



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00002
Dato: 13. mars 2020

Klager: Baker Hughes, a GE company, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. oktober 2018, hvor begjæring om at patentsøknad nr. 20171593 skal gjenopprettes til tross for fristoversittelse med betaling av søknadsgebyr, ble avslått.
- 3 Patentsøknaden ble ansett som trukket tilbake i samsvar med patentloven § 31 tredje ledd, som følge av manglende betaling av søknadsgebyret innen fakturafristen.
- 4 I medhold av patentloven § 72 begjærte fullmektig den 14. februar 2018 oppreisning for fristoversittelse og betalte samtidig det manglende søknadsgebyret. Fristoversittelsen skyldtes at patentfullmektigen ved en menneskelig feil ikke ga betalingsinstruksjoner til oppgjørsavdelingen når korrekt faktura fra Patentstyret viste seg å være mottatt. Patentstyret fant at fullmektig ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72 og avslo derfor begjæringen.
- 5 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig den 12. desember 2018.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetlig vurdering til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72. Begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen, ble avslått.
- Patentstyret legger til grunn at både søker og søkers utenlandske fullmektig (ProFile Patents) har opptrådt tilstrekkelig aktsomt, slik at spørsmålet er om søkers norske fullmektig (Zacco) har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72.
- Feilen gjelder oversittelse av fakturafrist for betaling av søknadsgebyr for videreføring av en PCT- søknad.
- Hendelsesforløpet som er lagt til grunn er i korthet at søkers norske fullmektig selv oppdaget at det var gjort en feil i søknadsskjemaet slik at det var oppgitt to patentkrav for mye med betydning for fakturaen. Patentassistenten oppdaget dette den 19. oktober 2017 og tok den 20. oktober 2017 kontakt med Patentstyret. Imidlertid hadde Patentstyret selv oppdaget feilnummereringen, slik at korrekt faktura for søknadsgebyret var utstedt den 19. oktober 2017.
- Patentassistenten hadde varslet oppgjørsavdelingen om *ikke* å betale fakturaen fra Patentstyret. Ved mottak av fakturaen neste virkedag ble denne avvist. Senere samme dag tok Patentstyret kontakt med assistenten per e-post og telefon og informerte at fakturaen var korrekt. Til tross for dette ble ikke fakturaen betalt.
- Feilen skyldes at assistenten glemte å videreformidle informasjonen til oppgjørsavdelingen om at opprinnelig faktura likevel var korrekt. Det ble ikke gjort noe, ei heller opprettet internfrist eller lignende for videre oppfølging av saken.

- Det sentrale spørsmålet for Patentstyret er om patentassistentens ordre til oppgjørsavdelingen om å ikke betale fakturaen, den påfølgende uriktige avvisningen av fakturaen som fikk den til godkjenning, samt forglemmelsen av å gi oppgjørsavdelingen kontrabeskjed, var unnskyldelig.
- Patentstyret anser at den ansatte har tatt et bevisst valg om å gå utenom rutinene, og dermed svekket sikkerheten som ligger i rutinene som er ment å minimere risikoen for menneskelige feil. Kontrollmekanismene som lå innebygget i rutinene bortfalt, og da assistenten ved en glipp ikke satte en intern frist og deretter ved en annen glipp ikke videreformidlet kontrabeskjeden om betaling til oppgjørsavdelingen, var det ingen andre ansatte som kunne fange opp feilene.
- Overholdelse av betalingsfristen for søknadsgebyr i saker om videreføring av PCT-søknader, ligger i kjernen av ansvaret som fullmektiger påtar seg ved et slikt oppdrag, og konsekvensen av manglende betaling er at søknaden anses trukket. Dette øker viktigheten av å ha gode rutiner, og at rutinene faktisk følges.
- Patentstyret finner det bevisste valget om å avvike fra rutinene vanskelig å forene med at kravet til aktsomhet er oppfylt.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder Patentstyrets avgjørelse om å ikke gjenopprette patentsøknad nr. 20171593, og det begjæres at fristoversittelsen ikke skal få virkning, og at nevnte patentsøknad dermed tas videre til behandling i medhold av patentloven § 72.
- I denne saken har det skjedd en feilregistrering ved at både Patentstyret og patentassistenten oppdaget feilnummerering i innsendt kravsett, og at feilen ikke ble registrert internt hos fullmektigen slik den normalt skulle. Klager mener Patentstyret har stilt for høye krav til aktsomhet når det «kreves rutiner for «kryssjekk» av viktige oppgaver, det vil si at det må føres tilsyn med den som er primæransvarlig for å holde fristen».
- Selv om patentloven § 72 oppstiller et strengt aktsomhetskrav, er det foreslått en oppmykning av bestemmelsen ved at aktsomhetskravet erstattes med et krav om fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Det vises til uttalelsene i høringsnotat av juni 2017 fra Justis- og Beredskapsdepartementet (Snr. 17/3797) punkt 4.4, side 22, som må anses å ha en viss verdi ved vurderingen som må foretas.
- Det vises også til at det i praksis ikke normalt er krevd rutiner som er innrettet på å avdekke et sammenfall av to eller flere menneskelige feil.
- Assistenten opptrådte i henhold til rutinene da vedkommende tok kontakt med Patentstyret for å få utstedt ny faktura som følge av feilnummereringen og instruerte oppgjørsavdelingen i Zacco om å ikke betale fakturaen som ville bli utstedt av Patentstyret. På grunn av uforklarlige mellomliggende forhold fikk ikke assistenten gitt kontrabeskjed til oppgjørsavdelingen da Patentstyret 23. oktober 2017 orienterte assistenten per e-post og telefon om at fakturaen likevel var korrekt. Resultatet ble derfor at betalingsfristen utløp.

- Den aktuelle assistenten hadde cirka ett års erfaring med håndtering av patentsøknader i Zacco, har mottatt grundig opplæring og aldri tidligere begått en feil. Zacco har gode og strukturerte rutiner for hvordan fakturaer behandles. Det er postmottaket PMA som mottar fakturaer elektronisk. Deretter mottas disse av en assistent, som sender til godkjenning i «Purchase Documents for Approval». Dersom fakturaen ikke godkjennes umiddelbart, vil assistenten motta jevnlig påminnelser. Når faktura så blir godkjent av assistenten, overtar Zaccos oppgjørsavdeling selve ansvaret med å utføre betaling via bank.
- I tråd med patentlovens forarbeider NOU 1976:49 s. 131 – 132, samt praksis fra EPO Board of Appeal, anmodes Klagenemnda om å vektlegge de mellomliggende forhold i saken som gjorde at Zacco, ved en glipp, ikke fikk gitt korrekt beskjed til sin oppgjørsavdeling om å betale fakturaen. Helhetlig sett har klager og Zacco oppfylt de vilkår som fremgår av patentloven § 72 og tilhørende praksis. Det er utvist all den omhu som man med rimelighet kan kreves.
- Patentsøknad nr. 20171593 må derfor tas opp til fortsatt behandling på tross av fristoversittelsen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 I foreliggende sak er søknadsgebyret for patentsøknad nr. 20171593 ikke betalt innen fakturafristens utløp. Saken står i det vesentlige i samme stilling som for Patentstyret.
- 11 Etter Patentloven § 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søker og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 12 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. 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 For at oppreisning skal kunne gis, er det i praksis oppstilt et vilkår om at det er etablert forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem som er i stand til å fange opp menneskelige feil. Ved menneskelige feil kreves for det første at det er begått en enkeltstående feil av en underordnet ansatt som har fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene. I tillegg oppstilles et krav om at fullmektig har tilstrekkelig betryggende kontrollrutiner for fristoverholdelse, slik at overholdelse av frister og andre viktige oppgaver ikke overlates til en medarbeider alene. Etter praksis kreves det derfor normalt at det er etablert rutiner for kryssjekk.
- 14 Imidlertid er det ikke holdepunkter for en absolutt regel om at patentfullmektigen må ha kontrollmekanismer for å fange opp alle de rene unnlåtelsene, for eksempel der inngående brev og frister ikke legges inn i et saksbehandlingssystem som gir mulighet for oppfølging og kryssjekk. Hvis dette skal sikres, må alle slike oppgaver i praksis utføres av to personer i fellesskap. Aktsomhetsvurderingen må i et slikt tilfelle bero på en konkret vurdering, hvor det også må ses hen til hvor ressurskrevende det vil være å lage løsninger som fanger opp den aktuelle feilen.

- 15 Klagenemnda viser til at det for oversittelse av fakturafrister ikke kan stilles de samme krav til rutiner og kontrollrutiner som for lov- eller forskriftsbestemte frister, ettersom fristen løper fra dato for Patentstyrets fakturering som varierer. Fullmektigen har i denne saken selv oppdaget forhold som påvirker fakturagrunnlaget ca. 14 dager etter at patentsøknaden ble innsendt som ledd i sine kontrollrutiner.
- 16 Den manglende betalingen av søknadsgebyret skyldes en rekke omstendigheter som inntraff i anledning fullmektigens oppdagelse av feil ved søknaden med konsekvens for fakturagrunnlaget.
- 17 Klagenemnda finner det dokumentert at assistenten skriftlig kontaktet Patentstyret og forklarte hva som var feil og at dette påvirket fakturagrunnlaget, slik at hun ba om ny korrekt faktura. Samtidig ga hun internt beskjed om at faktura fra Patentstyret ville være feil og derfor ikke skulle betales. Imidlertid hadde Patentstyret selv oppdaget feilen og fakturert korrekt beløp dagen før, slik at hun avviste fakturaen hun mottok.
- 18 Den aktuelle feilen, slik Klagenemnda vurderer det, begås deretter i forbindelse med at Patentstyret via telefon og e-post orienterer om at den utstedte fakturaen likevel var korrekt, og dette ble ikke fulgt opp med den konsekvens at søknadsgebyret ikke ble betalt innen fristen.
- 19 Klagenemnda viser til at feilen er begått av underordnet personale, en assistent, som hadde fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene, og synes å være en enkeltstående menneskelig feil som i seg selv ikke utelukker at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse.
- 20 Det sentrale spørsmål i saken er om klagers fullmektig har tilstrekkelig betryggende systemer og kontrollrutiner i forbindelse med betaling av søknadsgebyrer for patent.
- 21 I praksis skiller det mellom aktive handlinger og unnlattestilfellene, hvor sistnevnte nettopp kan være uforklarlige menneskelige glipp som det kan være vanskelig å lage kontrollsystemer for.
- 22 Som lagt til grunn ovenfor, er det unnlattelsen av å følge opp informasjonen om korrekt faktura fra Patentstyret som må anses som feilen som forårsaket at betaling av søknadsgebyret ikke ble betalt innen fristen. Det er ikke gjort nærmere rede for hvorfor assistenten ikke fulgte dette opp. For Klagenemnda fremstår mangelfull beskjed til oppgjørsavdelingen som en ren «glipp» uten påviselig grunn. Det er slike enkeltstående feil som oppreisningsadgangen er ment å beskytte mot. Det ligger i det uforklarlige sin natur at dette ikke kan forklares. I den konkrete vurderingen legger Klagenemnda til grunn at unnlattelsen som besto i å ikke foreta seg noe, i denne saken vanskelig kunne vært fanget opp av rutiner eller systemer. Det legges vekt på at e-posten fra Patentstyret etter sin art ikke var gjenstand for fristhåndtering, som ellers ville blitt håndtert innenfor adekvate rutiner for fristhåndtering.
- 23 Klager har dokumentert de foreliggende rutiner og kontrollsystemer for betalingen, og Klagenemnda er av den oppfatning at disse fremstår tilfredsstillende. Den ansatte er opplyst å ha erfaring med slikt arbeid, slik at kravet om betryggende opplæring også

foreligger. Klagenemnda kan videre legge til grunn at feilen ikke var manglende kunnskap om betalingen ettersom assistenten selv oppdaget en feil og kontaktet Patentstyret.

- 24 Etter en helhetlig vurdering av de konkrete omstendighetene i saken finner Klagenemnda, under noe tvil, at aktsomhetskravet i patentloven § 72 må anses oppfylt, og at begjæringen om oppreisning mot fristoversittelsen kan tas til følge.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign)

Thomas Strand-Utne
(sign)