



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00029
Dato: 18. januar 2019

Klager: MedImmune Ltd. og Genentech, Inc
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2017, hvor begjæring om at patent NO/EP2750713 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 5. avgiftsår. Årsavgiften ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen 31. oktober 2016. Ved betaling av årsavgiften med tillegg den 5. desember 2016, ble det innbetalt kroner 370,- for lite. Patentstyret varslet innehaverens fullmektig, Zacco Norway AS, om mangelen i brev av 22. desember 2016, uten at det resterende beløp ble innbetalt innen siste frist for betaling av årsavgift som utløp 30. april 2017.
- 4 Innehaver begjærte oppreisning for fristoversittelse den 17. juli 2017 og betaling av manglende årsavgift med tillegg ble samtidig innbetalt.
- 5 Klage innkom rettidig den 7. februar 2018.

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

- Fristoversittelsen skyldes to feil. Den første feilen ligger hos betalingsfullmektigen Mewburn og synes å bestå i en rettsvillfarelse vedrørende forskriftsendring. Den andre feilen var at en patentadministrator (assistent) hos Zacco Norway AS ved en glipp ikke videreformidlet Patentstyrets varselbrev av 22. desember 2016.
- Patentstyret anser begge feilene som nødvendige betingelser for rettstapet. Feilene fremstår som selvstendige og uavhengige. Dersom begjæringen om at patent nr. EP2750713 skal opprettholdes til tross for fristoversittelsen, må begge feilene anses som unnskyldelige.
- Patentstyret viser til fast praksis om at rettsvillfarelse ikke anses som et grunnlag for å ta saken under behandling til tross for fristoversittelse, da det i slike tilfeller ikke anses at aktsomhetsnormen i patentloven § 72 er oppfylt. Størrelsen på årsavgifter og forsinkelsesavgifter ligger i kjernen av hva en betalingsfullmektig må sørge for å ha kjennskap til. Informasjon om endringene var tilgjengelig fra og med august 2016, både i betalingsforskriften og på Patentstyrets hjemmesider. Det er innehaverens risiko at Mewburn ikke hadde gjort seg kjent med forskriftsendringen.
- Siden rettsvillfarelsen ikke er unnskyldelig, vil det ikke ha betydning hvorvidt Zacco Norway AS' feil knyttet til manglende videreformidling av Patentstyrets brev, er unnskyldelig. En nærmere vurdering av denne feilen er dermed ikke nødvendig.
- 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 innehaver ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Begjæringen tas derfor ikke til følge.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det manglende beløpet for årsavgift med tillegg skyldtes ikke at Mewburn var uvitende om avgiftsendringene i Norge. Det som var ment anført i begjæringen var at Mewburn aldri ble informert om Patentstyrets brev av 22. desember 2016, og dermed ikke var klar over at det innbetalte beløpet var for lite.
- Mewburn er en erfaren tilbyder av IP-tjenester, og har gode og veletablerte rutiner og kontroll for rettidig utførelse av oppgaver innenfor frister. Betalingsfullmektigen mottok instruksjon om betaling av årsavgift i Norge 30. november 2016. Instruksjonene var klare og det var ingen tvil om klagers intensjon.
- Instruksjonen inneholdt også en ordre om betaling i Sverige og Danmark, med en forsinkelsesavgift på 20 % av den ordinære avgiften. Ved en menneskelig feil ble samme tillegg på 20 % innbetalt i Norge i stedet for det fastsatte beløpet på kr. 700. Feilen ble begått av en erfaren og opplært medarbeider. På tross av etablerte kontrollrutiner, ble feilen ikke oppdaget. Mewburn har handlet med omhu for å overholde fristen for betaling av årsavgift med forsinkelsesavgift.
- Zacco Norway AS mottok varselbrev fra Patentstyret 22. desember 2016 om manglende betaling av forsinkelsesavgiften. Fullmektigen har rutiner for behandling av korrespondanse fra offentlige myndigheter, som skal sjekkes ekstra nøye og alltid behandles. Fornyelsesvarsler og betalingspåminnelser som oppgir en siste betalingsfrist, skal alltid gjennomgås av en erfaren assistent i valideringsteamet. Etter dette skal korrespondansen videreformidles til klienten umiddelbart, og den skal lagres i sakssystemet som oppdateres med at betalingspåminnelse er sendt til klient.
- Ved en uforklarlig menneskelig glipp ble ikke denne korrespondansen videreformidlet til klient av den ansvarlige assistenten i valideringsteamet. Dette førte til at korrespondansen ikke ble håndtert i henhold til Zacco Norway AS' rutiner som beskrevet og dokumentert. Vedkommende har hatt grundig opplæring i prosedyrene for håndtering av korrespondanse fra offentlige myndigheter, har håndtert utallige betalingspåminnelser tidligere, og har aldri tidligere gjort feil i sitt arbeid som assistent.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 I foreliggende sak er årsavgiften for EP2750713 for det 5. avgiftsåret med forsinkelsesavgift betalt med et beløp som var kr. 370,- for lavt. Fullstendig betaling ble ikke gjort før etter utløpet av betalingsfristen.
- 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.

- 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.
- 14 Det stilles strenge krav til innehaver for opprettholdelse av et patent, og det er lang og fast praksis for at det er innehaver selv, eventuelt også dennes fullmektig, som har ansvar for å overholde de fristene som loven setter, herunder betaling av årsavgifter. Det er klart at patenthaver må identifiseres med sin fullmektig ved aktsomhetsvurderingen under patentloven § 72.
- 15 Klagenemnda legger til grunn at den første feilen har oppstått ved betaling av årsavgift, hvor en underordnet ansatt hos betalingsfullmektigen innbetalte et beløp som var for lite i henhold til korrekt forsinkelsesavgift. Den andre feilen er at en underordnet ansatt hos patenthavers norske fullmektig, Zacco Norway AS, ikke videreformidlet Patentstyret varsel om den manglende betalingen til betalingsfullmektigen. Klagenemnda anser dette som to selvstendige feil, og ikke som sammenfallende feil. Det er derfor nok at én av feilene er å bebreide klager eller noen som vedkommende blir identifisert med, jf. Annen avdeling i sak 8257.
- 16 Hva gjelder den første feilen, har klager for Klagenemnda redegjort for at feil innbetaling ikke skyldes uvitenhet om korrekt forsinkelsesavgift, men at assistenten ved samtidig betaling i Norge, Sverige og Danmark gjorde en menneskelig feil og betalte likt i de tre landene med 20 % forsinkelsesavgift (tilleggsavgift).
- 17 Som betalingsfullmektig må det foreligge et ansvar for at korrekt betaling skjer, herunder må det foreligge etablerte kontrollrutiner for utføringen av slike oppgaver. For Klagenemnda er det ikke dokumentert hvilke rutiner for kontroll som foreligger hos den utenlandske betalingsfullmektigen. Det utelukkes ikke at en feil bestående av at man ikke treffer på beløpets størrelse, er en menneskelig glipp som kan gi grunnlag for oppreisning. Det er imidlertid ikke avgjørende for sakens utfall.
- 18 Som følge av at det var betalt for lite i forsinkelsesavgift, sendte Patentstyret 22. desember 2016 et varselbrev. Siden Zacco Norway AS var registrert som norsk fullmektig, ble Patentstyrets henvendelser følgelig sendt til dem, og ikke til betalingsfullmektigen.
- 19 Når det gjelder den norske fullmektigens ansvar for saken, er det i J 12/10 EPO pekt på at fullmektig «once appointed – and even if the renewal fees were paid by someone else – remained otherwise fully responsible for the application, and that this included a continuing obligation to monitor time limits, send reminders to the applicant etc.».
- 20 Etter Klagenemndas syn må dette ansvaret for registrert fullmektig gjelde tilsvarende i Norge. Ansvaret utdypes i sak J 19/04 EPO ved at fullmektigens oppførsel må vurderes i forhold til i hvilken grad «he has done all that is necessary to ascertain the *client's true wishes*».
- 21 Klager og fullmektig må følgelig ha rutiner som er innrettet slik at varslinger fra Patentstyret blir fulgt opp med tanke på å avdekke feil. Etter Klagenemndas syn vil et varsel fra Patentstyret om for lite innbetalt årsavgift måtte forstås som at klager har gitt instruksjoner om betaling, og videre må den norske fullmektigen forstå brevetts innhold slik at betalingsfullmektig ikke hadde truffet på korrekt avgift. En slik omstendighet vil etter Klagenemndas syn medføre at Zacco Norway AS, for å opptre aktsomt både må

oversende brevet, fristføre og følge opp sakens spesielle omstendigheter før betalingsfristens utløp.

- 22 Klagenemnda finner det ikke i overensstemmelse med det strenge aktsomhetskravet at man, som i dette tilfellet, ikke oversender Patentstyrets varselbrev fra fullmektigen til klager og/eller den utenlandske betalingsfullmektigen, og heller ikke på annen måte fristfører og følger opp saken med påminnelser.
- 23 For Klagenemnda er det redegjort for rutiner ved behandling av korrespondanse fra Patentstyret. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at det av denne redegjørelsen fremgår noen rutiner for kontroll eller kryssjekk av om rutinen for videreformidling av korrespondanse er fulgt.
- 24 Klagenemnda legger til grunn at det med enkle kontrollrutiner ville vært avdekket at det var innbetalt for lite i forsinkelsesavgift, og avhjulpet dette innenfor fristen for betaling av årsavgift som utløp 30. april 2017.
- 25 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 avses slik

Slutning

1. Klagen forkastes.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)