



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00067
Dato: 23. januar 2017

Klager: Polarcus DMCC
Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. oktober 2015, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patent nr. 333343, ble avslått.
- 3 Søknaden bortfalt etter patentloven § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 5. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp den 31. desember 2014, og heller ikke innbetalt innen tilleggsfristen som utløp den 30. juni 2015.
- 4 Søker begjærte oppreisning for fristoversittelse den 14. september 2015, og betaling av manglende årsavgift med tillegg ble innbetalt henholdsvis 23. oktober 2015 og 14. september 2015.
- 5 Klage innkom rettidig den 18. desember 2015.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Fristoversittelsen skyldes en menneskelig svikt hos ansvarlig for IPR hos innehaver. IPR-ansvarlig trodde at Tandbergs fremdeles hadde ansvaret for å betale årsavgifter for det aktuelle patentet, mens dette ikke var tilfellet.
- Vedrørende aktsomhetskravet i patentloven § 72 må det kunne forventes at en person i stilling som IPR-ansvarlig er klar over hvem som er patentfullmektig for de aktuelle patentsøknader, og hvilke saker vedkommende har ansvaret for å følge opp. Det er lite aktsomt at endring av fullmektig ikke blir kommunisert til vedkommende som har ansvaret for selskapets IPR-portefølje.
- Når fullmektig ble sagt opp (Tandbergs), burde innehaver og ny fullmektig avklart tydelige rutiner om hvem som skal betale årsavgifter og hvordan dette gjøres. Det at den aktuelle feilen har oppstått, viser at innehaver ikke har gode nok rutiner og kontrollrutiner med tanke på å sørge for at frister overholdes.
- Aktsomhetskravet i patentloven § 72 er ikke oppfylt, og patentet kan ikke gjenopprettes til tross for fristoversittelsen.

7 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager byttet fullmektig fra Tandbergs til det britiske patentbyrået Dehns som samarbeider med det norske patentbyrået Hynell. Det ble ikke registrert noen endring av fullmektigforholdet i Patentstyrets database for det aktuelle patentet.
- Patentstyrets varsel om årsavgift ble følgelig sendt til Tandbergs som videreformidlet dette til klager.
- Etter videreformidlingen hørte ikke Tandbergs mer fra klager, og klager betalte selv inn årsavgiften for 2014.

- Ettersom Tandbergs ikke hørte noe mer fra klager, ble det lagt til grunn at klager hadde etablert egne rutiner for betaling av årsavgifter. Da Tandbergs fikk brev fra Patentstyret den 16. juli 2015 med beskjed om at patentet hadde opphørt, tok Tandbergs straks kontakt med klager. Det viste seg at da at det hadde skjedd en glipp i klagers håndtering av årsavgiftene for det aktuelle patentet.
- Klager har etablert rutiner for håndtering av IPR, og følger opp statuser og frister gjennom en egen database, i tillegg til at man bruker eksterne rådgivere. Internt hos klager er det en ansatt som håndterer oppfølging av klagers IPR-portefølje. Vedkommende bruker én til to dager pr. uke på porteføljehåndtering.
- Personen har jobbet i selskapet siden 2010, og har jobbet med patentvirksomhet siden 1995. Dersom personen med hovedansvaret for porteføljehåndteringen er syk, sørger en stedfortreder for trygg ivaretagelse av klagers rettigheter.
- I foreliggende tilfelle oppstod det en menneskelig svikt da klager avsluttet sitt fullmektigforhold med Tandbergs.
- Det er ikke tvilsomt at klager har utvist all den omhu som med rimelighet kan forventes. Selskapet har systemer som fanger opp frister for å unngå fristoversittelse. Medarbeideren som forårsaket svikten er relativt erfaren, men har hatt en uriktig oppfatning av hvordan forholdet til Patentstyret ble håndtert etter at klager informerte Tandbergs om at de ville bruke andre fullmektiger.
- Vedkommende som håndterer klagers IPR portefølje har ved en menneskelig svikt kommet i skade for å tro at Tandbergs fortsatt ville være kontaktpunkt for patentet, selv etter at Tandbergs fikk beskjed om at klager ikke ville bruke Tandbergs lengre. Denne feiloppfatningen ble styrket av at Tandbergs på eget initiativ sendte ut påminnelse om årsavgiften for 2104.
- Det dreier seg om en unnskyldelig feiltakelse begått av en enkeltperson, og konsekvensene er blitt enorme sammenlignet med den feilen som faktisk er begått. Det vil være urimelig for klager om klagen ikke tas til følge. Det vil også være urimelig belastende for den ansatte som har trådt feil.
- Patentstyret har ikke behandlet klagers begjæring om oppreisning på en tilstrekkelig forsvarlig måte. I saksfremstillingen på avgjørelsens side 1 gis det uttrykk for at innehaver først ble opplyst om fristoversittelsen den 15. juli 2015, hvilket ikke stemmer, da klager ikke ble opplyst om fristoversittelsen før Patentstyrets brev av 16. juli 2015, ble oversendt til klager fra Tandbergs. Denne slurvfeilen viser hvordan Patentstyrets avgjørelse bærer preg av en i overkant overfladisk behandling.
- Det er lagt en for streng vurdering av patentloven § 72 til grunn, særlig sett i lys av at innehaveren var alene om å håndtere patentet da den skjebnesvangre feilen skjedde.
- Det må ikke stilles urimelige eller urealistiske krav til hvilke systemer for oppfølging av slike saker innehaveren har. Man kan ikke stille like strenge krav til innehavere som man kan til profesjonelle IPR-rådgivere.

- Klager er et seismikkselskap som hovedsakelig beskjeftiger seg med arbeid knyttet til seismikk. Polarcus har rutiner for håndtering av IPR, men disse kan ikke holdes opp mot den samme strenge normen som et patentkontors rutiner.
- Klager er av den oppfatning at Patentstyret har vurdert terskelen etter patentloven § 72 for strengt og ikke tatt hensyn til at innehaver ikke er en profesjonell forvalter av IPR-porteføljer, i motsetning til patentkontorer.
- Patentstyrets avgjørelse er uriktig og må oppheves.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Klagenemnda viser til at klagen ikke inneholder opplysninger som stiller saken i en vesentlig annen stilling enn for Patentstyret.
- 11 I foreliggende sak er ikke årsavgiften for 5. avgiftsår betalt innen fristen.
- 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 klageren 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.
- 14 Det sentrale spørsmål i saken er om klager har fulgt tilstrekkelig betryggende rutiner i forbindelse med betaling av fornyelsesavgiften for patentet. For Klagenemnda er det spørsmål om klager har et tilfredsstillende fristhåndteringssystem.
- 15 Praksis viser 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. PS-2002-7123.
- 16 Klagers fullmektig i klagesaken har redegjort for at det var klager selv som skulle sørget for betaling, uten hjelp av fullmektig, men at den ansvarlige hos klager ikke var klar over dette.
- 17 Klagenemnda viser til at det ikke kan stilles samme krav til en innehaver uten fullmektig, som til en innehaver som er representert med fullmektig/patentavdeling i et stort firma, jf. EPO sin avgjørelse i sak J 5/94. Klagenemnda er følgelig enig med klager i at patentloven § 72 må vurderes i lys av om det er en profesjonell patentfullmektig, eller et stort selskap med egen patentavdeling som har gjort feilen, eller om det er et mindre foretak uten profesjonell bistand.
- 18 Klagenemnda viser til at klager har en egen ansatt IPR ansvarlig, som er ansvarlig for å håndtere patentporteføljen herunder å sørge for rettidig betaling av gebyrer og avgifter. Det er videre opplyst at dette utgjør 20-40% av stillingen som IPR ansvarlig. Klagenemnda

viser til at feilen som ble begått må anses som påregnelig dersom man ikke har tilfredsstillende systemer og kontrollrutiner.

- 19 For Klagenemnda er det ikke gjort forsøk på å dokumentere systemet som benyttes, og hvor overskuelig dette fremstår. Den IPR ansvarlige antas å benytte det systemet som er vist ved bildeutskrift i klagen. Klagenemnda kan ikke se at det er dokumentert hvilke instruksjoner som tilligger det aktuelle patentet. Generelt sett må det kunne forventes av en person som er IPR-ansvarlig, at denne er klar over hvem det er som har ansvaret for å betale avgifter. Klagenemnda kan ikke ut fra klagen legge til grunn at systemet isolert sett er tilfredsstillende som et fristhåndteringssystem.
- 20 Klagenemnda finner det heller ikke dokumentert hvilke kontrollrutiner som utføres. 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). 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, 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, jf. også KFIR sak 13/024.
- 21 Det er videre anført at det på grunn av bytte av fullmektig har blitt uklart for den IPR-ansvarlige hvem som hadde ansvar for betaling av årsavgifter. Det er opplyst at den IPR-ansvarlige var av den oppfatning at betalingsansvaret lå hos Tandbergs, til tross for at klager selv hadde varslet Tandbergs om at de ikke lenger var ønsket som fullmektig. Klagenemnda finner at denne anførselen ikke kan føre frem. I forbindelse med endringer som angitt, hvor det både ble etablert et forhold til nye fullmektiger (engelsk og ny norsk) samtidig som det ble etablert nye rutiner for hvem som hadde ansvar for betaling av årsavgifter, må det utvises aktsomhet for å ivareta at de organisatoriske endringene ikke medfører uklarhet eller misforståelser om oppfølgingen overfor Patentstyret. Klageren har ikke godtgjort at dette aktsomhetskravet er oppfylt.
- 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

1. Klagen forkastes.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign)

Harald Irgens-Jensen
(sign)