



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
14. desember 2016
16/00062

Klager: **Biosynthec**

Representert ved: Bryn Aarflot 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 9. juli 2015, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patent nr. 311702, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 16. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp 31. januar 2013, og heller ikke innbetalt innen tilleggsfristen som utløp 30. juni 2014. Patenthaver begjærte oppreisning for fristoversittelsen den 10. september 2014 og betaling av manglende årsavgift med tillegg ble innbetalt 10. september 2014.
- 4 Klage innkom rettidig den 9. september 2015.
- 5 Klagenemnda har i brev av 10. oktober 2016 gitt klagers fullmektig anledning til å redegjøre for relevante omstendigheter av betydning for vurderingen av aktsomhetskravet ved fullmektigens håndtering av saken, og slikt svar innkom 17. oktober 2016.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret viser til at begjæringen er fremmet innen de gitte frister i patentloven § 72.
- Når det gjelder spørsmålet om innehaver har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72, finner Patentstyret ikke dette godtgjort.
- Ordinær frist for betaling av årsavgift for 16. avgiftsår forfalt 2013.12.31. Det er patenthavers fullmektig som overvåker fristene for betaling av årsavgifter og sender varsler til patenthaver om dette. Ettersom Patentstyret, for patenter der det er registrert fullmektig, ikke sender ut betalingsvarsel for avgiftsår senere enn år 1-3., legges det til grunn at fullmektig har innrettet sine rutiner slik at innehaver blir varslet om betaling i tiden før forfall av ordinær betalingsfrist, jf. 2. avd. kj. 7123.
- Grunnet tidligere betalingsproblematikk ønsket fullmektig i dette tilfellet at innehaver innbetalte et forskudd på årsavgiften med tillegg til fullmektig sin bankkonto. Når dette beløpet var registrert innbetalt til fullmektig, var det meningen at fullmektig skulle besørge betaling av årsavgiften videre til Patentstyret.
- Feilen oppsto i forbindelse med innbetalingen av dette forskuddet fra innehaver til fullmektig, da betalingskvitteringen fra innehaver ga anvisning på feil saksnummer som det skulle betales årsavgift for. Dette medførte i sin tur at fullmektig innbetalte til Patentstyret årsavgift i en annen sak enn den som forskuddet fra innehaver var ment å dekke.

- En feil som består i at feilaktig saksnummer angis ved betaling til Patentstyret, kan som utgangspunkt være å anses som en enkeltstående feil som patentloven § 72 er ment å beskytte mot. Imidlertid er det en forutsetning for å kunne ta saken under behandling etter patentloven § 72, at fullmektig godtgjør at det har foreligget forsvarlige rutiner og kontrollrutiner, jf. blant annet avgjørelsen 2. avd. kj. 7977.
- Patentstyret finner det ikke godtgjort at innehaver og fullmektig har tilfredsstillende kontrollrutiner som er egnet til å fange opp tilfeller som denne, og det er ikke gitt ytterligere opplysninger som er egnet til å belyse at innehaver og fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- Patentstyret viser til at fullmektigens anførsel om at aktsomhetskravet er lavere ved betaling av fakturaer, ikke gjelder i denne saken, ettersom årsavgift er en betaling som skal skje innen en lovbestemt frist som ikke faktureres.
- Patentstyret har etter dette kommet til at aktsomhetskravet i patentloven § 72 ikke er oppfylt, og patentet kan ikke gjenopprettes.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager viser til at Patentstyrets avgjørelse er feil, og at innehaveren og fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Patentstyrets avgjørelse bes opphevet og patentet gjenopprettes for fristoversittelsen.
- Feilen som er begått i dette tilfellet er en enkeltstående, unnskyldelig feil som patentloven § 72 er ment å beskytte mot. Dette bekrefter også Patentstyret.
- Patentstyret begir seg deretter inn på en vurdering av fullmektig sine tilfredsstillende kontrollrutiner med tanke på å avdekke hvordan årsavgiften har blitt innbetalt i feil sak til Patentstyret.
- Fullmektig viser til at de har forsvarlige rutiner og kontrollrutiner for håndtering av årsavgifter, og i klagen vises det til at disse kan redegjøres for nærmere om ønskelig men at fullmektig ikke anser at det er av betydning i denne saken. Feilen har oppstått i patenthavers regnskapsavdeling.
- Som svar til Klagenemndas anmodning om ytterligere opplysninger, oppgir fullmektig at de ønsker å klargjøre at de ikke har begått noen feil, og gjentar at rutinene ikke vil ha betydning for aktsomhetsvurderingen. Fullmektig viser til at de utførte betaling i den saken de fikk beskjed om fra innehaveren, og det var kunden som skrev feil nummer i sin ordre til fullmektig.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 I den foreliggende sak skyldes fristoversittelsen at årsavgiften fra fullmektig til Patentstyret har skjedd med henvisning til feil saksnummer.

- 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-19942836 (NIR 1996 s. 348).
- 14 Fullmektig viser til at hovedårsaken til at årsavgiften ikke ble korrekt betalt, er feilaktige opplysninger fra patentinnehaber på betalingskvitteringen. Denne ga anvisning på feil saksnummer som det skulle betales årsavgift for.
- 15 Klagenemnda viser til at det er patenthaver eller dennes fullmektig som har *risikoen* for hindringer, forsinkelser eller innbetaling til korrekt sak som er tilfellet i denne saken. Fullmektig har ikke redegjort for rutiner som dokumenterer kontrollrutiner for å sikre seg mot feil i betalingen av årsavgiftene for å opprettholde patenter.
- 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 For Klagenemnda fremstår det derimot slik at klager eller fullmektig ikke har hatt tilfredsstillende rutiner for overholdelse av innbetaling av korrekt 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.
- 18 Patenthaver og dennes fullmektig identifiseres med hverandre, og det er 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 angivelse av feil saksnummer til fullmektig ved mottak av betalingskvittering fra patenthaver i forbindelse med forskudd, kun vil være et internt anliggende. Aktsomhetsvurderingen vil nødvendigvis knytte seg til den samlede årsak til årsavgiften ikke er korrekt innbetalt.
- 19 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.

Det avses slik

Slutning

1. Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Harald Irgens-Jensen
(sign.)