



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
8. april 2014
PAT 13/028

Klager: bMenu AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad , Thomas Strand-Utne og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. mars 2013, hvor begjæring om at patentsøknad nr. 20075435 ikke ble tatt under behandling til tross for fristoversittelse, ble avslått.
- 3 Frist for betaling av avgift for 5. avgiftsåret er oversett. Klager ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av brev fra Patentstyret den 24. mai 2012.
- 4 Patentstyret avslo begjæring om at patentet valideres til tross for fristoversittelsen.
- 5 Klage innkom rettidig den 21. mai 2013 og klageavgiften er betalt.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret viser til at fristoversittelsen skyldes en misforståelse av instruksjoner mellom innehaverens fullmektig og den regnskapsansvarlige hos innehaver.
- Etablerte rutiner ble ikke fulgt av fullmektigen, og innehaver var i en flytteprosess fra Oslo til New York slik at e-post fra fullmektig ikke ble fulgt opp. Eposten gjaldt siste varsel om betaling av årsavgiften innen tilleggsfristen. Eposten fra fullmektig var av 14. februar 2012, og siste frist for å betale var 30. april 2012. Det var således god til å avklare situasjonen rundt innholdet i e-posten for det tilfelle at det var uklarheter.
- Patentstyret finner på denne bakgrunn ikke å legge vekt på at det var uklarheter/misforståelser i e-posten som var direkte årsak til at betalingen av årsavgiften ikke ble foretatt.
- Patentstyret viser til at den manglende innbetaling skyldes den regnskapsansvarlige som ikke foretok seg noe for å sørge for at betalingen ble gjennomført. Den grunnen som oppgis er at flytteprosessen og omstillinger påvirket dette.
- Patentstyret viser til at det er fast praksis hos Patentstyret at flytting ikke er en unnskyldelig grunn som kan føre til at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Selv om firmaet bytter kontorlokale må det likevel stilles krav til at normal drift og etablerte rutiner opprettholdes og frister sjekkes. Dermed burde det forventes at regnskapsansvarlige fulgte opp e-posten de mottok fra fullmektigen og avklarte hvilke instruksjoner som fremgikk av den og hva som måtte gjøres.
- Patentstyret viser til at de hadde fått informasjon om når siste frist for betaling av årsavgiften var, uten at de foretok seg noe for å sørge for betaling. På denne bakgrunn har innehaver ikke utvist all den omhu som med rimelighet kan forventes.

- Patentstyret finner at aktsomhetskravet i patentloven § 72 ikke er oppfylt og patentet skal ikke gjenopprettes. Begjæring om at patentet gjenopprettes til tross for fristoversittelsen blir dermed avslått.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager viser til de faktiske forhold, og ber om at aktsomhetskravet for å få gjenopprettet patentet til tross for fristoversittelsen anses oppfylt, jf. patentloven § 72.
- Klager viser til at patentsøkers fullmektig ikke har påtatt seg ansvaret for årsavgifter, og det vises til en e-post fra fullmektig vedrørende avgiftsår 4. Klager konkluderer med at fullmektig utviste all den omhu som kunne forventes.
- Klager viser til egne rutiner som gjelder betaling av årsavgifter for patenter. Årsaken til at rutinene ikke er fulgt, er at det oppsto en misforståelse. Misforståelsen har sin bakgrunn i at revisor hadde gitt instruksjoner om at bMenu måtte motta faktura stilet til selskapet for å kunne gjøre en betaling. Det vises til at revisor ikke har kunnskap om patentsystemet og om at Patentstyret ikke utsteder faktura for betaling av årsavgifter.
- Instruksjonen fra revisor ble tatt på alvor fra selskapets regnskapsansvarlige. Dette kombinert med at e-posten fra selskapets fullmektig ikke eksplisitt ga de samme instruksjoner som året før, fikk altså regnskapsansvarlige til å avvike fra de etablerte rutinene og vente på en faktura som aldri ville komme – ikke fra Patentstyret, fordi Patentstyret ikke utsteder fakturaer om årsavgifter, og ikke fra fullmektigen, fordi fullmektigen ikke hadde påtatt seg noe ansvar for å håndtere årsavgifter.
- Klager anfører at svikten ikke er et resultat av manglende rutiner, men et resultat av at en betrodd medarbeider fravek rutinene på grunn av feilaktige instruksjoner fra selskapets revisor.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 I den foreliggende sak skyldes manglende innbetaling av årsavgift en kombinasjon av misforståelser og en nærmere angitt instruksjon fra selskapets revisor til ikke å foreta utbetalinger uten faktura.
- 11 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.
- 12 Det påligger klageren å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.

- 13 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. I praksis må det dokumenteres at det finnes betryggende kontrollrutiner, jf. 2. avd. kjennelse 6270 (NIR 1995 s. 673) og Borgarting lagmannsretts dom LB-1994-2836 (NIR 1996 s. 348).
- 14 Klager viser til at hovedårsaken til at årsavgiften ikke ble betalt, er feilaktige instruksjoner fra selskapets revisor. Det er søkeren eller dennes fullmektig som har *risikoen* for eventuelle hindringer eller forsinkelser i forbindelse med innbetalinger av årsavgifter etter patentloven.
- 15 Klagenemnda viser til at klager fikk påminnelse fra sin fullmektig den 14. februar 2012 om betaling av årsavgiften. Klager har ikke redegjort for rutiner som dokumenterer kontrollrutiner for å sikre seg mot feil i betalingen av årsavgiftene for å opprettholde patenter. Klagenemnda skal bemerke at det var god tid fra påminnelsen ble mottatt og frem til tilleggsfristen utløp 30. april 2012, nærmere 2,5 måneder.
- 16 Klagenemnda finner en generell henvisning til at det er etablert gode rutiner i forhold til frister, ikke tilstrekkelig til å godtgjøre hvilke rutiner den ansatte har å forholde seg til i utførelsen av den konkrete oppgaven.
- 17 Klager viser til at svikten er et resultat av at en betrodd medarbeider fravek rutineene på grunn av instruksjoner fra selskapets revisor. Klagenemnda er av den oppfatning at når et slikt avvik fra fastlagte prosedyrer inntreffer, må det foreligge konkrete avviksprosedyrer som har til hensikt å bøte på den feil eller mangel som har oppstått. I denne saken er det ikke dokumentert tilfredsstillende avviksprosedyrer.
- 18 For Klagenemnda fremstår det derimot slik at klager ikke har hatt tilfredsstillende rutiner for overholdelse av innbetaling av årsavgift. I henhold til praksis, eksempelvis Annen avdelings sak 7971, har det vært lagt til grunn at dersom en medarbeider er pålagt å registrere frister, besvare henvendelser fra Patentstyret, 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.
- 19 Klager har ikke dokumentert noen kontrollrutine for å sikre rettidig betaling. Den eneste mulighet man har til å gardere seg mot menneskelige feil er å ha tilfredsstillende kontrollrutiner. Klagenemnda skal generelt vise til at en instruksjon fra selskapets revisor kun vil være et internt anliggende, og i en situasjon hvor revisor som i nærværende sak har merknader til betaling uten faktura, påligger det klager en ekstra oppfordring til aktsomhet.
- 20 Mot denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klager 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

Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)