JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1758-o

Tallinnas 28. veebruaril 2019. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Burcon Nutrascience (MB) Corp. kaebuse Patendiameti 16.03.2018 otsuse tühistamiseks seoses Euroopa patentide nr EP2389073 ja EP2674037 Eesti registreeringute nr E009611 ja E011352 kehtivuse taastamata jätmisega.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 16.05.2018 esitas Burcon Nutrascience (MB) Corp. (edaspidi ka kaebaja või patendiomanik), 1388 Waller Avenue, Winnipeg, Manitoba R3T 1P9, Kanada, tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) Patendiameti 16.03.2018 otsuse tühistamiseks seoses Euroopa patentide nr EP2389073 ja EP2674037 Eesti registreeringute nr E009611 ja E011352 kehtivuse taastamata jätmisega. Kaebajat esindab volikirja alusel patendivolinik Tõnu Nelsas AAA Patendibüroo OÜ-st (edaspidi ka AAA).

Kaebus võeti menetlusse 21.05.2018 nr 1758 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Burcon Nutrascience (MB) Corp. (edaspidi ka kaebaja või patendiomanik) jõustas Eestis Euroopa patendid

- EP2389073 (15.12.2014, Eesti reg nr E009611, Lahustuva sojavalgutoote valmistamine sojavalgu mitsellaarsest massist ("S200Ca")) ja
- EP2674037 (15.02.2016, Eesti reg nr E011352, Lahustuva sojavalgutoote valmistamine sojavalgu mitsellaarsest massist ("S200Ca")).

Seoses iga-aastaste patentide kehtivuslõivudega tasus AAA kliendi juhiste kohaselt 7. kehtivusaasta lõivud jaanuaris 2016. Tasumisele eelnes tähtaja meeldetuletus, saabusid instruktsioonid ning järgnes raport lõivude tasumise kohta (lisa 7. aasta lõivu asumise kirjavahetus – siin ja edaspidi on osutatud kaebuse lisadele).

Mõlema patendi 8. kehtivusaasta lõivu tasumise tähtajaks oli 31.01.2017 ning AAA saatis sellekohase meeldetuletuse 07.12.2016, millele vastust ja kehtivuslõivu tasumise instruktsioone ei järgnenud (lisa 8. aasta lõivu tasumise meeldetuletus).

15.09.2017 sai AAA kirja patendiomaniku esindajalt, Kanada patendibüroolt SIM (edaspidi SIM), milles päriti patendi viimase kehtivuslõivu tasumise kehtivuse staatust erinevates riikides. Saades teada, et patent EP2389073 Eestis enam ei kehti (asjaolud patendi EP2674037 osas on identsed), andis büroo juhise taotleda patendiõiguste taastamist Eestis ning tasuda 8. ja 9. kehtivusaasta lõiv (lisa- 8. aasta lõivu staatuse päring ja taastamise juhised).

Kaebaja esindaja Michael I. Stewart'i 12.11.2017 deklaratsiooni (lisatud kaebusele) kohaselt põhjustas Eesti patentide 8. kehtivusaasta lõivu mittemaksmise SIM töötaja inimlik viga, mis oli tingitud ennekõike sellest, et kaebaja soovis finantsilistel põhjustel lõivu tasumist edasi lükata (kasutada n.ö hilist kehtivuse lõivu tasumise tähtaega, milleks oli 31.07.2017), mistõttu ei antud koheselt lõivu tasumise juhist. Hilise lõivu tasumise tähtaja mittejärgimise põhjustas inimlik eksimus, kuid sellele aitas aga kaasa SIM-is kasutava

andmebaasi eripära (Euroopa patendi kehtivusaasta lõivude tähtajad ei ole riigiti eraldatud), seega märgiti alusetult Eesti osas lõiv tasutuks.

15.11.2017 esitas AAA patendiomaniku nimel Patendiametile avalduse patentide taastamiseks Eestis ning tasus 8. ja 9. kehtivusaasta lõivud (lisatud kaebusele). Taastamise õigusliku alusena põhines avaldus Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p (iv) ning patendiomaniku esindaja SIM töötaja inimlikul eksimusel, mis võimaldas tekkida olukorral, et lõivud jäid tahtmatult tasumata ja seda vaatamata olemasolevale tähtaegade jälgimise süsteemile, meeldetuletusele ja sisemisele topelt-kontrollile.

10.01.2018 saatis Patendiamet taastamise avaldusele vastuseks teate (kaebusele lisatud taastamisest keeldumise eelteade), milles leidis, et kuna patendiomaniku esindaja oli lõivu tähtajast ja patendiomaniku juhisest patendid jõus hoida teadlik, siis tegemist ei ole üksiku, inimlikust eksimusest tingitud veaga, vaid hooletusega, mida piisava hoolsuse korral oleks saanud vältida. Antud paljasõnalisele hinnangule täiendavaid sisulisi põhjendusi oma seisukoha toetuseks Patendiamet ei esitanud.

16.02.2018 esitas AAA Patendiametile täiendavad selgitused (lisatud kaebusele), milles juhtis mh tähelepanu, et tähtajast/juhisest teadmine viitab sellele, et on olemas tähtagade järgimise süsteem ja sellest teadasaamine ei saa olla asjaolu, mis välistab taastamise võimalikkuse. Samuti argumenteeris, et Patendiameti käsitlus inimlikust eksimusest on sedavõrd kitsas, et välistab üldse selle rakendamise. Patendiameti seisukoht, et isik oli hooletu, ei ole kooskõlas EPO praktikaga, sest isegi hooletuse korral (jättes kõrvale inimliku eksimuse) taastamise välistab jäme hooletus, mitte „tavapärane“ hooletus. Täiendavas seisukohas esitas AAA ka SIM-i sisese kirjavahetuse, millest nähtus, et hilise kehtivuse lõpul kinnitas SIM töötaja, et kontrollib iga tähtaja üle.

16.03.2018 tegi Patendiamet otsuse mitte taastada patentide EP2389073 (E009611) ja EP2674037 (E011352) kehtivust Eestis. Otsuse kohaselt Patendiamet leidis patendiseaduse (PatS) § 42 lg 11 alusel, et tegemist ei ole vääramatu jõu ega patendiomanikust või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. Patendiamet leiab, et inimlik viga ei ole vääramatuks jõuks ning inimliku eksimuse alusel patenti taastada ei saa.

Patendiameti otsuse vaidlustamismärke ja Riigikohtu 22.02.2017 määruse (tsiviilasi 2-16-12145, Canon Kabushiki Kaisha vs Patendiamet) kohaselt saab Patendiameti 16.03.2018 otsuse vaidlustada komisjonis 2 kuu jooksul. Seega on kaebus esitatud pädevale asutusele ning tähtaegselt.

Arvestades, et Patendiameti esialgne 10.01.2018 teade taastamisavalduse kohta viitas vaid avalduses toodud õiguslikule alusele Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 punkti (iv) näol, kuid keeldumisotsus tugines PatS § 42 lg-le 11 ning argumentatsiooni osas „vääramatule jõule“ ja „muule takistusele“, siis peab kaebaja vajalikuks käsitleda esmalt küsimust, millised on patendiõiguse taastamise õiguslikud alused Eestis.

Kaebaja märgib, et Patendimati otsusele järgnevalt, 29.03.2018 on komisjon teinud otsuse nr 1706-o, milles on leidnud, et PatS § 42 lg 11 tuleb arvestada koosmõjus Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 punktiga (iv), milledest viimasel on PatS § 4 alusel kohaldamiseelis.

Patendiameti otsus on ilmselges vastuolus nimetatud komisjoni otsuses hilisemalt võetud seisukohtadega, seega loodab kaebaja, et vastuses kaebusele näeb Patendiamet olevat võimaliku vaadata oma seisukoht ümber.

Vaidlustatud Patendiameti otsus tugineb üksnes PatS § 42 lg-le 11 ja seda nii õigusliku viite, kui argumentatsiooni osas (sõnaselgelt on väljendatud, et inimlik viga ei ole vääramatu jõud), ja selgelt rõhutab vääramatu jõu ja sõltumatu takistuse tõendamise vajadust. Kuigi Patendiameti algses seisukohas mööndi rahvusvahelise normi olemasolu, siis selgusetuks jääb, kuidas Patendiameti seisukohalt suhestuvad PatS § 42 lg 11 ja Patendiõiguse lepingu artikkel 12 lg 1 p (iv).

Kaebajale on jäänud mulje, et Patendiamet on ekslikult asunud PatS § 42 lg 11 tõlgendama Patendiõiguse lepingu artikkel 12 lg 1 p (iv) abil, jättes tähelepanuta, et antud juhul oleks tulnud jätta PatS § 42 lg 11 taastamise aluste osas kohaldamata (ulatuses, milles see on vastuolus rahvusvahelise õiguse normiga) ja selle asemel rakendada otsekohalduvat Patendiõiguse lepingu artiklit 12 lg 1 p (iv).

PatS § 4 sätestab, et kui käesolev seadus (PatS) on vastuolus välislepinguga, kohaldatakse välislepingu sätteid. Põhiseaduse (PS) § 123 järgi, kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid. See tähendab, et välislepingud on siseriiklike seaduste suhtes ülimuslikud.

WIPO koduleheküle andmetel on ka Patendiamet õiguste taastamise küsimuses patendiseadust tõlgendanud selliselt, et välislepingud on siseriikliku õiguse suhte ülimusliku tähendusega. Nii on Patendiamet kinnitanud WIPO-le ja WIPO liikmesriikidele, et näiteks PCT-s prioriteediõiguse taastamisel on kohaldatavaks kriteeriumiks *due care* ehk piisav hoolikus,[1] mitte aga PatS § 42 lg 11 regulatsioon. Seega tuleneb nii PS §-st 123, PatS §-st 4 kui ka Patendiameti praktikast, et siseriikliku õiguse ja välislepingu vastuolu korral tuleb lähtuda välislepingust.

Eelnev on oluline, kuna Patendiameti poolt kohaldatud PatS § 42 lg 11, mis reguleerib patendi kehtivuse taastamise aluseid on vastuolus Patendiõiguse lepingu artikli 12 lõikega 1.

PatS § 42 lg 11 järgi saab patendiomanik taotleda patendi taastamist, kui kehtivusaasta riigilõiv jäi tasumata vääramatu jõu või patenditaotlejast, patendiomanikust, täiendava kaitse omanikust või nende esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. PatS § 42 lg 11 ei võimalda seega arvesse võtta taastamise alusena eksimust.

Samas, Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p (iv) järgi taastab asutus tähtaja, kui tähtaja möödalaskmine toimus olenemata sellest, et asjaolusid arvestades rakendati piisavat hoolikust. Seega on Patendiõiguse lepingu alusel patendiõigus taastatav ka eksimuse korral, tingimusel, et asjaolusid arvestades tegutseti piisava hoolsusega (*due care*).

Lähtudes rahvusvahelise õiguse ülimuslikkusest, tuleb patendiõiguste teostamisega seotud tähtaegade taastamise menetluses õiguste taastamise asjaolude hindamisel võtta PatS § 42 lg 11 (vääramatu jõud, sõltumatu takistus) asemel aluseks Patendiõiguse lepingu artiklist 12 lg 1 p (iv) tulenev hoolsuse nõue.

Patendiamet on kaebaja patendi taastamise taotluse lahendamisel jätnud eelnevalt märgitu täielikult arvesse võtmata ja analüüsimata. Selliselt on Patendiamet kohaldanud ebaõigesti seadust, mis on vahetult toonud kaasa ebaõige otsuse tegemise. Eeltoodu asemel on Patendiamet keeldumisotsuses aga analüüsinud juhtumit üksnes PatS § 42 lg 11 alusel (vääramatu jõud ja patendiomanikust või tema esindajast sõltumatu muu takistus), mis ei ole õige.

Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p (iv) järgi tuleb tähtaeg taastada, kui tähtaja möödalaskmine toimus olenemata sellest, et asjaolusid arvestades rakendati piisavat hoolikust.[2] Patendiõiguse lepingu kommentaarides märgitakse, et lepingu art 12 järgi kuulub tähtaeg taastamisele, kui asjaolusid arvestades rakendati piisavat (mõistlikku) hoolikust (*due care*).

Seega tuleneb Patendiõiguse lepingu art-st 12, et möödunud tähtaeg kuulub taastamisele igakordselt, kui asjaolusid arvestades tähtaja järgimiseks rakendatud piisavat (mõistlikku) hoolikust (*due care*). Mõistliku hoolikusega ei haaku Patendiameti seisukoht, et vastutav isik oleks saanud olla veelgi hoolsam, sest kõikide

[1] Vt http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html#E

[2] Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p (iv) inglise keeles: *he Office shall reinstate the rights of the applicant or owner with respect to the application or patent concerned, if the Office finds that the failure to comply with the time limit occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, that any delay was unintentional.*

asjaolude mitmekordne ja üldjuhul asjatu üle kontrollimine oleks äärmiselt koormav ning seega ületaks mõistlikkuse piirid.

Sarnase tähtaja taastamise kriteeriumi näeb ette ka Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni (Euroopa patendikonventsiooni) art 122, mille järgi Euroopa patendi taotleja või omaniku õigused taastatakse, kui taotleja või omanik ei olnud võimeline järgima oma tegevuses tähtaegu vaatamata sellele, et ta on üles näidanud nõuetekohast hoolsust. Seega sätestab Euroopa patendikonventsioon Patendiõiguste lepinguga samasisulise kriteeriumi tähtaja taastamisele – mõlemad näevad ette, et tähtaeg taastatakse, kui taotleja või patendiomanik on tähtaja järgimiseks rakendanud piisavat (mõistlikku) hoolikust. Õiguskirjanduses märgitakse, et Euroopa patendikonventsiooni art 122 ja Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p (iv) kriteeriumid õiguse (tähtaja) taastamise alustest langevad kokku.[3] Ühtlasi tähendab see, et Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p (iv) sisustamisel saab analoogia korras lähtuda ka Euroopa patendikonventsiooni art 122 järgsest kohtupraktikast.

Euroopa Patendiameti (EPO) Apellatsioonikomisjoni praktika järgi on tähtaja taastamise (õiguse taastamise) võimalus nähtud ette selleks, et üksikud ja erandlikud vead (isoleeritud vead) muidu normaalselt ja rahuldavalt töötavas süsteemis ei viiks õiguste kaotamiseni. Keskne kriteerium, mille järgi tehakse kindlaks mõistliku ja nõuetekohase hoolsuse rakendamine tähtaegade järgmisel, on küsimus sellest, kas süsteem, mida patenditähtaegade monitoorimiseks rakendatakse, on rahuldav. Seejuures hinnatakse üldise hoolsusnõude järgimist konkreetse juhtumi asjaolude kontekstis.

EPO praktikas on välja kujunenud**,** et üksikut viga (nt tähtaja kalendrisse märkimata jätmine), mis tekib muidu rahuldavas tähtaegade järelevalve süsteemis, ei loeta nõutava hoolsuse puudumiseks, mistõttu kuulub sellisel juhul minetatud tähtaeg taastamisele (vt T 0093/00 - 3.2.3 EPO Apellatsioonikomisjoni 21.07.2000 otsus[4]). Tegemist on aastate jooksul välja kujunenud pikaajalise kohtupraktikaga (vt nt J 0004/07; T 1024/02, T 165/04, T 221/04)[5].

Eelnevast tuleneb ühtlasi, et EPO Apellatsioonikoja praktika järgi on üksik inimlik viga aktsepteeritav põhjus menetluse taastamiseks. EPO Apellatsioonikoja otsuses 0942/12-3.3.03 on Apellatsioonikoda leidnud, et isoleeritud eksimus andmete sisestamisel on vabandatav eeldusel, et kõik osapooled on tegutsenud heas usus. Sellisel juhul ei ole tegemist jämeda hooletuse (*gross negligence*), mis välistaks tähtaegade (õiguse) taastamise (0942/12-3.3.03 p 4).

08.03.2013 otsuse T 0744/11 – 3.2.01 punktis 1.3.1 on EPO Apellatsioonikoda leidnud, et menetluse taastamine on lubatud olukorras, kus tähtaja järgimata jätmine on põhjustatud mitte ebapiisavast hoolsusest, vaid pigem esindaja inimlikust veast, mida on võimalik mõista.

Ka Euroopa patendikonventsiooni puudutavas õiguskirjanduses märgitakse**,** et tähtaja möödalaskmine on vabandatav ja tähtaeg (endine olukord) kuulub taastamisele, kui tegemist on ühekordse isoleeritud veaga üldiselt hästi töötavas tähtaegade monitoorimise süsteemis.[6] Seega nii väljakujunenud kohtupraktikas kui ka õiguskirjanduses ollakse üksmeelel, et nõuetekohase hoolsuse kriteerium loetakse täidetuks ja tähtaeg (endine olukord) kuulub taastamisele, kui tegemist on ühekordse isoleeritud veaga üldiselt hästi töötavas süsteemis.

Võrdlusena võib välja tuua, et ka Saksa patendiseaduse (PatG) § 123 järgi kuulub tähtaeg taastamisele, kui tähtaja möödalaskmine ei ole asjaoludest tulenevalt olnud tahtlik ja tähtaja järgimiseks on üles näidatud

[3] Schäfers/Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2012, art 122, Rn 7, Rn 40.

[4] Arvutivõrgus: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t000093eu1.pdf

[5] Kõik lahendid kättesaadavad www.epo.org. Vt täiendavate kohtupraktika viidete kohta *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th edition 2013, lk 553 jj. Kättesaadav: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4CCF968D57494023C1257C1C004F992C/$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2013_en.pdf*

[6] Schäfers/Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2012, art 122, Rn 45.

tavapärast hoolt (s.o süü puudub). Õiguskirjanduses märgitakse, et PatG § 123 järgsed tähtaja taastamise kriteeriumid langevad kokku Euroopa patendikonventsiooni art 122 kriteeriumitega.[7] Saksamaa Ülemkohtu praktika ja õiguskirjanduse järgi tuleb tähtaja taastamisel hinnata, kas tähtaja järgimisel on järgitud käibes tavapärast hoolt.[8] Kui tähtaegade järgimiseks on loodud mõistlik kalendri- ja kontrollisüsteem, saab lugeda üldise hoolsuskohustuse täidetuks.[9] Ka Saksa õiguskirjanduses ja Saksamaa Kõrgema Patendikohtu praktikas märgitakse, et olukorras, kus patendibüroos on olemas töötav süsteem ja väljaõpetatud personal, on ühekordne eksimus vabandatav ja sellisel juhul kuulub tähtaeg taastamisele.[10]

Kokkuvõtvalt tuleneb eelnevast, et rahvusvaheliselt tunnustatud ja väljakujunenud patendiõiguse põhimõtete järgi kuulub mööda lastud tähtaeg taastamisele, kui tähtaja järgimisel on näidatud üles tavapärast piisavat (mõistlikku) hoolikust (*due care*) või kui tähtaja minetuse näol on tegemist üksiku isoleeritud juhtumiga üldiselt töötavas süsteemis. Ühekordne inimlik viga muidu korrektselt töötavas süsteemis on mõistetav ja vabandatav.

Patendiamet on jätnud sellised asjaolud arvesse võtmata, kohaldades ebaõiget tähtaja taastamise regulatsiooni. Selline Patendiameti minetus on vahetult toonud kaasa ebaõige otsuse tegemise ja õiguse taastamata jätmise.

Patendiomaniku patendiportfelli haldab Kanada patendibüroo SIM (Sim & McBumey, www.simip.com) ning patendid jõustas Eestis AAA Patendibüroo OÜ.

Patentide eelneva, 7. kehtivusaasta lõivud tasus AAA kohalike esindajatena SIM-i instruktsioonide kohaselt jaanuaris 2016. Patentide 8. kehtivusaasta lõivude, mille tasumise tähtajaks oli 31.01.2017, kohta saatis AAA meeldetuletuse SIM-i teatatud kontaktidele 07.12.2016, kuid kuna meeldetuletusele vastust ei saabunud ja lõivu tasumise juhis puudus, siis lõivu ei saanud tasuda.

On tavapärane, et kohaliku esindaja meeldetuletustele ei saabu üldse vastust, kui patendiomanik on otsustanud patendi lasta hääbuda kehtivuslõivu tasumata jätmise kohta või on andnud kehtivuslõivude tasumise ülesande näiteks spetsiaalsele pikendusfirmale. Seetõttu AAA ei saada ka korduvat meeldetuletust.

SIM kontrollis patentide kehtivust 15.09.2017 staatuse päringuga, millele AAA vastas 18.09.2017 (SIM-i poolt kätte saadud 17.09.2017, Kanada aja järgi). Vastuse alusel ilmnes, et patentide 8. kehtivusaasta lõiv on jäänud tasumata. SIM avaldas soovi taastada patendi kehtivus ning tasuda möödalastud 8. kehtivusaasta lõiv ning samuti ka tulevane 9. kehtivusaasta lõiv.

Kuna kehtivuslõivu maksmata jäämise asjaolud on mõlema patendi puhul samad, siis eeltoodu, st lõivu tasumata jäämise asjaolu ja sellest teadasaamise aeg kehtib analoogselt mõlema patendi kohta.

Seega PatS § 42 lg-st 11 tulenevad tähtajad on 31.07.2018 (kõige hilisem võimalik patendi kehtivuse taastamise avalduse esitamise tähtaeg) ja Eesti aja järgi 18.09.2017 (2 kuud takistuse kadumisest ehk eksimusest teadasaamist).

Asja lähemal uurimisel selgus, et SIM ei olnud edastanud AAA-le lõivu tasumise instruktsioone inimliku eksituse tõttu, mida soodustas asjaolu, et patendiomanik oli finantsilistel põhjustel soovinud lõivu tasumist maksimaalselt edasi lükata (hiline lõivu tasumise tähtaeg oli 31.07.2017) ning SIM-i poolt kasutatav patentide haldamise ning tähtaegade jälgimise arvutisüsteem sisaldas Euroopa patendi kohta vaid ühe

[7] Vt ka Schäfers/Bendkard, PatG, 11. Auflage, § 123, Rn 11, Rn 16.

[8] ***BGH*** vom 17.8.2011 – I ZB 21/11 – Rdn. 12 – ***NJW-RR 2012*** ,122; Vt ka Schäfers/Bendkard, PatG, 11. Auflage, § 123, Rn 15.

[9] Vt ka Schäfers/Bendkard, PatG, 11. Auflage, § 123, Rn 24a - 24c; Samuti Saksamaa Ülemkohtu otsus 12.11.2013 – II ZB 17/12*;* 8.2.2010 – II ZB 10/09*.*

[10] Vt ka Schäfers/Bendkard, PatG, 11. Auflage, § 123, Rn 24g; BPatG, Beschluss vom 19.10.2006 - 10 W (pat) 12/05.

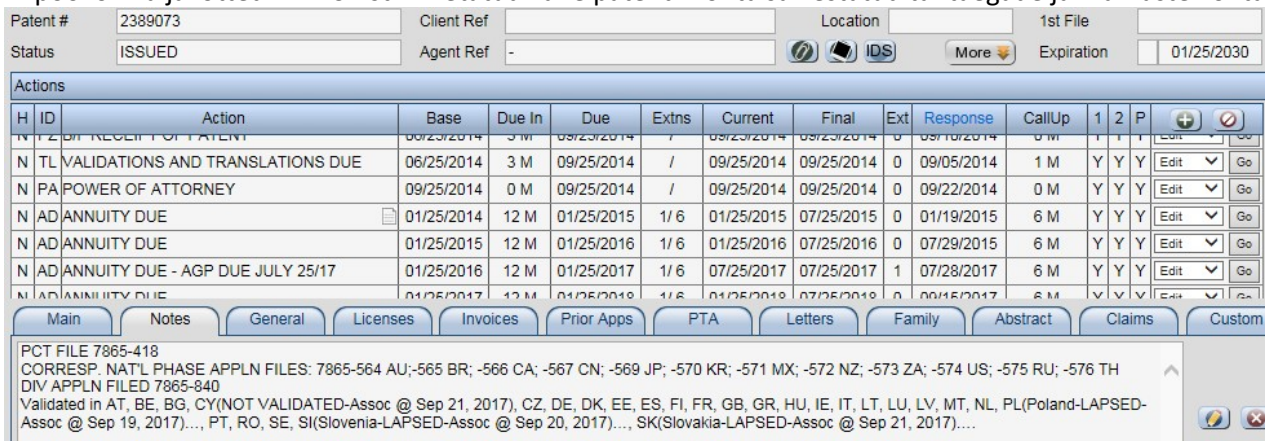
tähtaja (riikide kohta eraldi tähtaja sisestamise võimalust ei ole) ja patendi staatust ning kehtivuslõivu tasumist konkreetses riigis on vaja jälgida patendi kirje kommentaaridest, millise protseduuri täitmise täpset järgimist ekslikult eiras SIM-i töötaja Z.A..

Patentide 8. kehtivusaasta lõiv jäi analoogselt tasumata ka mitmetes teistes riikides, kus patendiomanik on esitanud kohalikest seadustest tulenevalt võimalikud taastamisavaldused.

SIM on selgitanud, et patendiomaniku patendiportfoolio eest vastutas suure kogemusega patendivolinik (*patent agent* Kanada kutsenimetusena) Michael I. Stewart[11] ning kehtivuslõivude tasumise ülemaailmsete instruktsioonide andmise eest vastutas tema assistent hr Z.A.. Hr Z.A. oli teadlik patendiomaniku juhisest hoida patendid jõus ja tasuda vajalikud kehtivuslõivud, kuid ta ei täitnud nõuetekohaselt SIM-i poolt kehtestatud protokolle Euroopa patentide kehtivuslõivude tasumise kohta EP riikides.

Nimelt, SIM kasutab tähtaegade jälgimiseks spetsiaalselt arvutitarkvara (PATTSY)[12], kus Euroopa patendi kehtivuslõivu kohta salvestatakse üks tähtaeg ning nimekiri riikidest, kus Euroopa patent on jõustatud ning kus on vajalik kehtivuslõivu tasumine, salvestatakse märkustes.

Allpool on väljavõtted PATTSY-st nimetatud kahe patendi kohta salvestatud tähtaegade ja märkuste kohta:



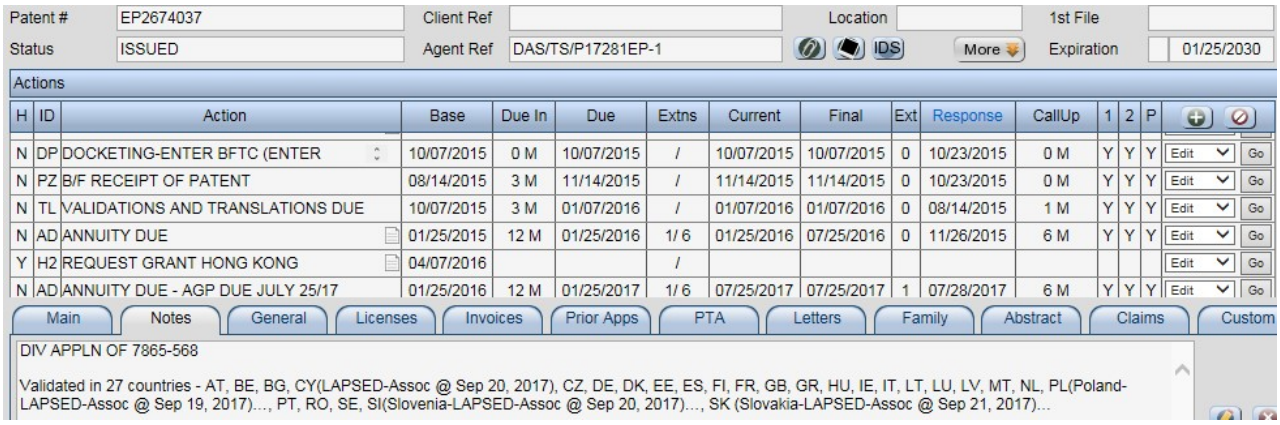
Patent # 2389073 | Client Ref | Location | 1st File
Status ISSUED | Agent Ref - | More | Expiration 01/25/2030

Actions

H	ID	Action	Base	Due In	Due	Extns	Current	Final	Ext	Response	CallUp	1	2	P
N	TL	VALIDATIONS AND TRANSLATIONS DUE	06/25/2014	3 M	09/25/2014	/	09/25/2014	09/25/2014	0	09/05/2014	1 M	Y	Y	Y
N	PA	POWER OF ATTORNEY	09/25/2014	0 M	09/25/2014	/	09/25/2014	09/25/2014	0	09/22/2014	0 M	Y	Y	Y
N	AD	ANNUITY DUE	01/25/2014	12 M	01/25/2015	1/ 6	01/25/2015	07/25/2015	0	01/19/2015	6 M	Y	Y	Y
N	AD	ANNUITY DUE	01/25/2015	12 M	01/25/2016	1/ 6	01/25/2016	07/25/2016	0	07/29/2015	6 M	Y	Y	Y
N	AD	ANNUITY DUE - AGP DUE JULY 25/17	01/25/2016	12 M	01/25/2017	1/ 6	07/25/2017	07/25/2017	1	07/28/2017	6 M	Y	Y	Y

Main | Notes | General | Licenses | Invoices | Prior Apps | PTA | Letters | Family | Abstract | Claims | Custom

PCT FILE 7865-418
CORRESP. NAT'L PHASE APPLN FILES: 7865-564 AU;-565 BR; -566 CA; -567 CN; -569 JP; -570 KR; -571 MX; -572 NZ; -573 ZA; -574 US; -575 RU; -576 TH
DIV APPLN FILED 7865-840
Validated in AT, BE, BG, CY(NOT VALIDATED-Assoc @ Sep 21, 2017), CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL(Poland-LAPSED-Assoc @ Sep 19, 2017)..., PT, RO, SE, SI(Slovenia-LAPSED-Assoc @ Sep 20, 2017)..., SK(Slovakia-LAPSED-Assoc @ Sep 21, 2017)....



Patent # EP2674037 | Client Ref | Location | 1st File
Status ISSUED | Agent Ref DAS/TS/P17281EP-1 | More | Expiration 01/25/2030

Actions

H	ID	Action	Base	Due In	Due	Extns	Current	Final	Ext	Response	CallUp	1	2	P
N	DP	DOCKETING-ENTER BFTC (ENTER	10/07/2015	0 M	10/07/2015	/	10/07/2015	10/07/2015	0	10/23/2015	0 M	Y	Y	Y
N	PZ	B/F RECEIPT OF PATENT	08/14/2015	3 M	11/14/2015	/	11/14/2015	11/14/2015	0	10/23/2015	0 M	Y	Y	Y
N	TL	VALIDATIONS AND TRANSLATIONS DUE	10/07/2015	3 M	01/07/2016	/	01/07/2016	01/07/2016	0	08/14/2015	1 M	Y	Y	Y
N	AD	ANNUITY DUE	01/25/2015	12 M	01/25/2016	1/ 6	01/25/2016	07/25/2016	0	11/26/2015	6 M	Y	Y	Y
Y	H2	REQUEST GRANT HONG KONG	04/07/2016			/								
N	AD	ANNUITY DUE - AGP DUE JULY 25/17	01/25/2016	12 M	01/25/2017	1/ 6	07/25/2017	07/25/2017	1	07/28/2017	6 M	Y	Y	Y

Main | Notes | General | Licenses | Invoices | Prior Apps | PTA | Letters | Family | Abstract | Claims | Custom

DIV APPLN OF 7865-568

Validated in 27 countries - AT, BE, BG, CY(LAPSED-Assoc @ Sep 20, 2017), CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL(Poland-LAPSED-Assoc @ Sep 19, 2017)..., PT, RO, SE, SI(Slovenia-LAPSED-Assoc @ Sep 20, 2017)..., SK (Slovakia-LAPSED-Assoc @ Sep 21, 2017)...

SIM-i protseduurireeglite kohaselt kehtivuslõivu tähtaja tohib eemaldada üksnes pärast seda, kui on antud juhised kehtivuslõivu tasumiseks kõigis riikides, kus Euroopa patent on jõustatud. Kahjuks ei lähtunud hr ei olnud kehtivuslõivu tasumise juhiseid, andes neist märkmetest PATTSY-s, vaid vastas üksnes vahetult e-posti teel saabunud hilise kehtivuslõivu tasumise meeldetuletustele ning seeläbi eiras SIM-i sisemisi protokolle vastavate toimingute tegemisel ehk kehtivuslõivu tasumise instruktsioonide andmisel. Eeltoodu nähtub selgelt ka Michael I. Stewart'i deklaratsioonist.

[11] Michael I. Stewart profiil: http://simip.com/people/michael-i-stewart/
[12] PATTSY koduleht: www.pattsy.com

Kuna patendiomanikult oli antud juhis maksta lõivud alles hilise kehtivuslõivu perioodi lõpus, siis hr Z.A. ei reageerinud AAA 07.12.2016 kehtivuslõivu tasumise meeldetuletusele ega saatnud hiljem hilise kehtivuslõivu tasumise perioodi lõpus juhist kehtivuslõivu tasumiseks.

Asjaolu, et vastutav patendivolinik (büroo partner Michael Stewart) ka kontrollis vajalike toimingute tegemist töötaja Z.A. poolt, nähtub kasvõi alltoodud 25.07.2017 kirjast, milles Z.A. kinnitab vastutavale patendivolinikule, et topelt-kontrollib kõik juhtumid:

From: A , Z
Sent: July-25-17 10:12 AM
To: Stewart, Michael
Subject: RE: L A S T R E M I N D E R – July 25, 2017

I am double checking every single one for July 25th,

And I have instructed them and have confirmation that it will be paid.

See attached email.

Same goes for all of them, I got reminder and then confirmation that they received instructions to pay.

I will still double check and make sure.

Thank you,

Z A
Assistant to Michael Stewart

Sim & McBurney / Sim Ashton & McKay LLP
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, Ontario, Canada, M5H 3G2
T 416-849-8424 F 416-595-1163 a @simip.com simip.com

The World's Leading
Patent Practitioners 2016

Eeltoodust nähtub, et vastutav patendibüroo oli teinud kõik endast oleneva, et tagada patendiomaniku tahte (hoida patendid jõus) täitmine, kuid büroo töötaja inimlik viga põhjustas kehtivuslõivu tasumata jätmise mitmes riigis, s.h Eestis.

Seega, kehtivuslõivu tasumise tähtaeg oli teada ja tähtaja jälgimise osas toimus ka topeltkontroll, sest nii AAA kui SIM olid mõlemad tähtaja fikseerinud. SIM tegutses heas usus, et tema töötajad täidavad vajalikke protseduure ja kontrollivad tähtajad ja toimingute teostamised.

Tegemist on ühekordse isoleeritud juhtumiga ja pooled tegutsesid oma ülesannete piires vajaliku hoolsusega, kuid tavapärasest erinev olukord, st patendiomaniku soov viivitada finantsilistel põhjustel lõivu tasumisega ning hr Z.A. eksimus, põhjustasid olukorra, mille tulemusena jäi patentide 8. kehtivusaasta lõiv tasumata.

Kuna Eestis puudub väljakujunenud patendiõiguste taastamise praktika, siis paslik on lähtuda EPO-s aastate jooksul välja kujunenud pikaajalisest kohtupraktikast. Otsustest T 1024/02, T 165/04, T 221/04 tuleneb, et EPO Apellatsioonikoja praktika järgi on üksik inimlik viga aktsepteeritav põhjus menetluse taastamiseks (seda on jaatanud ka komisjon oma 29.03.2018 otsuses nr 1706-o, Canon Kabushiki Kaisha vs Patendiamet).

EPO Apellatsioonikoda on leidnud oma 8.03.2013 otsuse T 0744/11 – 3.2.01 punktis 1.3.1, et menetluse taastamine on lubatud olukorras, kus tähtaja järgimata jätmine on põhjustatud mitte ebapiisavast hoolsusest, vaid pigem esindaja inimlikust veast, mida on võimalik mõista.

EPO Apellatsioonikoja otsuses 0942/12-3.3.03 on Apellatsioonikoda leidnud, et näiteks isoleeritud eksimus andmete sisestamisel on vabandatav eeldusel, et kõik osapooled on tegutsenud heas usus. Sellisel juhul ei ole tegemist jämeda hooletusega (*gross negligence*), mis välistaks tähtaegade/õiguse taastamise (0942/12-3.3.03 p 4).

Antud juhul leiab kaebaja, et täidetud on kõik taastamise alused, sest tegemist oli üksiku, isoleeritud veaga, mis sai võimalikuks tulenevalt patendiomaniku erijuhisest (edasi lükata finantsilistel põhjustel kehtivuslõivu tasumine), patentide haldamise tarkvara eripärast (EP jõustatud riikide tähtajad ei salvestu eraldi kirjetena, vaid riikide loetelu tuleb kontrollida märkuste lahtrist) ning vastutava isiku inimlikust eksimusest.

Küsimust kas antud tähtaegade järgmisel rakendati piisavat hoolsust, tuleb vaadelda tervikuna ja ennekõike patendiomaniku ees vastutava patendibüroo tasandil, mitte üksiku töötaja (Z.A.) järgi – isiku tasandil on hinnangu kriteeriumiks, kas tegemist on inimliku eksimusega.

Nõue, et tähtaegade järgimiseks peab olema süsteem, tähendab, et selle süsteemi loob büroo, mitte üksik töötaja ja seega hoolsuskohustuse täitmist kontrollitakse büroo tasandil. EPO praktika järgi ei ole taastamata jätmise aluseks piisav väita, et ei rakendatud piisavat hoolsust (s.t oleks saanud teoreetiliselt veel enam midagi kontrollida), vaid vajalik on tuvastada palju raskem hooletuse vorm – jäme hooletus, mis viitab pigem süsteemi puudumisele ja süsteemsele või teadlikule kontrolli ja toimingute tegemise vajaduse ignoreerimisele.

Büroo peab paratamatult usaldama oma töötajaid, kuid neid mõistlikul viisil kontrollima. Juhul, kui töötaja eksib (inimlik viga), siis patendiõigus kuulub taastamisele. Antud juhul on seda inimlikku viga võimalik mõista tulenevalt sellest, et patendiomanik andis erijuhise hilise lõivu maksmiseks ning vea tekkimist soodustas ka tähtaegade jälgimise süsteemi PATTSY ülesehitus, kus iga riigi tähtaja kohta ei looda eraldi kirjet, vaid seda tuleb kontrollida märkusest.

Tagantjärgi on keeruline kui mitte võimatu tuvastada, miks konkreetne viga tekkis või millisel juhul seda ei oleks tekkinud. Z.A. ei suutnud selgitada oma tööandjale põhjust, millest tulenes Eesti kehtivuslõivu tasumise instruktsiooni mitte-andmine. Tänasel päeval Z.A. ei tööta enam SIM-is. Üheks teoreetiliselt võimalikuks põhjuseks oli see, et ta edastas Leedu patentide kehtivuslõivu tasumise instruktsioonid Leedu AAA LAW büroole ja võis ekslikult eeldada, et see on piisav ka juhise andmiseks Eesti kehtivuslõivude tasumiseks.

Patendiameti käsitlus „üksik inimlik viga“ on ekslik mitmel põhjusel. Esmalt, antud juhul tuleb anda hinnang olukorra kahele kumulatiivsele tingimusele „inimlik viga“ ja „üksik/isoleeritud“, kuna need olukorrad käsitlevad erinevaid asjaolusid – ühel poolt konkreetse isiku eksimuse olemust, teisalt aga selle korduvust/büroo süsteemi kehva ülesehitust. Arusaamatuks jääb, millisel põhjusel antud juhul tähtaja möödalaskmine ei ole inimlik viga. Üksik/iseleeritud viga tähendab ennekõike seda, et taolist viga ei ole varasemalt esinenud – samas sellisele asjaolule Patendiamet ei viita.

Asjaolu, et patentide kehtivuslõivude eest vastutaval bürool ei ole võimalik olla veelgi hoolsam olla, näitab kasvõi see, et SIM kehtestas antud juhtumi järgselt patentide kehtivuslõivude valdkonnas küllaltki radikaalse ning ebatavapärase protseduuri – nimelt andis kehtivuslõivude automaatselt tasumise instruktsioonid (kaebusele lisatud 8. kehtivusaasta lõivu staatuse päring ja taastamise juhised). AAA kinnitab, et taolist praktikat ei kasutata patentide kehtivuslõivude puhul pea mitte kunagi. Seega võib tõdeda, et büroo sisemisi protseduure täiendada enam ei olnud võimalik ning ainsaks lahenduseks täiustada Burconi patentide jõushoidmist sai olla üksnes automaatne lõivu tasumise instruktsioon.

Võttes arvesse, et rahvusvaheliselt tunnustatud ja väljakujunenud patendiõiguse põhimõtete järgi kuulub mööda lastud tähtaeg taastamisele, kui tähtaja järgimisel on näidatud üles tavapärast piisavat (mõistlikku) hoolikust (due care) ja kui tähtaja minetuse näol on tegemist üksiku isoleeritud juhtumiga üldiselt töötavas süsteemis, kuulub kaebaja õigus (tähtaeg) taastamisele. Ühekordne inimlik viga muidu korrektselt töötavas

süsteemis on mõistetav ja vabandatav ning sellisel juhul kuulub tähtaeg taastamisele (vt EPO Apellatsioonikomisjoni T 0744/11 – 3.2.01 punktis 1.3.1).

Eeltoodust nähtub, et vastutav patendibüroo oli teinud kõik endast oleneva, et tagada patendiomaniku tahte (hoida patendid jõus) täitmine, kuid büroo töötaja inimlik viga põhjustas kehtivuslõivu tasumata jätmise mitmes riigis, s.h Eestis.

Lähtudes eeltoodust leiab kaebaja, et antud juhul ei ole võimalik väita, et patentide kehtivuslõivude tasumise eest vastutav patendibüroo SIM või ka tema töötaja Z.A. oleksid olnud hooletud, rääkimata sellest, et tegemist oleks jämeda hooletusega. Antud juhul oli olemas tähtaegade järgmise süsteem, kuid Z.A. inimliku eksituse tõttu jäi vajalik Eesti patentide kehtivuslõivu tasumise instruktsioon edastamata. Seda inimlikku eksimust saab mõista tulenevalt patendiomaniku erijuhisest tasuda lõivud hiljem ning PATTSY süsteemi ülesehituse eripärast jõustatud EP kehtivuslõivude tasumise tähtaegade jälgimise osas.

Seega juhindudes PatS § 42 lg 11 ning Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p (iv), leiab kaebaja, et kohalduv õigus ja antud juhtumi asjaolud võimaldavad taastada patentide EP2389073 (Eesti reg nr E009611) ja EP2674037 (Eesti reg nr E011352) kehtivuse.

Eeltoodust tulenevalt palub kaebaja rahuldada kaebus ning tühistada Patendiameti 16.03.2018 otsus Euroopa patentide nr EP2389073 (Eesti reg nr E009611) ja EP2674037 (Eesti reg nr E011352) taastamisest keeldumise kohta.

2) 17.08.2018 esitas Patendiamet kaebuse osas oma seisukohad.

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et Euroopa patentide EP2389073 Eesti registreeringu nr E009611 ja EP2674037 Eesti registreeringu nr E011352 õiguste taastamata jätmise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet on Euroopa patentide EP2389073 Eesti registreeringu nr E009611 ning EP2674037 Eesti registreeringu nr E011352 õiguste taastamisest keeldunud järgmistel põhjustel.

Vastavalt PatS § 42 lg 11 kohaselt *taastab Patendiamet patendi kehtivuse, kui patendiomanik kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist esitab patendi kehtivuse taastamise nõude, tõendab vääramatu jõu või temast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse olemasolu ja tasub kehtivusaasta riigilõivu ning käesoleva paragrahvi 3., 8. või 10. lõikes ettenähtud juhtudel täiendava riigilõivu ja riigilõivu patendi kehtivuse taastamise eest. Eelnimetatud nõude saab esitada ühe aasta jooksul käesolevas paragrahvis ettenähtud tähtpäevast arvates, 3., 8. või 10. lõikes sätestatud juhtudel aga nimetud lõigetes sätestatud tähtaja lõppemisest arvates*.

PatS § 4 kohaselt, kui patendiseadus on vastuolus välislepinguga, siis kohaldatakse välislepingu sätteid. Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p iv kohaselt, kui taotleja ei ole järginud asutuse menetlustoimingu tähtaega ja on seetõttu kaotanud taotluse või patendiga seotud õigused, ennistab asutus taotleja või omaniku taotluse või patendiga seotud õigused, kui asutus tuvastab, et tähtaja möödalaskmine toimus olenemata sellest, et asjaolusid arvestades rakendati piisavat hoolikust või vastavalt lepinguosalise määratule ei olnud viivitus tahtlik. Harju Maakohus on oma 01.06.2012 otsuses tsiviilasjas nr 2-12-8402 p-s 56 järeldanud, et patendiõiguse lepingu art 12 lg-st 1 tuleneb selgelt, et taotluse rahuldamise eeldusena tahtluse puudumise arvestamine on jäetud lepinguosalise enda siseriikliku õiguse määratleda ning tahtluse puudumist ei pea lepinguga ühinenud riik kohustuslikult arvestama. Patendiamet rõhutab, et patendi kehtivuse taastamine on erandlik olukord, mis saab toimuda üksnes juhul, kui on tõendatud vääramatu jõu esinemine või patendiomanikust või tema esindajast sõltumatu muu takistuse olemasolu.

Euroopa patendikonventsiooni artikkel 122 sätestab, et õiguste taastamine saab toimuda juhul, kui patenditaotlejal või patendiomanikul ei olnud vaatamata olukorrale vastava hoolsuse rakendamisel

võimalik tähtaega järgida. Hindamisel, kas olukorras rakendati piisavat nõutud hoolsust, tuleb vaadelda iga juhtumit eraldi ja hinnata tervikuna ning vastavalt kirjeldatud olukorrale, mis oli enne tähtaja aegumist.

Patendiameti hinnangul ei nähtu kaebaja esitatud põhjendustest ja tõenditest, et riigilõiv jäi tasumata vääramatu jõu või patendiomanikust või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. Patendiameti hinnangul ei ole tegemist üksiku erandliku (isoleeritud) veaga harilikult normaalselt töötavas tähtaegade seire süsteemis. Patendiamet on seisukohal, et nimetatud viga oleks saanud piisava hoolsuskohustuse järgimise korral vältida, patendibürool oli võimalik korraldada oma tegevust viisil, mis oleks probleemi tekkimise välistanud. Lisaks selgitab Patendiamet, et vääramatu jõuna käsitatavate asjaolude ring on oluliselt piiratud. Üldreeglina ei peeta EL õigusruumis inimlikku eksitust (sealhulgas ka ebapiisavaid oskusi, hooletust, juhtimisvigu) vääramatuks jõuks. Vääramatu jõuna käsitatav asjaolu peab olema tekkinud ilma subjekti süüta. Asjaolu vääramatuks jõuks lugemine eeldab, et isik ei saa seda asjaolu mõjutada, st isik ei saa kahju tekkimist mingil moel ära hoida[13].

Patendiameti hinnangul pidi eelnimetatud kohustus olema patendiomanikule ja veelgi enam -volinikule teada alates patendikaitse saamisest. Vastavalt seadusele saab patendiomanik arvestada, et kui riigilõiv jääb tähtaegselt tasumata, on seda võimalik tasuda kuuekuulise lisatähtaja jooksul. Sellisel juhul tuleb tasuda täiendav riigilõiv. Harju Maakohus on oma otsuses[14] selgitanud, et PatS-is sätestatud regulatsiooni mõtteks ja eesmärgiks ei saa olla see, et pärast täiendava kuuekuulise tähtaja möödumist võiks patendiomanik tasumata jäänud riigilõivu tasuda oma suval mis tahes ajal ilma sellest tulenevate õiguslike tagajärgedeta. Patendiamet on seisukohal, et kui riigilõivu tasumata jätmine oleks käesoleval juhul kaebaja poolt kirjeldatud asjaoludel õigustatud, kaotaks riigilõivu tasumise tähtaegade regulatsioon sisulise eesmärgi. Patendi saamisel tekkiv monopol leiutise valdamise, kasutamise ja käsutamise üle ei kaalu üles vajadust tagada isikutevahelist ausat ja tervet konkurentsi ja rangelt järgida õiglase ja õige menetluse printsiipe.

Patendiameti hinnangul võiks käsitletaval juhul efektiivne kontrollimise mehhanism tähendada seda, et niivõrd tähtsas valdkonnas, kui seda on patendiõigus, teostatakse töötajate tegevuse üle pidevat järelevalvet, mis tagakski nn topeltkontrolli (ka ristkontroll) ning aitaks ära hoida hooletusest tekkida võivate vigade ilmumist. Tegemist ei ole ainult Patendiameti tõlgendusega, kirjeldatud põhimõtet rakendavad ka EPO, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet ning Euroopa Kohus, mis on sisuliselt oma olemuselt õigust loova tähendusega. Kõige tähtsamad õiguse allikad on siseriiklikud õigusaktid, Euroopa Liidu õigus, rahvusvahelised lepingud, seadused ja määrused ning kohtulahendid. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa.

Patendiamet juhib tähelepanu EPO apellatsioonikoja (EPA) otsusele T 1465/07, mille kohaselt on piisava hoolikuse kriteerium täidetud, kui tähtaegade mittejärgimine on põhjustatud erandlikest asjaoludest või isoleeritud veast muidu normaalselt toimivas monitoorimise süsteemis. Viidatud otsuse kohaselt, kui taotlejat esindab professionaalne esindaja, kuulub taastamise avaldus rahuldamisele ainult juhul, kui esindaja suudab tõendada, et ta on üles näidanud piisavat hoolikust. Euroopa Kohus on oma 05.04.2017 otsuses nr T-367/15 leidnud, et hoolsuskohustus lasub ennekõike kaubamärgi (analoogia korras – tööstusomandi eseme) omanikul ning kehtimise pikendamisega seotud administratiivsete kohustuste üleandmisel kehtib hoolsuskohustuse nõue nii omanikule kui ka valitud isikutele. Kuna viimane tegutseb omaniku nimel ja huvides, siis tuleb tema tegevust pidada omaniku tegevuseks.

Analoogiat kasutades toome välja ka Euroopa Kohtu 13.05.2009 otsuses nr T-136/08 toodut, et kasutusele peab vajadusel võtma sellise tähtaegade järgimise sisekontrolli- ja valvesüsteemi, mis üldiselt välistab nende tähtaegade mittetahtliku järgimata jätmise. Sellest tuleneb, et üksnes erandlike ning ettenägematute sündmuste korral võib tähtaja ennistamise taotluse rahuldada. Inimlikke andmesisestusvigu ei saa pidada erandlikeks või ettenägematuteks sündmusteks. Seetõttu peab asjaomane

[13] Riigikohtu 20.06.2006 otsus nr 3-2-1-64-06

[14] Harju Maakohtu 01.06.2012 otsus tsiviilasjas nr 2-12-8402

süsteem nägema ette nende vigade tuvastamise ja parandamise mehhanismi. Kuna sellist mehhanismi ei olnud kasutusele võetud, siis järeldati, et asjakohast hoolsuskohustust ei olnud täidetud.

Tuginedes avalduses esitatud asjaoludele, ei ole Patendiamet hinnangul tegemist üksiku, inimlikust eksimusest tingitud veaga, vaid protseduurireeglite eiramisest põhjustatud hooletusega, mida oleks piisava hoolsuse korral saanud vältida. Seetõttu ei pidanud Patendiamet Eestis registreeritud Euroopa patentide EP2389073/E009611 ja EP2674037/E011352 kehtivuse taastamist võimalikuks.

Kaebaja ei ole Patendiameti otsuses toodud seisukohtadega nõustunud ning esitab kaebuses Euroopa patendi kehtivuse taastamisest keeldumise otsusele vastuväited, millele Patendiamet alljärgnevalt vastab ning esitab omapoolsed selgitused.

Kaebaja toob välja, et kuna Eestis puudub patendiõiguste taastamise praktika, siis on paslik lähtuda EPO-s aastate jooksul välja kujunenud pikaajalisest kohtupraktikast.

Patendiamet nõustub põhijoontes sellega ning lisab täiendavalt, et Tallinna Ringkonnakohus tugines 22.11.2016 lahendis nr 2-13-40378 EPO praktikale, kasutades EPA otsuseid Eesti patendiseaduse normide sisustamisel, ning lisaks tõi selgelt välja, et EPO praktika on asjakohane Eesti patendiseaduse tõlgendamisel, nimelt EPA otsustest on võimalik lähtuda õiguse kohaldamisel, st õigusnormide tõlgendamisel ja rakendamisel (vt otsuse lk 19). Tallinna Ringkonnakohtu 30.03.2016 otsuses nr 2-11-37678 on toodud, et Eesti ühines 2002. a Euroopa patendikonventsiooniga ja EPA praktikast juhindumine on oluline patendiõiguse ühtlustamise eesmärgil. Mõlemad lahendid on jõustunud, kuna Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebusi menetlusse, ning on õigusallika staatuses.

Kaebaja leiab, et üksik/isoleeritud viga tähendab ennekõike seda, et taolist viga ei ole varasemalt esinenud (p 3.26). Patendiamet on kindel, et kui ainuüksi selline üldsõnaline ning lakooniline tõlgendus oleks tsiviliseeritud õigusühiskonnas aktsepteeritav, siis kuuluksid selle alla kõik inimfaktorist põhjustatud kõrvalekaldumised õigest sooritusest ning vastav säte kaotaks oma mõtte. Ühtlasi oleks see vastuolus EPA aastakümnete jooksul kujunenud praktikaga selles küsimuses. Alati tuleb analüüsida juhtumi täpseid detaile ja asjaolusid. Üksik viga on andestatav vaid ekstraolukorras, mis on esile toodud EPA otsuses J 13/90. Praegusel juhul sellise olukorra esinemine ei ole tõendatud.

Patendiamet rõhutab siinkohal, et tuginedes komisjoni ja kohtu varasematele seisukohtadele (Harju Maakohtu 01.07.2012 otsus nr 2-12-8402) tuleb patendiga tagatud monopoli avalikes huvides piirata. Seetõttu tuleb patendikaitse andmisel alati tagada tasakaal avalike huvide ja patendiomaniku vahel ning üks tasakaalu tagamise meetod on iga-aastase riigilõivu tasumise kohustus, see kohustus pidi olema patendiomanikule teada juba alates patendikaitse saamisest. Vastavalt õigusaktides sätestatule saab patendiomanik arvestada, et kui riigilõiv jääb tähtaegselt tasumata, on seda võimalik tasuda kuuekuulise tähtaja jooksul. Sellisel juhul tuleb tasuda täiendav riigilõiv. Harju Maakohus on 01.07.2012 tsiviilasja nr 2-12-8402 otsuse punktis 69 selgitanud, et PatS-is sätestatud regulatsiooni mõtteks ja eesmärgiks ei saa olla see, et pärast täiendava kuuekuulise tähtaja möödumist võiks patendiomanik tasumata jäänud riigilõivu tasuda oma suval mistahes ajal ilma sellest tulenevate õiguslike tagajärgedeta.

Kaebaja väidab, et kehtivuslõivu tasumise tähtaja jälgimise osas toimus ka topeltkontroll, sest nii AAA patendibüroo kui SIM olid mõlemad tähtaja fikseerinud.

Patendiamet leiab, et kaebaja lähenemine ning mõiste „topeltkontroll“ („ristkontroll“) tõlgendamine ning sisustamine on meelevaldne ja ekslik. Esmalt selgitab Patendiamet, et EPA asjakohastes otsustes räägitakse patendiomanikku teenindava büroo sisemistest kontrollmehhanismidest (vt T 428/98, T 1172/00, T 785/01, T 36/97, T 622/01, J 1/07, J13/07, T 1726/08, T 257/07 jpm). Rõhutada tuleb ka seda, et tähtaegade seire süsteemi mõte seisneb selles, et lõivude tasumise tähtajad oleksid fikseeritud ja jälgitavad, et välistada nende möödalaskmise võimalusi. Seetõttu peab ristkontroll olema ülimal määral efektiivne ja tulemuslik. Tulenevalt EPA kohtupraktikast, kui kontrollimehhanismis oli kasutusel veel üks tähtaegade kontrollimise süsteem, peab viimane olema sõltumatu esimesest (T 1465-07).

Patendivolinik Michael I. Stewart tunnistab 12.11.2017 seletuskirjas, et sai 07.12.2016 meeldetuletuse AAA-lt kehtivuslõivu tasumise kohta. Isik selgitab, et bürool oli kavatsus tasuda kehtivuslõivud enne hilise kehtivuslõivu tasumise tähtaja lõppu juulis 2017. AAA ei saatnud täiendavat meeldetuletust kehtivuslõivu tasumise kohta hilise kehtivuslõivu tasumise perioodil. Isik selgitab, et temal oli assistent Z.A., kes töötas büroos alates 12.09.2016 ja kes tegeles BURCON NUTRASCIENCE (MB) Corp. patendiportfoolio järelevalvega, sh kehtivuslõivudega.

Patendiamet selgitab, et oma hiljutises 17.03.2014 otsuses R 0018/13 leidis EPA, et üksik viga, mida assistendid võivad teha, ei ole professionaalsele esindajale vabandatav. Kui professionaalsele esindajale antakse dokument, mida ta peab lahendama, siis ei saa ta lihtsalt eeldada, et tema assistendid olid siiamaani usaldusväärsed ja teinud korralikult oma tööd. Asjakohaste kontrollimehhanismide abil peab esindaja veenduma, et tähtaegadest peetakse kinni, või vähemalt kontrollima tähtaegasid omal algatusel, kui ta andis korralduse tegeleda dokumendiga. Antud juhul seda tehtud ei olnud.

Kaebaja toob välja, et patendivoliniku assistent Z.A. vajaliku kontrolli ise ei teinud. Kaebaja toob välja, et 25.07.2017 vastas Z.A. patendivolinikule, et kontrollib kõiki juhtumeid topelt. Antud juhul ei esitanud kaebaja ühtegi asjakohast tõendit selle kohta, et isik seda ka tegelikult tegi, see väide viitab vaid isiku tulevikus plaanitud tegevusele. Tulenevalt antud asja probleemi püstitustest ning toimiku materjalides olevatest dokumentidest võib eeldada, et seda ei ole tehtud. Ka patendivolinik Michael I. Stewart jättis selle tegemata ning järelevalve assistendi üle oli puudulik. EPA otsustes J 3/88 ning T 715/91 leiti, et uusi assistente tuleb regulaarselt kontrollida. Isik tuli tööle septembris 2016, kuid patendivolinik sai e-kirja kätte detsembris 2016. Kuivõrd töötaja, kes tegi vea, oli kogenematu, ei olnud piisaval määral tuttav monitooringusüsteemiga ega täiel määral välja õpetatud, siis ei saa olla tegu isoleeritud veaga ja seega ei ole vabandatav (vt kontraarne analoogia T 1269/13).

Asjas T 1149/11 leidis EPA, et kui patendivolinik delegeerib ülesandeid assistendile, täidab esimene hoolsuskohustust seoses viimase nõuetekohase valimise, juhendamise ja järelevalvega ning antud vastutus kehtib nii kaua, kuni täidetakse ülesandeid. Otsuses on toodud, et assistentide järelevalvega seotud hoolsuskohustus nõuab tõhusa ristkontrolli kasutamist. Apellatsioonikoja otsuses nr T 257/07 rõhutatakse, et sõltumatu ristkontroll peab tingimata sisaldama kas teist isikut või automaatset süsteemi, mis teavitab teist isikut. Otsustes T 828/94, T 257/07 ning T 1962/08 rõhutatakse, et ristkontroll peab olema sõltumatu tähtaja kontrollimise eest vastutavast isikust. Otsuses T 428-98 kinnitas EPA, et nõudmised, millele tähtaegade seire süsteem peab vastama, on muu hulgas tagamine, et järelevalveülesanded ei jäeta ainult ühele isikule, vaid süsteem sisaldab üldist kontrollimismehhanismi, mis on sõltumatu tähtaegade kontrollimise eest vastutavast isikust. Patendiamet on veendunud, et antud juhul on vea teinud nii assistent kui ka patendivolinik ise.

Patendiamet märgib, et kaebaja ei ole esitanud ühtegi kinnitust selle kohta, et Z.A. üleüldse teadis nimetatud BURCONi Euroopa patentidest nr 2389073 ja 2674037, kuivõrd kogu esitatud kirjavahetuses oli adressaadiväljal alati märgitud ainult Michael I. Stewart. Kaebaja ei ole esitanud Z.A. selgitusi juhtunu kohta, vaid väidab, et „Z.A. ei suutnud selgitada oma tööandjale põhjust“. Kuivõrd kaebaja väidetel ei ole dokumentaalset kinnitust, on see paljasõnaline ning sellel puudub juriidiline jõud, mistõttu ei saa sellega ka eksimatu kindlusega arvestada.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et isegi hooletuse korral välistab taastamise jäme hooletus, mitte tavapärane hooletus. Kaebaja viidatud otsuses T 0942/12 on üksnes kokkuvõtvalt toodud konkreetse juhtumi valguses, et „seetõttu usub apellatsioonikoda, et viga võib olla vabandatav, kuna õiguste kaotamine ei tulene ühegi osapoole raskest hooletusest ning kõik osapooled käitusid heas usus, et taotlus jõus hoida“. See argument puudutab läbi aegade vaid ühte EPO juhtumit ning seda ei saa võtta aluseks üldiste põhimõtete ega seisukohtade kujundamiseks. Olgu öeldud, et EPA praktika dikteerib lähenemist, et õiguste taastamiseks peab taotleja tõendama, et tähtaeg on mööda lastud vaatamata sellele, et tarvitusele olid võetud kõik vajalikud hoolsusnõuded. Seda arvesse võttes tuleb iga juhtumi asjaolusid vaadelda tervikuna (T 287/84). Ühtlasi on piisava hoolikuse kriteerium täidetud, kui tähtaegade mittejärgimine on

põhjustatud erandlikest asjaoludest või isoleeritud veast muidu normaalselt toimuvas monitoorimise süsteemis (T 1465/07).

Patendiameti hinnangul väärib tähelepanu kaebaja väide, et patendiõiguse lepingu kommentaarides märgitakse, et lepingu art 12 järgi kuulub tähtaeg taastamisele, kui asjaolusid arvestades rakendati piisavat (mõistlikku) hoolikust (*due care*). Ühtlasi leiab Patendiamet, et kõnealusel juhul piisavat hoolikust ei rakendatud ning peab oluliseks lisada, et EPA otsuses T 30/90 leiti, et patendi kehtivuse taastamise avalduse lahendamine sõltub sellest, kas kaebaja ja tema esindaja käitumine kogu asjakohase otsuse tegemise aja jooksul näitas „kõiki asjaolusid arvestades vajalikku hoolsust“ (*due care*-põhimõte). Sellega seoses tähendab vajalik hoolsus (*due care*) kogu asjakohast hoolt, st seda, mida keskmine mõistlikult pädev esindaja saaks sellistel asjaoludel ette võtta (J 11/09). Asjas T 1289/10 leiti, et üldiselt peab mõistlikult tegutsev professionaalne esindaja arvestama tekkida võivate probleemidega ning võtma tarvitusele vajalikud abinõud nende vältimiseks. EPA otsuses T 1289/10 on toodud, et üldise reegli kohaselt mõistlikult tegutsev esindaja vähemalt arvestab teadaolevate probleemidega ja otsib sobivaid lahendusi nende vältimiseks. Professionaalse esindaja tehtud üksik viga, kui ta teostab ise vastavat kontrolli, ei ole üldjuhul vabandatav (25.10.2012 nr T 592/11 ning 17.03.2014 R 18/13).

Tulenevalt EPA otsusest T 785/01 olukorras, kus tähtaja mittejärgimise põhjuseks on mõni viga poolte kavatsusest tähtaegadest kinni pidada, on pretsedendiõiguses sätestatud kriteerium, et nõuetekohase hoolsuse (*due care*) eelduseks on see, et tähtaja mittejärgimine on toimunud tingituna erakorralistest asjaoludest või üksikust veast tavaliselt hästi toimivas tähtaegade seire süsteemis. Erakordsete asjaoludena on EPA käsitlenud globaalseid organisatsioonilisi muudatusi või ootamatut rasket haigestumist. Kuid isegi nende esinemise korral ei otsustata õiguste taastamise üle šabloonselt. Näiteks asjas T 489/04 ei tunnistanud EPA uue arvutisüsteemi paigaldamist erakorralise asjaoluna, vaid leiti, et selline tegevus on prognoositav ja viga välistatav, kui õigeaegselt oleks asjakohased meetmed kasutusele võetud. Personali puudumisel on samuti oluline *due care*-põhimõtte järgimine, näiteks tõhus personali asendamise süsteem töötaja puudumise korral (T 122/91, T 387/11).

Kaebaja leiab, et EPA praktika järgi on üksik inimlik viga aktsepteeritav põhjus menetluse taastamiseks ning seda on jaatanud ka komisjon oma 29.03.2018 otsuses nr 1706-o. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on ilmselges vastuolus nimetatud komisjoni otsuses hilisemalt võetud seisukohtadega, ning loodab, et vastuses kaebusele näeb Patendiamet olevat võimaliku vaadata oma seisukoht ümber. Patendiamet selgitab, et analoogia kasutamine ei ole antud juhul võimalik ega asjakohane ja viiks valedele järeldustele, kuivõrd juhtumite asjaolud on kardinaalselt erinevad.

Nagu eelnevalt öeldud, iga juhtum lahendatakse asjaolude kontekstist lähtuvalt. Kõige tähtsam on üldiste hoolsusnõuete järgimist hinnata konkreetse juhtumi asjaolude kontekstis.

Kaebaja väidab, et asjaolu, et patentide kehtivuslõivude eest vastutaval bürool ei ole võimalik olla veelgi hoolsam, näitab kasvõi see, et SIM kehtestas antud juhtumi järgselt patentide kehtivuslõivude valdkonnas küllaltki radikaalse ning tavapäratu protseduuri – nimelt andis kehtivuslõivude automaatselt tasumise instruktsioonid ning seega võib tõdeda, et büroo sisemisi protseduure täiendada enam ei olnud võimalik ning ainsaks lahenduseks täiustada BURCONi patentide jõushoidmist sai olla üksnes automaatne lõivu tasumise instruktsioon.

Patendiameti hinnangul annab antud muudatuse sisseviimine üheselt mõista ja kinnitab taas, et enne käesolevat juhtumitoimumist ei olnud tegemist „üldiselt hästi toimiva tähtaegade seire süsteemiga“ SIM-is. Nõuetekohase hoolsuse põhimõttega (*due care*) tuleb arvestada olukorras, mis kehtis enne tähtaja möödumist. Teisisõnu hinnatakse tähtajast kinnipidamise poolte samme üksnes sel ajal kehtinud asjaolude põhjal (vt kohtuasjad T 667/92, T 381/93, T 743/05, J 1/07, T 1465/07, J 3/12, J 4/12). Patendi kehtivuse taastamise nõudeid ja eriti *due care*-põhimõtet ei tohi tõlgendada liiga suurel määral, et põhjendamatult piirata apellatsioonikoja otsustamisvõimalusi arvestades konkreetse juhtumi asjaolusid (T 1465/07).

Olulise asjana märgib Patendiamet ka seda, et taotleja oli teadlik riigilõivu tasumise kohustusest, kuid omaalgatuslikult lükkas selle tasumine finantsilistel põhjustel edasi ning lõpuks jäi see tähtaegselt tegemata. Patendiamet leiab, et kaebajal oli piisavalt aega, et tagada riigilõivu tähtaegne tasumine. Patendiamet juhib seejuures tähelepanu asjaolule, et kui taotleja jätab dokumendi esitamise või toimingu sooritamise viimasele hetkele, tuleb arvestada võimalike tõrgetega, mis võivad takistada dokumendi esitamist või toimingu sooritamist[15]. Praegusel juhul tingis olukorra taotleja enda käitumine, kuna ta jättis asjaajamise viimasele hetkele ning lõpuks jäi riigilõiv õigeaegselt tasumata. Patendiameti hinnangul esinevad antud juhul selged tunnused kergemeelsusest ja hooletusest.

Antud juhul väidab kaebaja ise, et tähtajad olid fikseeritud nõuetekohaselt. Patendiameti hinnangul on tähtis rõhuasetus selle juhtumi puhul asjaolul, et esindajad teadsid lõivu tasumise kohustusest. Patendiamet on veendunud, et käsitletaval juhtumil ei tehtud vajalikku, tõhusat ning nõuetekohast kontrolli. Patendiameti hinnangul on tegemist hoolsusnõuete rikkumisega.

Kaebaja väited on kohati vastuolulisused. Kaebaja väidab, et tagantjärele on keeruline ehk pea võimatu tuvastada, miks konkreetne viga tekkis või millisel juhul seda ei oleks tekkinud. Ühtlasi väidab isik oma kaebuses, et ei ole võimalik väita, et tegu oli hooletusega. Patendiameti hinnangul võib see näidata kaebaja meeleheitlikku lähenemist ning seab kahtluse alla tõe esiletoomise ning väljaselgitamise motiivid ja toodud põhjendused tervikuna.

Kaebaja leiab, et üksik/isoleeritud viga käsitleb korduvust ning tähendab ennekõike seda, et taolist viga ei ole varasemalt esinenud. Patendiamet selgitab, et EPA otsuses T 1764/08 leiti, et ainuüksi väide selle kohta, et vaidlusalune juhtum oli apellatsioonkaebuse esitamise tahtmatu rikkumise esmakordne juhtum, ei näita, et kogu nõuetekohast hoolsust (*due care*) rakendati tavapäraselt, ja see ei tõenda, et esindaja büroos oli rahuldavalt töötav tähtaegade järelevalve süsteem. Patendiameti hinnangul ei nähtu kõnealusel juhul, et patendibüroos oli tähtaja möödalaskmise hetkel olemas tähtaegade monitooringu tõhus mehhanism. Kaebaja ise kinnitab, et patendibüroo SIM poolt kasutatav patentide haldamise ning tähtaegade jälgimise arvutisüsteem sisaldas Euroopa patendi kohta vaid ühe tähtaja ning riikide kohta eraldi tähtaja sisestamise võimalust ei ole. Kaebaja selgitab, et Euroopa patentide jõustatud riikide tähtajad ei salvestu programmis PATTSY eraldi kirjetena, vaid riikide loetelu tuleb kontrollida märkuste lahtrist. Patendiameti arvates kõnelebki arvutiprogrammi puudulik ülesehitus selle ebatäiuslikkusest, seega ei saa antud juhul rääkida üldiselt hästi toimivast tähtaegade seire süsteemist.

Asjas T 473/07 leidis EPA, et tänapäeva maailma reaalsus on see, et bürood koosnevadki arvutipõhistest süsteemidest, kuid programmipuudused ja -vead on selle reaalsuse lahutamatu osa ja neid ei saa täielikult välistada, mistõttu programmis sisalduva informatsiooni valiidsuse kontrollimata jätmine ei vasta Euroopa patendikonventsiooni art 122 lg-s 1 sätestatud *all-due-care*-põhimõte nõuetele.
Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt PatS § 42 lg-st 11 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

3) 02.11.2018 esitas kaebaja oma lõplikud seiskohad, milles kordas oma esialgseid seisukohti ja kommenteeris ka Patendiameti seiskohti.

Tutvudes Patendiameti 17.08.2018 vastusega kaebusele, leiab kaebaja, et ilmselt Patendiameti vastus on sisuliselt põhjendamata, ametil puudub õige teadmine kohaldatavast õigusest, kuid ilmselt ka ettekujutus patendivoliniku töö kohta. Kaebaja osundab alljärgnevatele Patendiameti seisukohtadele, mis on ekslikud või ei oma sellist õiguslikku tähendust nagu neile on omistanud Patendiamet, hindamaks, kas antud juhtumil on järgitud mõistliku hoolsuse põhimõtet.

Nagu kaebaja on korduvalt selgitanud, on küsimus „piisavast hoolsusest“, mitte aga „vääramatust jõust“ või „muust sõltumatust takistusest“, kuid kuna see haakub kohaldatava õiguse küsimusega, siis käsitleb kaebaja seda eraldi. Kaebaja palub komisjoniil seega eirata kõiki asjakohatuid ja väärasid Patendiameti

[15] Vt analoogiat Riigikohtu 16.05.2011 otsuses nr 3-2-1-40-11

seisukohtasid, mis lähtuvad „vääramatu jõu“ kohaldamise vajadusest, nagu: „üldreeglina ei peeta EL õigusruumis inimlikku eksitust (sealhulgas ka ebapiisavaid oskusi, hooletust, juhtimisvigu) vääramatuks jõuks“; „vääramatu jõuna käsitatav asjaolu peab olema tekkinud ilma subjekti süüta“, „asjaolu vääramatuks jõuks lugemine eeldab, et isik ei saa seda asjaolu mõjutada, st isik ei saa kahju tekkimist mingil moel ära hoida“.

Patendiamet on leidnud, et tegemist ei ole üksiku erandliku (isoleeritud) veaga harilikult normaalselt töötavas tähtaegade seise süsteemis. Selline väide eeldaks, et Patendiamet tõendab, et tegemist on korduva olukorraga, et võtta seisukoht et tegemist ei ole isoleeritud juhtumiga. Sisuliselt Patendiamet väidab, et tähtaegasid on korduvalt eiratud – tegemist on tõsise süüdistusega, kuid paljasõnalisena mõjub see pigem kafkalikuna. Seega Patendiameti seisukoht, mille kohaselt Patendiamet leidis, et tegemist ei ole isoleeritud veaga, on kaebaja hinnangul ilmselgelt põhjendamata.

Täiendavalt, Patendiamet leiab, et „nimetatud viga oleks saanud piisava hoolsuskohustuse järgimise korral vältida, patendibürool oli võimalik korraldada oma tegevust viisil, mis oleks probleemi tekkimise välistanud“. Tegemist on järjekordse paljasõnalise väitega. Patendiamet ei selgita mingil viisil, mida oleks tulnud teisiti teha, et taolist inimlikku viga vältida. Mainitakse, et efektiivne kontrollimise mehhanism tähendab töötajate üle järelevalve teostamist, kuid Patendiamet ignoreerib asjaolu, et antud juhul on ka tõendatud, et vastutav patendivolinik kontrollis ja tuletas meelde büroo töötajale vajadust tähtaegasid kontrollida ja viimane kinnitas, et kontrollib kõik üle.

Patendiamet juhib tähelepanu, et vajalik on näidata, et rakendati piisavat hoolsust. Patendiameti seisukohast jääb kaebajale arusaamatuks, miks antud juhul ei ole piisav hoolsus tuvastatav – kui tähtaeg oli sisestatud nii Eesti esindaja, kui Kanada esindaja andmebaasi, edastati meeldetuletus, kontrolliti tähtajast kinnipidamist ning töötaja ka lubas isiklikult kõik üle kontrollida (vahetult enne hilise kehtivuse lõivu lõpptähtaega). Tekib küsimus, et mida enamat piisava hoolsuse näitamiseks peaks ja oleks üldse võimalik teha? Kaebaja hinnangul on ilmne, et tegemist on olnud inimliku eksimusega. Kuna tähtaegade eest ja kliendi eest vastutab büroo, siis SIM-i poolt ei olnud võimalik teha enamat.

Patendiamet leiab, et tegemist ei ole üksiku, inimlikust eksimusest tingitud veaga, vaid protseduurireeglite eiramisest põhjustatud hooletusega, mida piisava hoolsuse korral oleks saanud vältida. Kaebaja märgib, et igati on käsitlemata ja põhjendamata väide, et tegemist ei ole üksiku juhtumiga (s.t Patendiamet viitab korduvusele), vaidleb vastu, et tegemist oli inimliku eksitusega ning arvab, et piisav hoolsus oleks selle olukorra ära hoidnud. Kuid nagu taotleja hilisemalt ka põhjendab, siis „piisava hoolsuse“ vastand, mis välistab EPO otsuste alusel taastamise, on „jäme hooletus“, seega ei ole piisav taastamisest keeldumiseks üldsõnaline väide, et kui oleks tehtud enamat, siis „piisav hoolsus oleks selle olukorra ära hoidnud”.

Topeltkontrolli osas märgib Patendiamet, et need peavad olema sõltumatud – kuid nii ta ju oligi, kui tähtajad olid salvestatud nii Eesti esindaja, kui Kanada büroo andmebaasidesse. Patendiamet viitab ka oma 17.03.2014 otsusele R0018/13, kuid kaebaja ei saa seda kommenteerida, kuna Patendiamet pole seda komisjoni ega kaebajaga jaganud. Seoses assistentide kontrollimisega on kaebaja tõendanud, et Michael I. Stewart kontrollis oma assistendi tööd ja too kinnitas, et kontrollib kõik üle. Ei saa eeldada, et „tõhus süsteem“ tähendab seda, et patendivolinik teeb ära assistendi töö. Patendiameti etteheited on aga ilmselgelt ülepingutatud ja otsitud – Patendiamet märgib, et kaebaja ei ole tõendanud, et isik (Z.A.) ka tähtajad üle kontrollis, nagu ta seda lubas. Kuidas sellist olukorda üldse tõendada – sisuliselt oleks keegi pidanud viibima isiku kõrval ja tema tegevuse videona jäädvustama! Ilmselgelt on tegemist Patendiameti ülepingutatud nõudmisega tõendada asjaolusid, mis ilmselgelt ei ole võimalikud.

Lausa absurdseks tuleb pidada aga Patendiameti väidet, et puudub kinnitus, et Z.A. üldse oli teadlik neist patentidest. Patendiamet on oma seisukoha üles ehitanud täielikule eitamisele ning seega esitab/seab lausa absurdseid eelduseid, et äkki isik, kes vastutas patentide jõushoidmise eest üldse ei olnud teadlikki, et sellised patendid olemas on! Kaebajal on raske sellisele väitele midagi mõistlikku vastata, kuna Patendiameti väited väljuvad eluliselt usutava raamidest ning meenutavad pigem keskaegset nõiaprotsessi, kui mõistlikku haldusorgani tegevust.

Kaebaja leiab, et Patendiameti keeldumisotsus, nagu ka vastus kaebusele, näitab, et Patendiametil endal puudub arusaam kohalduvast õigusest ning taastamise eelduseks oleva normikoosseisu elementidest. Sisuliselt on aga Patendiamet võtnud seisukoha, et „alati saab teha enam“, arvestamata, et „piisav hoolikus“ ei tähenda „maksimaalselt võimalikku hoolikust vms“ – piisav hoolikus tähendab seda, et tähtajad on fikseeritud, on olemas toimivad protseduurid nende jälgimiseks ja toimingute tegemiseks, kuid möönma peab inimliku faktori, s.h inimliku eksimuse võimalikkust.

Arvestades, et Patendiameti esialgne 10.01.2018 teade taastamisavalduse kohta viitas vaid avalduses toodud õiguslikule alusele Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 punkti (iv) näol, kuid keeldumisotsus tugines PatS § 42 lg-le 11 ning argumentatsiooni osas „vääramatule jõule“ ja „muule takistusele“, siis peab kaebaja vajalikuks käsitleda esmalt küsimust, millised on patendiõiguse taastamise õiguslikud alused Eestis.

Esmalt, menetluslikult on Patendiameti 10.01.2018 teade ja 16.03.2018 keeldumisotsus esitatud erineval õigusliku alusel. Puudub selgitus, millisel alusel on Patendiamet küsimuse õiguslikult ümber kvalifitseerinud – lähtudes esialgu korrektselt Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 punktist (iv); kuid hiljem vääralt PatS § 42 lg-st 11. Selline asjaolu on kaasa toonud ka väära otsuse, sest kohaldatud on vale õigusormi ja normikoosseisu.

Patendameti 16.03.2018 otsusele järgnevalt, on komisjon teinud 29.03.2018 otsuse nr 1706-o, milles on leidnud, et PatS § 42 lg 11 tuleb arvestada koosmõjus Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 punktiga (iv), milledest viimasel on PatS § 4 alusel kohaldamiseelis.

Kuna Patendiameti otsus oli ilmselges vastuolus nimetatud komisjoni otsuses hilisemalt võetud seisukohtadega, avaldas kaebaja kaebuses lootust, et vastuses kaebusele näeb Patendiamet olevat võimaliku vaadata oma seisukoht ümber. Kahetsusväärselt ei ole aga Patendiamet üldse arvestanud komisjoni otsuse osa, mis puudutab õiguse kohaldamist ning pareerib viite nimetatud komisjoni otsusele trafaretse „iga juhtum lahendatakse asjaolude kontekstist lähtuvalt“ loosungiga.

Kaebaja hinnangul puudub alus antud juhtumi asjaolusid (tähtajad olid fikseeritud, toimus meeldetuletus, topeltkontroll) hinnates järeldada, et tegemist oli jämeda hooletusega, sest põhjuseks olid erakorralised asjaolud (vajadus kehtivuslõivude maksmist edasi lükata), mida soodustas ka PATTSY Euroopa patentide liikmesriikide tähtaega haldamise eripära.

Seega juhindudes PatS § 42 lg 11 ning Patendiõiguse lepingu art 12 lg 1 p (iv), leiab kaebaja, et kohalduv õigus ja antud juhtumi asjaolud võimaldavad taastada patentide kehtivuse.

Eeltoodust tulenevalt palub kaebaja rahuldada kaebus ning tühistada Patendiameti 16.03.2018 otsus Euroopa patentide nr EP2389073 (Eesti reg nr E009611) ja EP2674037 (Eesti reg nr E011352) taastamisest keeldumise kohta.

4) 05.12.2018 esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad.

Patendiamet jääb oma 17.08.2018 esitatud seisukohtade juurde. Patendiamet on selgitanud kaebajale, et Euroopa patentide EP2389073 Eesti registreeringu nr E009611 ja EP2674037 Eesti registreeringu nr E011352 õiguste taastamata jätmise otsus on seaduslik ja põhjendatud ning kaebuse väited ei anna alust selle rahuldamiseks.

Kaebaja leiab, et kuigi komisjon oli 29.03.2018 teinud otsuse (Canon vs Patendiamet, EP2272676 taastamine), mille kohaselt on Patendiõiguse lepingul kohaldamiseelis PatS-i §-i 42 lg 11 eest, väidab Patendiamet siiski vastuses kaebusele, et patendi kehtivuse taastamine on erandlik olukord, mis saab toimuda üksnes juhul, kui on tõendatud vääramatu jõu esinemine või patendiomanikust või tema esindajast sõltumatu muu takistuse olemasolu. Patendiamet peab oluliseks märkida, et Riigikohus rõhutas oma otsuses nr 3-3-1-58-02, et vaatamata põhimõttelisele võimalusele kohaldada välislepingut, tuleb kõigepealt otsida asjasse puutuvaid sätteid põhiseadusest ja teistest Eesti õigustloovatest aktidest ning et

välislepingul võib olla ka abistav funktsioon Eesti õiguse tõlgendamisel. Patendi kehtivuse taastamise nõudmine on riigisiseselt reguleeritud PatS-i §-i 42 lõikega 11, mis on ka Harju Maakohtu otsuse 2-12-8402 p-s 30 märgitud komisjoni seisukohana. Patendiamet on veendunud, et sellist arusaamist toetab ja aktsepteerib tegelikult ka kaebaja ise, kuivõrd kaebuse punktis 4.31 taotleb ta, tuginedes mh just PatS-i §-i 42 lg-le 11, patentide kehtivuse taastamist. Patendiamet on seisukohal, et patendiseadus reguleerib ammendavalt patendi taastamisega seonduvat, mistõttu puudub kaebajal otsene vajadus tugineda praegusel juhul üksnes rahvusvahelisele õigusele. Samas peab Patendiamet vajalikuks osundada, et praegusel juhul ei ole rahvusvahelineõigus ka Eesti õigusega vastuolus. Seega pareerib Patendiamet kaebuse punktis 2.1.1 väljendatud seisukohta, justkui ei peaks arvestama kohaliku õiguse normidega, vaid lahendama juhtumit, kohaldades ainult Euroopa õigust.

Kaebaja leiab, et kuna Patendiamet on leidnud, et tegemist ei ole üksiku erandliku (isoleeritud) veaga harilikult normaalselt töötavas tähtaegade seire süsteemis, siis peab ta tõendama, et tegemist on korduva olukorraga, et võtta seisukoht, et tegemist ei ole isoleeritud juhtumiga (p 2.1.2). Patendiamet peab oluliseks selgitada kaebajale põhiteesi, et lause tähendusest täielikuks arusaamiseks tuleb selle sõnastust vaadata ja analüüsida tervikuna. Patendiamet on kõnealuse juhtumi raames leidnud, et tegemist ei ole üksiku erandliku (isoleeritud) veaga [1] harilikult normaalselt töötavas [2] tähtaegade seire süsteemis [3]. Patendiamet on oma seisukohti üksikasjalikult 17.08.2018 esitatud vastuses põhjendanud ja leidnud, et tegu on protseduurireeglite eiramisest põhjustatud hooletusega, mida oleks piisava hoolsuse korral saanud vältida. Tulenevalt nii riigisisestest kui ka välislepingutes toodud õigusnormidest ning Euroopa Patendiameti (EPO) apellatsioonikoja otsustest, peab tahteavalduse esitaja tõendama selle aluseks olevaid asjaolusid. Patendiamet hindab asju ja tugineb otsustamisel esitatud tõenditele ja selgitustele.

Kaebaja väidab, et praegusel juhul on tõendatud, et vastutav patendivolinik kontrollis ja tuletas meelde büroo töötajale vajadust tähtaegasid kontrollida ja viimane kinnitas, et kontrollib kõik üle. Kaebaja leiab, et ei ole võimalik tõendada, et assistent tähtajad üle kontrollis, kuna selleks oleks keegi pidanud viibima isiku kõrval ja tema tegevuse videona salvestama, ning leiab, et tegemist on Patendiameti ülepingutatud nõudmisega tõendada asjaolusid, mis ilmselgelt ei ole võimalikud. Patendiamet peab oluliseks märkida, et juhul kui vastutav patendivolinik reaalselt kontrolliks oma assistendi tegevust, siis oleks ta õigeaegselt saanud teada riigilõivu tasumise kohustusest ning tähtajast. Samuti rõhutab Patendiamet, et eksisteerib väga suur erinevus lõpetamata (toimuva) ning lõpetatud tegevuse vahel. Praegusel juhul nähtub tõendina esitatud 25.07.2017 e-kirjast assistendi kavatsus asju üle kontrollida („*I will still double check and make sure*“, eestikeelne tõlge: „ma ikka kontrollin üle ja veendun“). Tõendamata on asjaolu, et seda ka tehti. Kuivõrd riigilõivu tasumise tähtajaks oli 31.01.2017 ning täiendava riigilõivuga 31.07.2017, siis vajalikku kontrolli läbiviies oleks patendivoliniku assistent möödalaskmisi pidanud märkama ning sellisel juhul oleks riigilõiv tähtaegselt tasutud. Seega on eeldus väita, et lubatud kontrolli assistent siiski ei teinud. Samuti ei kontrollinud assistendi tegevust patendivolinik, vaid leppis informatsiooniga, et küll vajalikud kontrollid tehakse ära. Patendiameti hinnangul esinevad kõnealusel juhul selged tunnused kergemeelsusest ja hooletusest, tegemist on hoolsusnõuete ilmse rikkumisega.

Kaebaja väidab, et ei saa kommenteerida Patendiameti viidet otsusele nr R 0018/13, kuna amet pole seda komisjoni ega kaebajaga jaganud. Patendiamet peab oluliseks märkida, et professionaalse patendivolinikuna peab kaebaja olema teadlik, millist tähtede ja numbrite kombinatsiooni kasutab Euroopa Patendiameti apellatsioonikoda (EPA) oma otsuste nummerdamisel. Asjaolu, et tegemist on EPA otsusega, on selgesõnaliselt ka ära toodud Patendiameti 17.08.2018 esitatud seisukohtades. Patendiamet avaldab ühtlasi muret, et kaebaja ei võtnud seisukohta ühegi esitatud EPA otsuse kohta ega kommenteerinud neid, kuigi ise on tunnistanud, et Eestis puudub väljakujunenud patendiõiguste taastamise praktika ning on sobiv lähtuda EPO-s aastate jooksul välja kujunenud pikaajalise kogemusega.

Asjaolu, et kaebaja ei suuda sirgjooneliselt kirjeldada, miks ja kuidas on möödalaskmine juhtunud, esitab vasturääkivaid argumente, jätab Patendiameti põhiteesidele vastamata ning ei esita tõendusmaterjale oma väidete kinnitamiseks, vaid otsib põhjuseid ja ettekäändeid õigustamaks patendibüroode tegevust, alaväärtustades Patendiameti tööd, viitab selgelt sellele, et tal puudub detailne ja täpne informatsioon kõnealuse juhtumi tekkemehhanismist või ei ole asjade tegeliku seisuväljaselgitamine tema huvides.

Patendiamet rõhutab, et iga juhtumi lahkamisel ja otsuse langetamisel on esmatähtis olla kindel, et toimetatakse õigesti ja õiglaselt teiste isikute ja avalikkuse suhtes, mis on võimalik vaid olukorras, kus kõik asjaolud ja neid kinnitavad tõendid on nõuetekohaselt tuvastatud. Patendiamet ei pea Euroopa patentide EP2389073 Eesti registreeringu nr E009611ja EP2674037 Eesti registreeringu nr E011352 kehtivuse taastamist võimalikuks, kuivõrd õigusaktides kehtestatud nõuded ei ole täidetud.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt patendiseaduse § 42 lg-st 11 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

5) 14.01.2019 alustas komisjon asjas nr 1758 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, märgib järgmist.

Käesolevas menetluses vaieldakse selle üle, kas Patendiamet on Eestis kehtinud Euroopa patendi kehtivuse taastamisest keeldudes kohaldanud asjakohaseid õigusakte ning kas asjaolusid on hinnatud õigesti.

Euroopa patendid nr EP 2389073 ja EP2674037 kaotasid Eestis kehtivuse, kuna 8. aasta kehtivuslõiv jäi õigeaegselt tasumata (tähtaeg kehtivusaasta lõivu tasumiseks oli 31.01.2017 ning PatS § 42 lg 3 kohaselt hiliseim võimalik tasumise kuupäev oli 31.07.2017, mille eest tuleb tasuda täiendav lõiv). Kaebaja, tuginedes PatS § 42 lg-le 11, esitas 15.11.2017 Patendiametile taotluse patendi kehtivuse taastamiseks, leides, et lõivu õigeaegselt tasumata jätmise tingis üksik inimlikust eksimusest tingitud viga ning tasus 8. ja 9. aasta kehtivuslõivud.

Patendiamet keeldus 16.03.2018 otsusega patentide kehtivuse taastamisest, kuna leidis, et tegemist ei ole üksiku inimliku eksimusega, vaid tegemist on hooletusega ja seetõttu ei kuulu patentide kehtivus taastamisele.

Käesoleva kaebuse lahendamisel tuleb komisjoni hinnangul arvestada koosmõjus nii PatS § 42 lg-ga 11 kui patendiõiguse lepingu artikli 12 lg 1 p-ga iv. Kooskõlas PatS §-s 4 sätestatuga on viimasel kohaldamiseelis PatS regulatsiooni ees.

PatS § 42 lg 11 kohaselt *võib kehtivusaasta riigilõivu tasuda ka juhul, kui see jäi tasumata vääramatu jõu või patenditaotlejast, patendiomanikust, täiendava kaitse omanikust või nende esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. Patendiamet taastab patenditaotluse menetluse, patendi kehtivuse või täiendava kaitse kehtivuse, kui patenditaotleja, patendiomanik või täiendava kaitse omanik kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist esitab patenditaotluse menetluse, patendi kehtivuse või täiendava kaitse kehtivuse taastamise nõude, tõendab vääramatu jõu või temast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse olemasolu ja tasub kehtivusaasta riigilõivu ning käesoleva paragrahvi 3., 8. või 10. lõikes ettenähtud juhtudel täiendava riigilõivu ja riigilõivu patenditaotluse menetluse, patendi kehtivuse või täiendava kaitse kehtivuse taastamise eest. Eelnimetatud nõude saab esitada ühe aasta jooksul käesolevas paragrahvis ettenähtud tähtpäevast arvates, 3., 8. või 10. lõikes sätestatud juhtudel aga nimetud lõigetes sätestatud tähtaja lõppemisest arvates*.

Patendiõiguse lepingu artikli 12 lg 1 p iv kohaselt *näeb lepinguosaline ette, et kui taotleja ei ole järginud asutuse menetlustoimingu tähtaega ja on seetõttu kaotanud taotluse või patendiga seotud õigused, ennistab asutus taotleja või omaniku taotluse või patendiga seotud õigused, kui asutus tuvastab, et tähtaja möödalaskmine toimus olenemata sellest, et asjaolusid arvestades rakendati piisavat hoolikust või vastavalt lepinguosalise määratule ei olnud viivitus tahtlik*.

AAA väitel jäi 8. aasta kehtivuslõiv tähtaegselt maksmata, kuna inimliku eksituse jäeti patendiomaniku Kanada esindaja poolt AAA-le edastamata juhised hilisema lõivu tasumise kohta. AAA ise saatis kaebaja

Kanada esindajale 07.12.2016 meeldetuletuse, et kehtivusaasta lõivu tasumise tähtaeg on 31.01.2017, millele vastust ja kehtivuslõivu tasumise instruktsioone ei tulnud. Komisjon peab seega hindama, kas käesoleval juhul oli tegemist sellise ühekordse inimliku eksitusega, mis tekkis hoolimata mõistlikust hoolsusest/hoolikusest (*due care*) ja mis omakorda saaks olla menetlustoimingu tähtaja ennistamise ja patendi kehtivuse taastamise aluseks kooskõlas PatS § 42 lg-ga 11 ja patendiõiguse lepingu artikli 12 lg 1 p-ga iv.

Kaebaja Kanada esindaja SIM saatis 15.09.2017 AAA-le päringu patentide kehtivuslõivude staatuse kohta. Saades teada, et patendid Eestis enam ei kehti, andis SIM juhise taotleda patentide taastamist ning tasuda 8. ja 9. aasta kehtivuslõivud. SIM selgitusel põhjustas 8. aasta kehtivuslõivude mittemaksmise büroo töötaja inimlik viga, mis oli tingitud ennekõike sellest, et kaebaja soovis finantsilistel põhjustel lõivu tasumist edasi lükata ehk kasutada nö hilist kehtivuse lõivu tasumise tähtaega. Eeltoodu tõttu ei antud ka AAA-le kohest lõivu tasumise juhist. SIM väitel põhjustas tähtaja mittejärgimise inimlik eksitus, kui töötaja ekslikult märkis Eesti osas lõivu tasutuks, millele aitas kaasa SIM-is kasutatava andmebaasi eripära, milles Euroopa patendi kehtivusaasta lõivude tähtajad ei ole riigiti eraldatud.

Kaebaja on õigesti välja toonud, et EPO Apellatsioonikoja praktika kohaselt on tähtaja taastamise võimalus ette nähtud selleks, et üksikud ja erandlikud vead muidu normaalselt ja rahuldavalt töötavas süsteemis ei viiks õiguste kaotamiseni ning keskne kriteerium, mille järgi tehakse kindlaks mõistliku ja nõuetekohase hoolsuse rakendamine tähtaegade järgimisel, on küsimus sellest, kas süsteem, mida patenditähtaegade monitoorimiseks rakendatakse, on rahuldav.

Kaebaja hinnangul näitab asjaolu, et patentide kehtivuslõivude eest vastutaval bürool ei ole võimalik olla veelgi hoolsam olla kasvõi see, et SIM kehtestas juhtumi järgselt patentide kehtivuslõivude valdkonnas küllaltki radikaalse ning ebatavapärase protseduuri – nimelt andis kehtivuslõivude automaatselt tasumise instruktsioonid. AAA kinnitab, et taolist praktikat ei kasutata patentide kehtivuslõivude puhul pea mitte kunagi. Kaebaja leiab, et büroo sisemisi protseduure täiendada enam ei olnud võimalik ning ainsaks lahenduseks täiustada Burconi patentide jõushoidmist sai olla üksnes automaatne lõivu tasumise instruktsioon.

Komisjoni hinnangul ei ole antud juhul kehtivuslõivu tähtaegselt tasumata jätmisel tegemist inimliku veaga, vaid nõuetekohase hoolsuskohustuse täitmata jätmisega. Kaebaja ise kinnitab, et soovis finantsilistel põhjustel lõivu tasumist edasi lükata, mis ei ole tähtaja möödalaskmine inimliku vea tõttu, vaid täiesti teadlik ja tahtlik tegevus. Kuigi võib mõista, et kaebaja soovis kasutada hilisemat kehtivuse lõivu tasumise tähtaega, siis seda tähelepanelikum tulnuks tal olla, et ka seda hilisemat tähtaega mööda ei lastaks. Asjaolu, et SIM-is kasutaval andmebaasil on eripära, mille kohaselt Euroopa patendi kehtivusaasta lõivude tähtajad ei ole riigiti eraldatud, ei ole samuti inimlik eksimus. See tähendab, et andmebaas ongi valesti üles ehitatud/programmeeritud ja ei võimalda eesmärgipärast (riikide kaupa) tähtaegade järgimist. Sellise andmebaasi teadlikku kasutamist võib komisjoni hinnangul pidada hoolsuskohustuse jämedaks rikkumiseks (*gross negligence*). Komisjon leiab, et kaebajal puudus korralik tähtaegade jälgimise süsteem ja tähtaja minetus ei ole antud juhul inimliku eksimuse tõttu ebaõnnestumine vaatamata muidu heale jälgimise süsteemile. Teisisõnu – kaebajapoolset *due care*'i ei ole olnud. Ka ei näita komisjoni hinnangul asjaolu, et SIM kehtestas tähtaegade minetamise järgselt automaatselt tasumise instruktsioonid, mitte seda, et SIM-i sisemisi protseduure ei olnud enam võimalik täiendada, vaid seda, et enne ei olnud tegemist üldiselt hästi toimiva tähtaegade seire süsteemiga ning SIM kasutab võimalikult endiselt edasi andmebaasi, kus Euroopa patentide kohta on ainult üks tähtaja kirje ning selgitusi peab otsima patendi kirje kommentaaridest. Komisoni hinnangul jääb arusaamatuks, kuidas selline automaatselt tasumise süsteem toimib, kui kasutatav andmebaas sisaldab Euroopa patentide kohta vaid ühe tähtaja ning patendi jõustanud riikide kohta eraldi arvestust ei pea ning mistõttu võib ka edaspidi tähtaegade korrektses jälgimises olla puudujääke.

Antud asjas näitab hooletust ka see, et isegi kui kaebaja soovis finantsilistel põhjustel lõivu maksmist edasi lükata, oleks ta ikkagi saanud ja võinud juba esimese tähtaja eel anda oma Euroopa riikide esindajatele juhised, et kasutataks hilisema lõivu tasumise tähtaega. Nõuetekohase hoolsuskohustuse täitmata jätmist näitab komisjoni hinnangul veel, et SIM ei vastanud AAA poolt 07.12.2017 saadetud meeldetuletusele

8. aasta kehtivuslõivu tasumise tähtaja saabumise kohta. Seega, kuigi AAA oli hoolikas ja pidas tähtaja üle arvet, siis kaebaja Kanada esindaja SIM-i tegevusetuse ja reageerigu puudumise tõttu jäid AAA-le instruktsioonid õigeaegselt edastamata.

Kaebusele on lisatud e-kiri SIM-i patendivoliniku ja tema assistendi kirjavahetusest, mis peaks kaebaja hinnangul tõendama n-ö topeltkontrolli, kuid komisjoni hinnangul näitab see pelgalt seda, et patendivoliniku assistent kinnitas patendivolinikule, et kontrollib kõik üle („I am double checking every single one for July 25th" ja „I will sill double check and make sure"), kuid tegelikult jättis selle tegemata ning patendivolinik ei veendunud, et assistent oma kavatsused ka täide viis. E-kirjas on viidatud ka mingile lisale, mida komisjonile edastatud ei ole, kust võiks ehk nähtuda, kas ja kellele on assistent mingeid teateid saatnud, nagu ta oma e-kirjas viitab. Komisjon leiab, et patendivolinik, andnud oma kohustused üle assistendile, ei veendunud, et tema assistent tõepoolest kõik vajalikud toimingud teostas. Komisjoni hinnangul ei saa selline käitumine mingil viisil vastata *due care* põhimõtetele. Seejuures leiab komisjon, et isegi kui SIM-i töötaja tõepoolest tegi pingutusi kõigi tähtaegade topeltkontrollimiseks, ei muuda seesugused tähtaegade ülekontrollimise pingutused asjaolu, et kaebaja üldine ja igapäevaselt kasutusel olev süsteem (Euroopa) patentide tähtaegade jälgimiseks oli puudulik. Kuivõrd SIM kasutab/kasutas teadlikult Euroopa patentide osas ebatäiuslikku andmebaasi PATTSY, siis on võimalik tähtaegade jälgimise ebaõnnestumise tõenäosus tavapärasest suurem. Käesoleval juhul oligi selle tagajärg see, et SIM-i patendivoliniku assistent tähtaegade monitoorimisest nõuetekohaselt kinni pidada ei suutnud, seejuures ka patendivolinikul endal puudus ülevaade, kas tema assistent on vajalikud toimingud sooritanud.

Komisjon nõustub Patendiameti otsuses toodud seisukohaga, et kui käesoleval juhul pidada õigustatuks kehtivusaasta lõivu tähtaegselt tasutama jätmise tähtaja ennistamist, kaotaks kehtivusaasta lõivu tasumise regulatsioon sisulise eesmärgi. Patendi saamisel tekkiv monopol leiutise valdamise, kasutamise ja käsutamise üle ei kaalu üles vajadust tagada isikutevahelist ausat ja tervet konkurentsi ja rangelt jälgida õiglase ja õige menetluse printsiipe.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et Patendiameti 16.03.2018 otsus nr 6/178 Euroopa patentide EP2389073 ja EP2674037 Eesti registreeringute nr E009611 ja E011352 kehtivuse taastamisest keeldumise kohta oli õiguspärane. Komisjoni hinnangul ei olnud 8. kehtivusaasta lõivu tasumata jätmine tingitud inimlikust eksitusest, ka ei olnud tegemist ühekordse isoleeritud veaga üldiselt hästi töötavas tähtaegade monitoorimise süsteemis ning käesoleval juhul ei ole rakendanud tähtaegade järgmisel asjakohast hoolsust (*due care*), mistõttu tuleb tähtaeg ennistamata jätta.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2, PatS 42 lg 11 ja patendiõiguse lepingu artikli 12 lg 1 p iv, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld T. Kalmet S. Sulsenberg