



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00024
Dato: 13. mars 2020

Klager: Johnson Matthey PLC
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. oktober 2018, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP 2585759, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp 2. november 2017. Patentet ble forsøkt validert i Norge den 28. juni 2018. Patentstyret avslo valideringen den 25. juli 2018 på grunn av oversittelse av fristen, jf. patentloven § 66 c.
- 4 I medhold av patentloven § 72 begjærte fullmektigen den 28. juni 2018 at patentet skulle valideres til tross for fristoversittelsen. Fristoversittelsen skyldtes at EP fullmektigen ved en menneskelig feil ikke sendte inn valideringsorden innen fristen. Patentstyret fant at EP-fullmektig ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72 og avslo derfor begjæringen om validering til tross for fristoversittelse.
- 5 Begjæring om validering til tross for fristoversittelsen ble avslått den 23. oktober 2018.
- 6 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig den 21. desember 2018.
- 7 Klagenemnda har tilskrevet klager med spørsmål vedrørende prosedyren for validering og faktum. Klager har svart på disse innen fristen satt av Klagenemnda.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at innehaver ikke hadde vist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patl. § 72. Begjæringen om validering og at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen, ble dermed avslått.
- Oversittelse av validering hadde sin årsak i at en underordnet ansatt hos EP-innehaveren unnlot å sende instruksjon om validering til nasjonale agenter. For Patentstyret fremstod en slik feil som enkeltstående og derfor ikke til hinder for å ta saken til behandling iht. patentloven § 72.
- EP-innehaverens prosedyrer for validering forløp seg over tre trinn: (a) opprette nasjonale saker i sakssystemet for landene patentet søkes validert i, (b) oversende instruksjon om validering til nasjonale agenter i landene patentet søkes validert i, for deretter å avslutte fristene for nasjonal validering etter at bekreftelse fra den enkelte agent er mottatt, samt (c) overføre datoer for betaling av årsavgifter via sakssystemet til den ansvarlige betalingsfullmektigen. Ved en feil avsluttet US-assistenten valideringsoppgaven etter det første trinnet uten å fullføre det neste trinnet. Den nasjonale agenten i Norge fikk dermed ikke instruksjon om validering innen utløpet av fristen.
- Til tross for at man vanskelig kan sikre seg fullt ut mot enhver enkeltstående feil, var det sviktende ledd i dette saksforhold så sentralt at det burde ha vært en rutine for kryssjekk for å unngå den aktuelle feilen. Dette var et kritisk steg i valideringsprosedyren, og Patentstyret er av den oppfatning at en kontrollrutine skulle vært på plass.

- På grunn av manglende kontrollrutiner i form av kryssjekk, finner Patentstyret at aktsomhetskravet i patentloven § 72 ikke var innfridd. Begjæringen tas ikke til følge og EP-patentet kan ikke valideres.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder Patentstyrets avgjørelse om å ikke gi medhold i begjæringen om validering. Klager ber Klagenemnda for industrielle rettigheter om en fornyet vurdering av spørsmålet.
- Systemet som brukes av klager er robust. Minst 40 saker har blitt validert gjennom systemet etter at det først ble tatt i bruk – det forestående tilfellet utgjør derfor et enkeltstående tilfelle og er derfor ikke til hinder for å ta saken under behandling, jf. patentloven § 72.
- US-assistenten var ment til å opprette sak i internsystemet, og skulle deretter sette saken til en UK-assistent hvis oppgave var å videreføre valideringsinstruksene til lokale agenter. Av uforklarlige årsaker avsluttet US-assistenten valideringsfristoppgaven etter opprettelsen uten å sette saken til UK-assistenten. Dette avvek fra prosedyre siden US-assistenten i slike transatlantiske samarbeid *aldri* skal avslutte kritiske oppgaver i en EP-sak. Feilen medførte at patentet ikke ble validert i flere land enn Norge.
- Da US-assistenten avsluttet oppgaven i systemet hadde saken ikke lenger noen aktive oppgaver, noe som medførte at til tross for at saken fortsatt fantes i internsystemet, var den ikke tilknyttet noen person eller frist. Dette gjorde at saken og feilen forble uoppdaget.
- Avviket fra klar rutine medførte at de ellers tilstrekkelige kontrollrutinene ikke fanget opp feilen. Dersom US-assistenten hadde fulgt prosedyre og satt saken til UK-assistenten ville prosedyren blitt kontrollert av EP-fullmektig, men siden US-assistenten selv strøk fristen uten å sende den videre ble slik «kryssjekk» ikke utført.
- Saksbehandlingssystemet som benyttes er videre logisk og overskuelig. Det betjenes av ansatte som har fått tilfredsstillende opplæring i systemet. Likevel, systemets robusthet forutsetter at de ansatte følger den opplæring de har mottatt. Det er vanskelig å gardere seg mot omstendigheter hvor de ansatte avviker fra deres opplæring.
- Det følger av praksis at oppreisning kan gis ved enkeltstående feil utført av underordnet personale, gitt at intet kan utsettes på den fullmektigens rutiner og medarbeideren ikke tidligere har gjort seg skyldig i feil som burde foranlediget ytterligere sikringstiltak fra fullmektigens side. Vi kan ikke se at det er forbundet noen svakheter ved rutine eller kontrollrutinene til klager.
- Tapet av rettigheter skyldes en rent menneskelig feil av en erfaren medarbeider, som vet meget godt hva vedkommende gjør og kjenner godt til konsekvensene av en fristoversittelse. Intensjonen med patentloven § 72 må forstås slik at det skal være rom for menneskelige feil i et komplisert system, og klager mener derfor at vilkårene for oppreisning er til stede.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 12 Klagenemnda viser til at klager ble tilskrevet med forespørsel om ytterligere informasjon vedrørende prosedyren for validering og en nærmere redegjørelse av faktum, som klager har besvart, slik at saken står i en annen stilling enn for Patentstyret.
- 13 For at et europeisk patent skal få virkning i Norge, må patenthaver innen tre måneder etter at et europeisk patent har blitt meddelt, sende inn oversettelse av patentkravene og/eller beskrivelsen til Patentstyret samt betale fastsatt gebyr, jf. patentloven § 66 c. I denne saken er ikke valideringen med oversettelse innsendt innen fristen.
- 14 Patentloven § 72 ble endret med virkning fra 1. juli 2019. Forholdet skal vurderes etter den tidligere bestemmelsen. En oversettelse av fristen i patentloven § 66 c, uten at vilkårene i § 72 første ledd er oppfylt, medfører et rettstap for patenthaver ved at det europeiske patentet ikke får virkning i Norge.
- 15 Etter patentloven § 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søker og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 16 Det påligger klager å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Passusen «all den omhu» i patentloven § 72 indikerer at det er tale om et strengt aktsomhetskrav. Forarbeidene til bestemmelsen gir også anvisning på en streng aktsomhetsnorm, jf. NOU 1976:49 s. 131-132 og Ot.prp.nr. 32 (1978-79) s. 41.
- 17 For at oppreisning skal kunne gis, er det i praksis oppstilt et vilkår om at det er etablert forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem som er i stand til å fange opp menneskelige feil. Ved menneskelige feil kreves for det første at det er begått en enkeltstående feil av en underordnet ansatt, som har fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene. I tillegg oppstilles et krav om at fullmektig har tilstrekkelig betryggende kontrollrutiner for fristoverholdelse, slik at overholdelse av frister og andre viktige oppgaver ikke overlates til en medarbeider alene. Etter praksis kreves det derfor normalt at det er etablert rutiner for kryssjekk.
- 18 Imidlertid er det ikke holdepunkter for en absolutt regel om at patentfullmektigen må ha kontrollmekanismer for å fange opp alle de rene unnlåtelsene, for eksempel der inngående brev og frister ikke legges inn i et saksbehandlingssystem som gir mulighet for oppfølging og kryssjekk. Hvis dette skal sikres, må alle slike oppgaver i praksis utføres av to personer i fellesskap. Aktsomhetsvurderingen må i et slikt tilfelle bero på en konkret vurdering, hvor det også må ses hen til hvor ressurskrevende det vil være å lage løsninger som fanger opp den aktuelle feilen.
- 19 Klagenemnda legger beskrivelsen av faktum til grunn. Feilen som ledet til at patentet ikke ble validert i Norge innen fristen ble begått av US-assistenten. I tråd med den beskrevne prosedyren og rutiner for validering, opprettet assistenten valideringsoppgaver for landene Norge, Danmark, Nederland, Storbritannia, Frankrike og Italia. I henhold til rutinene skulle assistenten deretter endre den ansvarlige for valideringen til UK-assistenten hvorved UK-assistenten skulle foreta de videre valideringsoppgavene. På grunn av en uforklarlig feil ble oppgaven avsluttet og fristansvaret ble ikke overført UK-assistenten. Instruksjonene til de nasjonale agentene i de nevnte landene ble dermed aldri sendt, med den konsekvens at patentet ikke ble validert i Norge innen utløpet av fristen.

- 20 For Klagenemnda er det redegjort for hvilke kontrollrutiner klagers patentavdeling har ved behandlingen av valideringer. Det er vist til at det benyttes et elektronisk arbeidsverktøy, fristhåndteringssystemet Anaqua, og det er utførlig redegjort for hvilke skriftlige rutiner og prosedyrer som gjelder ved EP-valideringer.
- 21 Fristhåndteringssystemet er etter Klagenemndas oppfatning innrettet for denne type fristhåndtering og er logisk og med innebygde kontrollrutiner. I denne saken var den kritiske fristen for nasjonal validering angitt som «National Validations Deadline Due». Da US-assistenten ved en feil avsluttet oppgaven, oppdaterte Anaqua-systemet statusen til oppgaven som avsluttet. Systemet gjorde ingen endringer i statusen til EP-saken eller sakene som US-assistenten hadde opprettet for valideringslandene. Valideringssaken var fortsatt i live i systemet, men det var ingen åpne oppgaver tilknyttet saken, slik at det ikke var noe å kontrollere mot siden ingen oppgaver ble overført. Dersom prosedyrene hadde vært korrekt fulgt, ville UK-assistenten mottatt en åpen valideringsoppgave, og ansvaret for denne, og gjennomført oppgaven med å instruere de nasjonale agentene. I henhold til rutinene ville da EP-fullmektigen ha kontrollert at oppgaven var gjort (kryssjekk) og instruert EP-assistenten om at fristen skulle avsluttes ved bekreftelse på oppdragsmottak fra de nasjonale agentene.
- 22 Klagenemnda viser til at feilen er begått av underordnet personale, en assistent, som hadde fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene. Feilen vurderes å være en enkeltstående menneskelig feil som i seg selv ikke utelukker at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse.
- 23 Det sentrale spørsmål i saken er om klager har tilstrekkelig forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem som er i stand til å fange opp menneskelige feil som man må anta skjer fra tid til annen.
- 24 Kontrollrutiner i form av kryssjekk innebærer at ansvaret for overholdelse av instruksjoner og frister ikke overlates til én medarbeider alene. I denne saken har Klagenemnda vært i tvil om hvorvidt de beskrevne kontrollrutinene og systemene er tilstrekkelig gode. Både Anaqua-systemet og klager opererer med kontrollrutiner og det er et system for kontroll og kryssjekk. I tillegg fremgår det av den skriftlige prosedyren til klager at oppgaver kun skal avsluttes av en assistent etter instruksjon fra en fullmektig. Dette taler for at klager har betryggende kontrollrutiner for fristoverholdelse. På en annen side er ansvaret for fristhåndteringen langt på vei overlatt til én medarbeider alene ved gjennomføringen av den innledende valideringsprosedyren.
- 25 Klagenemnda viser til at denne saken har likhetstrekk med Klagenemndas avgjørelse i sak PAT 19/00008. Slik saken var opplyst overfor Klagenemnda, hadde en ansatt unnlatt å føre en frist i strid med rutinene, og Klagenemnda mente det måtte være en sjekk av at fristen rent faktisk blir registrert i systemet, hvilket innebærer en sjekk av at rutinene rent faktisk følges. Siden klagers fullmektig i den aktuelle saken ikke hadde en slik kontrollrutine, kom Klagenemnda til at fullmektigen ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Det vises her til Oslo tingrett dom i sak 19-043832TVI-OTIR/04, hvor tingretten på s. 14 bemerker følgende om den aktuelle avgjørelsen fra Klagenemnda:

«Retten kan ikke se at noen av de sistnevnte avgjørelsene [sak 19/00008] trekker opp en grense mot den tidligere avgjørelsen i sak PS-2010-7939, og de to sistnevnte avgjørelsene har heller ikke et slik omfang og varighet at det klare kravet til

kontrollmekanismer for å fange opp de rene (...) oppgaveunnlåtelsene, kan anses som forvaltningspraksis med særlig vekt.»

- 26 Klagenemnda vil imidlertid bemerke at tingrettens uttalelser her ikke kan tolkes som at det alltid vil være for ressurskrevende å etablere kryssjekkrutiner som er egnet til å avdekke om instruksjoner blir utført eller ikke, se Oslo tingretts dom i sak 19-059821TVI-OTIR/06, s. 10-11. Dette er tingrettens avgjørelse i ankesaken over den nevnte sak PAT 19/00008, men for tingretten var det ikke lenger snakk om en unnlåtelse, men en feilaktig aktiv handling begått av en ansatt i strid med rutinene. Tingretten bemerker at «den faktiske beskrivelse av feilen har endret seg fra KFIRs behandling av saken til retten nå behandler denne», og konkluderte med at det ikke ville være «urimelig byrdefullt for patentfullmektigen å innføre rutiner for kryssjekk ved overstyring av systemet» som gikk utenfor rutinen.
- 27 Tingrettens avgjørelser i de to sakene viser at det må sondres mellom de rene unnlåtelsestilfellene og de aktive handlinger.
- 28 I lys av dette er Klagenemnda i tvil om den feilen som er begått er å anse som en ren unnlåtelse eller som en aktiv handling. Selv om US-assistenten foretok en aktiv handling ved at oppgaven ble avsluttet, har Klagenemnda etter en konkret vurdering kommet til at det er mer naturlig å karakterisere den aktuelle feilen som en unnlåtelse, nemlig unnlåtelse av å overføre fristoppgaven og unnlåtelse av å endre ansvarlig person for saken.
- 29 Det er denne unnlåtelsen som medfører at feilen ikke fanges opp. I praksis må alle slike oppgaver utføres av to personer i fellesskap for å gardere seg mot slike feil. I dette konkrete tilfellet er Klagenemnda av den oppfatning at feilen vanskelig kunne vært fanget opp av rutiner eller systemer, og at det vil være for ressurskrevende å kreve løsninger som kunne fanget opp den aktuelle feilen. Klagenemnda står dermed tilbake med at klager har forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem, og at det i denne saken likevel er begått en enkeltstående feil av en underordnet ansatt med tilstrekkelig opplæring, uten en påviselig grunn. Det er slike enkeltstående feil som oppreisningsadgangen er ment å beskytte mot.
- 30 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klager har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72, og Patentstyrets avgjørelse blir derfor å omgjøre.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)