: C6 Technologies AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Harald Irgens-Jensen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. oktober 2018, hvor begjæring om at patent EP2909843 skal gjenopprettes til tross for fristoversittelse med årsavgiften, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 66 e og § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 6. avgiftsår. Årsavgiften ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen 31. oktober 2017, og heller ikke innen utsatt frist 30. april 2018. Ved brev av 22. mai 2018 varslet Patentstyret innehaverens fullmektig, Fluge Patent, om at patentet var opphørt med virkning fra utløp av ordinær betalingsfrist.
- 4 Klager begjærte oppreisning for fristoversittelse den 30. mai 2018 og betalte samtidig manglende årsavgift med tillegg.
- 5 Klage innkom rettidig den 7. januar 2019. Etter begjæring fra klager ble muntlig høring berammet til 29. januar 2019. Klager trakk senere denne begjæringen, og Klagenemnda innvilget i stedet ny frist, 1. februar 2019, for å sende ytterligere dokumentasjon. Svar innkom rettidig.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Fristoversittelsen synes å bero på en manglende fristføring og rutiner for kryssjekk ved registrering av viktige frister i fullmektigens saksbehandlingssystem, og en mulig faktisk eller rettslig villfarelse.
- Det antas å bero på en faktisk og/eller rettslig villfarelse at fristen for den manglende 6. årsavgiften ikke ble korrekt ført som følge av den korte fristen mellom 5. og 6. årsavgift. Det fremstår imidlertid som klart at den ordinære fristen for betaling av den påfølgende årsavgiften for det 6. avgiftsåret forfalt 2017.10.31, jf. patentloven § 41. Patentsøknaden som ligger til grunn for patentet, ble inngitt til EPO 2012.10.18. Dette innebærer at ordinær og utsatt frist for betaling av årsavgiften for det 5. avgiftsåret som hovedregel skulle ha forfalt til betaling hhv. 2016.10.31 og 2017.04.30.
- Patentet ble imidlertid kunngjort meddelt av EPO 2016.10.05 – det vil si innenfor den siste måneden i det 4. avgiftsåret – slik at den ordinære for betaling av årsavgiften for det 5. avgiftsåret utløp samtidig med valideringsfristen 2017.01.05, og den utsatte fristen seks måneder deretter, det vil si 2017.07.05. Fristen for det 6. avgiftsåret forfalt da kort tid etterpå, 2017.10.30 og 2018.04.30.
- Den omstendighet at det var et veldig kort tidsrom mellom den utsatte fristen for 5. avgiftsår og den ordinære fristen for det 6. avgiftsåret i denne saken, må etter Patentstyret oppfatning anses som påregnelig for patenthaveren og dennes fullmektig.
- Utover villfarelsen er det opplyst fra patenthaver at fristoversittelsen skyldes at en underordnet ansatt kun opprettet saken i fullmektigens saksbehandlingssystem uten å samtidig innføre fristen for årsavgift på saken i systemet. Ut ifra fullmektigens forklaring

legger Patentstyret til grunn at dersom årsavgiftfristen hadde blitt registrert i saksbehandlingssystemet, ville dette automatisk generert de etterfølgende fristene for årsavgifter i saken.

- Det følger av etablert praksis at det normalt kreves rutiner for kryssjekk av viktige oppgaver som utføres etter at en sak er mottatt av fullmektigen, slik som tilsyn med den medarbeideren som er ansvarlig for å innføre frister i en sak ved opprettelsen av saken i sakssystemet. Patentstyret finner det ikke tilstrekkelig godtgjort at det forelå slike rutiner for kryssjekk for kontroll ved føring av frister for årsavgift.
- På det opplyste grunnlaget finner ikke Patentstyret holdepunkter for å se at det krav til aktsomhet som følger av bestemmelsen i patentloven § 72 er oppfylt.
- Patentstyrets har etter en helhetlig vurdering kommet til at klager ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Aktsomhetskravet i patentloven § 72 er ikke oppfylt, og begjæringen om at patentet gjenopprettes til tross for fristoversittelsen avslås.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager viser til at selv om patentloven § 72 oppstiller et strengt aktsomhetskrav, er det foreslått en oppmykning av bestemmelsen. Det vises til høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet av juni 2017 (snr. 17/3797).
- Klagers fullmektig benytter databasesystemet PATRAWIN, det nest mest brukte systemet for patentbyråer i verden. I forbindelse med overgangen til PATRAWIN ble det gjennomført felles opplæring i systemet, samt at det er gjennomført interne opplæringsøkter etter behov.
- Systemet er bygd opp slik at man for hver sak i en patentfamilie har en egen fane for frister, der fristene er sortert ut ifra om de er prekære eller ikke. Når en ny sak opprettes og dato for innlevering registreres, trigges en fristkaskade med alle prekære og ikke-prekære frister under fristfanen, herunder også en fristsjekk. Denne fristsjekken registreres på en kollega av den som oppretter frist en, og fungerer som en kontrollpost hvor en annen ansatt kontrollerer at alle frister er ført, og at de er ført til korrekt dato.
- Innkommet post håndteres av den medarbeideren som har ansvar for å føre frister i henhold til hvilken type post som kommer inn. Vedkommende jobber ut ifra et godt utarbeidet rutineskriv som viser hvilke frister som skal registreres. Når posten er håndtert, og fristene ført, er det mottakeren av posten som utfører den nevnte fristsjekken. Frister for årsavgifter legger seg alltid automatisk inn med utløp ett år fram i tid, hvis den skal gjentas hvert år til samme dato, eller den settes manuelt dersom den skal betales i et annet intervall enn årlig. For enhver prekær frist som opprettes i PATRAWIN blir det opprettet en intern frist for oppfølging før den prekære fristens utløp, og det opprettes en fristsjekk.
- Feilen ble begått av en underordnet ansatt som ved mottak av kvitteringen fra Patentstyret for innbetalt årsavgift 5 til Norge, glemte å føre fristen for 6. årsavgift. Fristene forfalt med få måneders mellomrom. På grunn av denne feilen ble ikke fristkaskaden for årsavgift utløst, det vil si opprettelse av en prekær frist, en intern frist og fristsjekk. Dette er en enkeltstående og menneskelig feil, og det er ikke begått andre feil i løpet av saksbehandlingen de seks årene saken har eksistert. Parallell valideringer ble utført i

Storbritannia, Danmark og Frankrike. Klager hadde således til hensikt å opprettholde patentet i Norge.

- Klagers fullmektig kan ikke se at det foreligger noen svakheter forbundet med eget system, prosedyrer eller rutiner. Til tross for å ha gode systemer og anvendelsen av IP-håndteringssystemet PATRAWIN, med rutiner i bruken av dette systemet, er det ikke mulig å fullstendig utelukke menneskelig og enkeltstående feil.
- I de seks årene som har gått siden innleveringen av patentsøknaden, har klagers fullmektig overholdt alle tidsfrister, slik som årsavgifter, validering og oversettelse av patentkrav. Patenteringsprosessen er kompleks og byråkratisk tung, og saksbehandlingen er uensartet fra land til land, noe som er krevende. Når alle regionale og nasjonale frister ellers er oppfylt, må feilen med manglende innbetaling av 6. årsavgift i Norge anses å ikke være tilsiktet, den var enkeltstående, og den var menneskelig å begå.
- Klager viser videre til at Patentstyret i denne saken ikke har vært konsekvent i sin varsling om manglende innbetaling av årsavgift. Patentstyret varslet om manglende innbetaling av 5. årsavgift, men sendte ikke ut varsel om at 6. årsavgift ikke var innbetalt. Da fristen for 6. årsavgift ble overskredet, og det ikke ble utstedt varsel fra Patentstyret, var resultatet at manglende innbetaling av årsavgiften ikke ble fanget opp hos oss.
- Patentstyret varslor som regel innehaveren av en norsk patentsøknad eller patent automatisk ved manglende betaling av årsavgift. Når Patentstyret ikke er konsekvent med hensyn til varsling overfor patenthavere som validerer fra EP-patent kontra norske patentsøkere/-havere, mener klager dette ikke er i henhold til art. 2 EPC om at et meddelt EP-patent skal ha den samme virkning og være gjenstand for de samme betingelser som et nasjonalt meddelt patent i det angjeldende medlemsland.
- I brev av 1. februar 2019 har klager fremsatt ytterligere argumentasjon i saken. I brevet fremgår det at den underordnede ansatte opprettet feil fristdato for 6. årsavgiften, det vil si 31. oktober 2018 i stedet for 31. oktober 2017, ved mottak av kvitteringen for 5. årsavgift.
- Klager har på denne bakgrunn utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, og det bes om at klagen tas til følge.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 I foreliggende sak er årsavgiften og forsinkelsesavgift for EP2909843 for det 6. avgiftsåret ikke innbetalt før utløpet av ordinær og utsatt betalingsfrist.
- 11 Klagenemnda viser til at klagen ikke inneholder opplysninger som stiller saken i en vesentlig annen stilling enn for Patentstyret. Klagenemnda vil imidlertid bemerke at forklaringen i klagers brev av 1. februar 2019 om at det ble registrert feil frist, står i motstrid til forklaringen for Patentstyret og den opprinnelige klagen for Klagenemnda hvor det fremgår at fristen for årsavgiften ved en feil ikke ble registrert. Endringen i forklaringen har imidlertid ikke hatt betydning for sakens utfall.

- 12 Etter Patentloven § 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 13 Det påligger klager å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Passusen «all den omhu» i patentloven § 72 indikerer at det er tale om et strengt aktsomhetskrav. Klagenemnda må vurdere spørsmålet om saken kan tas under behandling til tross for fristoversittelsen på bakgrunn av dette vilkåret, som gir uttrykk for gjeldende rett, og ikke den foreslåtte regelendringen som fremgår av høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet (snr. 17/3797).
- 14 Forarbeidene til den gjeldende bestemmelsen i patentloven § 72 gir også anvisning på en streng aktsomhetsnorm, jf. NOU 1976:49 s. 131-132 og Ot.prp.nr. 32 (1978-79) s. 41. Det stilles strenge krav til innehaver for opprettholdelse av et patent, og det er lang og fast praksis for at det er innehaveren selv, eventuelt også dennes fullmektig, som har ansvar for å overholde de fristene som loven setter, herunder betaling av årsavgifter. Det er klart at patenthaveren må identifiseres med sin fullmektig ved aktsomhetsvurderingen under patentloven § 72.
- 15 Feilen er begått av en underordnet ansatt som ved en feil ikke registrerte en fristoppgave eller registrerte feil frist for betaling av 6. årsavgift ved mottak av kvittering fra Patentstyret på betaling av 5. årsavgift. Som en følge av denne feilen ble det ikke utløst en korrekt fristkaskade i databasesystemet PATRAWIN som oppretter korrekte frister for betaling, intern oppfølging og fristsjekk. Konsekvensen av dette var at fullmektigen ikke ble klar over den manglende innbetalingen av årsavgiften før de ble varslet av Patentstyret i brev av 22. mai 2018 om at patentet var opphørt. Klagenemnda viser til at feilen er begått av en underordnet ansatt som hadde fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene. Det er ikke tidligere begått feil av fullmektigen, og det fremstår derfor som en enkeltstående menneskelig feil som i seg selv ikke utelukker at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse.
- 16 Det sentrale spørsmål i saken er om klager og dens fullmektig har tilstrekkelig betryggende rutiner i forbindelse med betaling av årsavgift. For Klagenemnda er det spørsmål om klagers fullmektig har et tilfredsstillende fristhåndteringssystem og et akseptabelt kontrollsystem.
- 17 Klagenemnda vil innledningsvis bemerke at det ikke anses aktsomt dersom søker eller dens fullmektig baserer seg på et system der de i alminnelighet forventes å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen de angjeldende frister, jf. tidligere Patentstyrets annen avdeling i sak 7123. Klagenemnda er enig i dette, og viser til at Patentstyrets varselbrev er å anse som en service overfor deres kunder, se Klagenemndas avgjørelse i sak 15/10, avsnitt 16, og 16/7, avsnitt 12. Heller ikke den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11 synes å kunne strekkes så langt som å pålegge Patentstyret en plikt til å varsle søker/innehaver om forestående forfall. Klagenemnda kan heller ikke se at dette vil være i strid med art. 2 EPC.
- 18 Det er fast etablert praksis at det stilles krav til tilfredsstillende kontrollrutiner for profesjonelle aktører. Det å utføre, som i denne saken, betaling av årsavgift/fornyelsesavgift for et patent, er profesjonelle tjenester som utbys fra profesjonelle aktører. Etter Klagenemndas syn er det en forutsetning for oppfyllelse av kravet til aktsomhet at det er etablert kontrollrutiner som kan fange opp menneskelige

feil. Klagenemnda viser til at det ikke anses å være en altfor ressurskrevende oppgave å etablere kryssjekkrutiner som er egnet til å avdekke om korrekte instruksjoner blir utført eller ikke. Betaling av årsavgifter for et patent bør av profesjonelle tilbydere kunne håndteres på en sikker måte, og den eneste mulighet man har for å gardere seg mot menneskelige feil, er å ha tilfredsstillende kontrollrutiner.

- 19 Kontrollrutiner i form av kryssjekk som innebærer at ansvaret for overholdelse av instruksjoner og frister ikke overlates til én medarbeider alene, er forutsatt i flere avgjørelser fra Annen avdeling. Det vises eksempelvis til sak 7971 hvor det uttales at det i en rekke avgjørelser har vært lagt til grunn at dersom én medarbeider er pålagt å registrere frister, gjennomføre betaling av avgifter etc., må det som regel pålegges en annen medarbeider å føre kontroll med at oppgavene blir utført på rett måte og til rett tid. Denne praksis er senere fulgt opp i Klagenemnda, eksempelvis sak Klagenemndas sak 13/024.
- 20 For Klagenemnda er det redegjort for hvilke kontrollrutiner fullmektigen har ved behandlingen av frister for årsavgifter. Det er vist til at det benyttes et elektronisk arbeidsverktøy, PATRAWIN, som har innebygde kontrollrutiner og et system for automatisk opprettelse av såkalte fristkaskader ved opprettelse av fristoppgave. Det opplyses at saksbehandlingssystem oppretter en fristsjekk, det vil si en kryssjekk utført av en annen medarbeider at frister ført og at de er ført til korrekt dato. Dette avhenger imidlertid av at den som er ansvarlig for å registrere frister faktisk utfører denne oppgaven. For Klagenemnda er det ikke dokumentert at det foreligger noen rutiner som pålegger en annen medarbeider å føre kontroll med at registreringen av fristen blir utført på rett måte og til rett tid av den som har ansvar for å registrere fristen. På dette punktet er ansvaret for fristhåndteringen langt på vei overlatt til én medarbeider alene. Den aktuelle fristsjekken kan her ikke anses som en adekvat kontrollrutine i form av kryssjekk, da denne sjekken avhenger av at fristen faktisk bli registrert i systemet. Dersom det legges til grunn at fristen for 6. årsavgift ble registrert, men at denne ble ført feil, legger Klagenemnda til grunn at systemet skulle opprettet en fristsjekk som ville kontrollert at medarbeideren hadde ført fristen til korrekt dato, slik systemet er beskrevet av klager. Det fremgår imidlertid av klagers brev av 1. februar 2019 at den feilaktige førte fristen medførte at fristsjekken («dobbeltsjekken») ikke kunne bli utført. Klagenemnda kan da ikke se at fristsjekken, slik denne er beskrevet, fremstår som en adekvat kontrollrutine i form av kryssjekk.
- 21 Klagenemnda legger til grunn at den manglende eller feilaktige innføringen av fristen for årsavgift med enkle kontrollrutiner kunne vært avdekket, og ville avhjulpet den manglende innbetalingen innenfor fristen for betaling av årsavgiftens utløp.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klager ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72, og Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign)

Harald Irgens-Jensen
(sign)