



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
7. november 2016
16/00073

Klager: **Kongsberg Defence & Aerospace AS**

Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. januar 2016, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patent nr. 308494, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 17. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp 31. januar 2015, og heller ikke innbetalt innen tilleggsfristen som utløp 31. juli 2015. Søker begjærte opppreisning for fristoversittelsen den 16. oktober 2016 og betaling av manglende årsavgift med tillegg ble innbetalt 16. oktober og 9. november 2015.
- 4 Klage innkom rettidig den 21. april 2016.

5 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.
- Patentstyret viser til at det synes som at fristoversittelsen for betaling av årsavgift skyldes at Patentstyrets siste varselbrev om betaling sannsynligvis ble kastet sammen med spam-fakturaer, og betalingsinformasjonen dermed ikke ble lagt inn i innehavers økonomisystem.
- Det vises til at begjæring om at patentet skal valideres, normalt bare tas til følge dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale. Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, og at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring.
- Patentstyret finner det ikke godtgjort at det foreligger et godt nok system for håndtering av betaling av årsavgift. Det må forventes at innehaver har et uavhengig og fungerende fristhåndteringssystem, særlig for de tilfeller der Patentstyret ikke sender ut varselbrev eller de blir borte.
- Det er innehavers ansvar å overholde de frister loven setter, og deriblant frist for årsavgift etter patentloven § 41. Innehaver kan ikke forvente å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen de angjeldende frister.
- Patentstyret har etter dette kommet til at aktsomhetskravet i patentloven § 72 ikke er oppfylt og patentet kan ikke gjenopprettes.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager har gitt en nærmere beskrivelse av hendelsen hvor varslingsbrevet ble kastet og klagers rutiner for betaling av årsavgift.
- Varaset om betalingsfrist ble lagt i bunken med fakturaer som skulle registreres og betales. I samme bunke lå det av en uforklarlig grunn spam-fakturaer for patentet. Da spam-fakturaene ble kastet, må varaset om årsavgiften som skulle legges inn i betalingssystemet ha hengt fast i spam-fakturaene som ble kastet. Betaling av årsavgift ble derfor ikke lagt inn i betalingssystemet.
- Klager viser til at det ikke er mulig å legge inn faste årlige betalinger i økonomisystemet, slik at dette må gjøres hvert år.
- Klager opplyser at det foreligger et system for betaling av årsavgifter. Frishåndtering for betaling av dette patentet er lagt inn som en frist i kalendersystemet Outlook. Da nåværende ansvarlig hadde opplæring i systemet i 2014, ble det lagt inn påminnelser med varsel to uker før betalingsfristene i 2015. Ved en feil ble påminnelsen registrert med betalingsfrist 31. januar 2016 og 31. juli 2016, og påminnelsene kom dermed ikke opp to uker før fristen i 2015. Tidligere ansvarlig som utførte opplæringen hadde gått av med pensjon.
- På bakgrunn av beskrivelsen anfører klager at det forelå en tilfredsstillende betalingsrutine og påminnelse-system.
- Klager påpeker at de to hendelsene som førte til fristoversittelse må anses som enkeltstående menneskelige feil av en underordnet ansatt, som vanskelig kunne vært unngått eller forhindret.
- Klager understreker at betalingssystemet for årsavgiftene har fungert i 17 år, og frishåndteringen og betalingen har vært håndtert av godt opplærte underordnede ansatte. Som følge av fristoversittelsen har betaling av årsavgift nå blitt overlatt til en profesjonell fullmektig.
- Det er klagers oppfatning at de har utvist den omhu som med rimelighet kan kreves ved betaling av årsavgift, jf. patentloven § 72.

7 Klagenemnda skal uttale:

- 8 Saken står i et annet lys for Klagenemnda og det vises til at spørsmålet om det foreligger et system for håndtering av betaling av årsavgift hos søker, ikke ble berørt under Patentstyrets behandling av saken.
- 9 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.
- 10 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.

- 11 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.
- 12 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. Klagenemnda er enig i dette, og viser til at Patentstyrets varselbrev er å anse som en service overfor deres kunder, se KFIR avgjørelse PAT 15/010 avsnitt 16. Patenthaver har selv ansvar for å sette seg inn i de regler som gjelder for opprettholdelse av patentet, herunder betaling av årsavgift. Det fremgår klart av patentloven § 51 at patentet bortfaller dersom årsavgift ikke betales i tide. Patenthaver kan ikke forvente å bli varslet av Patentstyret om forestående forfall av årsavgiften. Heller ikke den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11 synes å kunne strekkes så langt som å pålegge Patentstyret en plikt til å varsle søker/innehaver om forestående forfall.
- 13 Patentinnehaver har redegjort for et fristhåndteringssystem bestående av en kalenderoppføring i Outlook hos den som er ansvarlig for at årsavgifter for patentet betales rettidig. Patentstyret viser til at et fristhåndteringssystem for kun ett patent ikke behøver å være avansert, og at det etter Patentstyrets oppfatning kan være tilstrekkelig at en ansvarlig hos innehaver fører fristen i Outlook, og med en påminnelse en uke før. Klagenemnda viser til praksis fra EPO i sak J 5/94, hvor det fremheves at det ikke kan stilles samme krav til en søker uten fullmektig som til en søker som er representert med fullmektig/patentavdeling i et stort firma. Klagenemnda kan imidlertid ikke på generelt grunnlag gi sin tilslutning til at en Outlook oppføring i seg selv er tilstrekkelig, men viser til at spørsmålet må ses i lys av alle faktiske omstendigheter i saken.
- 14 Klager viser til at det enkle fristhåndteringssystemet har vært velfungerende i 17 år, og Klagenemnda finner dette godtgjort. Klagenemnda finner etter en konkret vurdering at det foreligger et tilfredsstillende fristhåndteringssystem, og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring.
- 15 Fristoversittelsen har skjedd i forbindelse med at den ansvarlige for fristhåndteringen skulle gå av med pensjon, og at kalenderoppføringen i Outlook skulle overføres til ny ansvarlig. Det ble i denne forbindelse lagt inn årlig gjentakende frister, men rutinen med årlig frist ble ved en feil iverksatt med virkning fra påfølgende år. På denne måten har fristen ikke blitt varslet for året 2015.
- 16 Klagenemnda har etter en konkret vurdering kommet til at den enkeltstående feilen som er begått av en underordnet ansatt som i denne saken, faller inn under de tilfeller ordningen med oppreisning er med å gi beskyttelse for. Klagenemnda er av den oppfatning at kravet til «all den omhu» i patentloven § 72 i denne saken er

oppfylt, selv om rutinene ikke er innrettet slik at de fanget opp den manuelle feilregistreringen av fristen.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)