



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**9. mai 2016**  
**Sak PAT 15/009**

Klager: **Baker Hughes Incorporated**

Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og Haakon Aakre

har kommet frem til følgende

## Avgjørelse

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. februar 2015, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse i patentsøknad nummer 20141490, ble avslått.
- 3 Fristen på 31 måneder for å videreføre søknaden i Norge utløp den 6. januar 2014. Søkers fullmektig ble gjort oppmerksom på at søknaden var å anse som trukket tilbake jf. patentloven § 31 tredje ledd, for så vidt angår Norge den 15. desember 2014.
- 4 Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen innkom 9. desember 2014 og det ble gitt tilleggsfrist for nærmere begrunnelse. Oversettelse av søknaden til norsk kom inn 16. desember 2014.
- 5 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig den 24. april 2015.

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

- Patentstyret legger til grunn at søkers fullmektig ble oppmerksom på fristoversittelsen den 31. oktober 2014 og denne datoen er lagt til grunn for at begjæringen anses innlevert innen utløpet av fristene i patentloven § 72.
- Årsaken til at søknaden ikke ble videreført i Norge rettidig er at det oppstod en enkeltstående feil hos en underordnet ansatt hos søker i forbindelse med registreringen av frister for PCT-søknaden.
- Patentstyret oppfatter det slik at da patentassistenten hos søker valgte å bruke en mer komplisert metode for registrering enn vanlig, så var dette en bevisst handling fra hennes side, og kan ikke betraktes som en enkeltstående feil.
- Patentassistenten var klar over at det eksisterte en enklere, og anbefalt metode å bruke ved registrering.
- Det avgjørende for Patentstyret er ikke assistentens feil, men om det var etablert tilfredsstillende kontrollrutiner hos søker for å fange opp slike feil.
- I utgangspunktet kreves i alminnelighet at søker har innført kontrollrutiner som er i stand til å fange opp enkeltstående menneskelige feil, som man må anta vil oppstå fra tid til annen.
- Det fremstår i denne saken som det ikke finnes noen kontrollrutiner for å sjekke at søknader blir korrekt registrert, eller at viktige frister dobbeltsjekkes.
- Dersom en medarbeider hadde gått inn og sjekket fristene som var opprettet i systemet, så ville vedkommende mest sannsynlig ha oppdaget at det var den internasjonale leveringsdagen som var lagt inn, og ikke prioritetsdatoen.

- Patentstyret kan ikke se at en slik dobbeltsjekk kan være for ressurskrevende på dette stadiet av sakens behandling.
- Patentstyret kan ikke se at søker har tilfredsstillende rutiner og kontrollrutiner for fristføring i saksbehandlingssystemet.
- Aktsomhetskravet i patentloven § 72 er ikke oppfylt, og søknaden tas ikke under behandling til tross for fristoversittelsen.

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

- Klager begjærer Patentstyrets avgjørelse opphevet slik at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen, jf. patentloven § 72.
- Årsaken til at søknaden ikke rettidig ble videreført i Norge, er en enkeltstående feil begått av en underordnet ansatt hos klager i forbindelse med registreringer av frister for PCT-søknaden.
- I mars 2012 byttet klager saksbehandlingssystem. Overføring til det nye datasystemet skjedde uten feil. Saksbehandlingssystemet er logisk og overskuelig, og det finnes betryggende kontrollrutiner. Personalet har fått tilfredsstillende opplæring. Både opplæringsplan og rutiner er dokumentert.
- Ved opprettelsen av den nye registreringen i den nye databasen, har patentassistenten av en uforståelig grunn ikke fulgt den anviste metoden og rutinen for dette, og i stedet gjort det på en annen måte (manuelt). Dette medførte at den riktige prioritetsdatoen ikke ble generert automatisk og registrert i systemet.
- Fristen for nasjonal videreføring ble i systemet basert på innleveringsdato for selve PCT-søknaden, i stedet for prioritetsdatoen som ville vært det korrekte.
- Det som gikk feil i denne saken var at patentassistenten utførte oppgaven på en annen måte enn slik det var beskrevet i rutinen, og denne feil i måten å gjøre det på, medførte at systemet ikke regnet ut fristen på en riktig måte.
- Selv om patentassistenten hadde lagt inn riktig frist i systemet, og det ble kontrollert at riktig frist var lagt inn, ville fristen som systemet automatisk beregner bli feil.
- På tross av instruksjoner om hvordan registrering skal utføres, ble dette av en uforklarlig grunn ikke gjort. I denne saken har klager etablert gode rutiner og kontrollrutiner for behandlingen, slik at man har gjort det ytterste for å sikre at ingen frister blir oversett eller oversittet, og det er et profesjonelt saksbehandlingssystem som beregner frister.
- Det er ingen svakheter forbundet med verken rutine eller kontrollrutinene hos klager. Til tross for gode rutiner og kontrollrutiner, er det ikke mulig å utelukke at det kan skje en slik feil.

- Klager har med dette dokumentert at klager har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde angitte frister, jf. patentloven § 72.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 10 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.
- 11 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.
- 12 Etter praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj. 7127 av 23. april 2003 og Annen avd. kj. 7915 av 12. oktober 2009 (PS-2009-7915). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring.
- 13 I foreliggende sak skyldes fristoversittelsen feil i sakshåndteringen hos patentsøker Baker Huges Incorporated. Patentassistenten som begikk feilen er en underordnet ansatt, og av ukjente årsaker ble ikke rutinene ved registrering av saken fulgt.
- 14 I klagen påpekes at saksbehandlingssystemet er logisk og overskuelig og det er overfor Klagenemnda redegjort for systemet som benyttes. Klagenemnda viser til at systemet synes å være tilfredsstillende for formålet.
- 15 Etter Klagenemndas syn er fristen oversittet fordi assistenten hos patentsøker ved innregistrering av saken, har unnlatt å fylle ut ett felt i den manuelle registreringen, med den følge at riktig prioritetsdato ikke ble registrert. Assistenten har lagt inn innleveringsdato for PCT søknaden i stedet for prioritetsdatoen. Klagenemnda viser til at dette synes å være en enkeltstående menneskelig feil som det er vanskelig å gardere seg imot.
- 16 Klagenemnda har fått dokumentert opplæringsplan som patentassistenten har deltatt på, og har ikke merknader til dette utover at det fremstår som at det er gitt tilfredsstillende opplæring.
- 17 Det sentrale spørsmålet for Klagenemnda er således om det er betryggende kontrollrutiner slik at det er mulig å fange opp enkeltstående menneskelige feil som man må anta oppstår fra tid til annen.
- 18 Klager har for Klagenemnda vist til etablerte rutiner og kontrollrutiner for behandlingen, slik at man har gjort det ytterste for å sikre at ingen frister blir oversett eller oversittet. Det legges vekt på at systemet er et profesjonelt

system for beregning av slike frister. Det påpekes videre at medarbeideren ikke tidligere har gjort seg skyldig i feil.

- 19 Klagenemnda viser til Annen avdelings avgjørelse 8219, hvor det i en lignende situasjon og beskrivelse av faktum, ble ansett som ikke nødvendig å gå inn på de nærmere årsakene til at den underordnede ansatte begikk feil, idet det under enhver omstendighet må anses å være tale om enkeltstående feil begått av underordnet personale. Feilen var dermed, etter fast praksis, ikke til hinder for å gi oppreisning. I motsetning til Første avdeling fant Annen avdeling det videre godt gjort at fullmektigen fylte de kravene til interne rutiner og opplæring som etter praksis stilles som forutsetning for fortsatt behandling av søknaden etter patentlovens § 72. Annen avdeling var således av den oppfatning at det vanskelig kan kreves at en patentfullmektig skal ha etablert slike særlige rutiner for endring av tekst og referansenummer i en patentsøknad som ville ha fanget opp foreliggende feil.
- 20 Klagenemnda er under tvil kommet til samme resultat som i ovennevnte sak. Etter Klagenemndas syn vil det vanskelig kunne kreves at man har særlige rutiner som vil fange opp ethvert tilfelle der en underordnet ansatt *ikke* følger de foreskrevne instruksjoner og rutiner.
- 21 Klagenemnda har på denne bakgrunn 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 patentlovens § 72 i denne saken er oppfylt, selv om rutinene ikke er innrettet slik at de fanget opp den manuelle registreringen som var mangelfull.

**På dette grunnlag stemmer vi for følgende**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Inger Berg Ørstavik  
(sign.)

Haakon Aakre  
(sign.)