



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 20/00006  
Dato: 18. mars 2020

---

Klager: Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies  
Alternatives  
Representert ved: Onsagers AS

---

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. oktober 2019, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP 3028035, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp 14. mai 2018. Patentet ble forsøkt validert i Norge den 31. juli 2018. Patentstyret avslo valideringen den 1. august 2018 på grunn av oversittelse av fristen jf. patentloven § 66 c.
- 4 I medhold av patentloven § 72 begjærte fullmektigen den 31. juli 2018 at patentet skulle valideres til tross for fristoversittelsen. Fristoversittelsen skyldtes at EP fullmektigen ved en menneskelig feil ikke sendte inn valideringsordren 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 25. oktober 2019.
- 6 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig den 27. desember 2019.
- 7 Klagenemnda har tilskrevet klager i anledning ny anførsel om at sykdom er årsak til fristoversittelsen, og bedt om dokumentasjon for sykdomsforløp. Slik dokumentasjon i form av utfyllende merknader vedlagt flere medisinske uttalelser fra lege er innkommet innen fristen fastsatt av Klagenemnda. Disse dokumentene består av skriv datert 10. mars 2020 med bekreftelse fra EP-fullmektig, samt tre legeerklæringer som er unntatt offentligheten, jf. offentleglova § 13 første ledd jf. forvaltningsloven § 13 første ledd alternativ 1.

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

- Patentstyret kom til at klager ikke hadde vist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72. Begjæring om validering og at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen, ble dermed avslått.
- Slik Patentstyret vurderer hendelsesforløpet i saken fremstår fristoversittelsen å skyldes mangelfull eller manglende kontrollrutine hos primærfullmektig.
- Det fremgår av Onsagers redegjørelse at sjekklisten hos den franske primærfullmektig ikke oppdateres når ordrebrevet fra patentassistenten er sendt, men først etter at primærfullmektig har mottatt bekreftelse fra den nasjonale patentfullmektigen om at sistnevnte har mottatt valideringsordren. Begrunnelsen for dette er at man da får en kryssjekk både av at ordren er sendt og at den er mottatt, og man avdekker feil forårsaket av datatekniske problemer.
- Det å utføre kryssjekken først ved mottaksbekreftelsen, utgjør etter Patentstyrets oppfatning ikke en tilstrekkelig og reell kryssjekk for primærfullmektigen på dette kritiske punktet i valideringsprosessen. Den beskrevne rutinen utgjør ikke en reell kryssjekk som i tilstrekkelig grad sikrer at valideringsordrer blir ekspedert av

primærfullmektigen innen rimelig tid. Rutinen vil kun sikre kryssjekk av de ordrene som rent faktisk blir oversendt.

- På grunn av den relativt sett korte valideringsfristen på tre måneder fra et patent blir kunngjort meddelt av EPO til valideringsfristen utløper i de enkelte land, kan ikke Patentstyret se at rutinen sikrer at valideringsordrer faktisk blir sendt over fra primærfullmektig innen rimelig tid til at ekstern fullmektig har tilstrekkelig og nødvendig med tid til å håndtere og prosessere valideringsordren.
- På grunn av manglende kontrollrutiner i form av en reell kryssjekk på et kritisk punkt i valideringsprosessen, 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 om en fornyet vurdering av spørsmålet.
- Den franske primærfullmektigen har skriftlige og innarbeidede rutiner for håndtering av valideringssaker som må anses tilfredsstillende. Når man mottar informasjon om hvilke land et patent ønskes validert, utarbeides det en sjekkliste (kontrollskjema) der hvert land er inntatt i tabellform som skrives av enten en patentadministrator eller den ansvarlige patentrådgiveren, og det opprettes nye saker elektronisk i fullmektigens arkivsystem for hvert enkelt land med frister. Den ansvarlige patentrådgiveren kontrollerer informasjonen i kontrollskjemaet og den elektroniske saken opp mot hverandre.
- Valideringsordrene opprettes av patentadministratoren som legger disse til sakene, og den ansvarlige patentrådgiveren kontrollerer og deretter signerer ordren. Etter dette sendes valideringsordrene av patentadministratoren. Av ressurs hensyn er ikke oppgaven med utsendelse fordelt mellom flere ansatte. Kontroll av utsendelsen foretas ved mottaksbekreftelse, slik at man da får kryssjekket både oversendelse og mottak samtidig. Når denne kryssjekken har funnet sted, endres status til «Completed». De enkelte sakene avsluttes ikke på dette punktet, men det foreligger ingen ytterligere frister i saken.
- Før valideringsordren er sendt, har saken status «To be performed», og denne endres til «Completed» når ordren er sendt og bekreftelsen er mottatt fra den nasjonale fullmektigen. I tillegg til kryssjekken ved mottak, gjennomgås alle saker med status «To be performed» minst én gang i uken for ekstra kontroll av både patentadministratoren og den ansvarlige patentrådgiveren. Saker med status «Completed» føres av ressurs hensyn ikke på denne overvåknings-/oppfølgingslisten, ettersom de etter rutinen er fulgt opp tilstrekkelig.
- Klager ga sin franske primærfullmektig klare instruksjoner om at patentet skulle valideres i Frankrike, Tyskland, Belgia, Sveits, Nederland, Italia og Norge i god tid før utløpet av fristen 14. mai 2018.
- Etter at EPO sendte brev om at patentet ville bli meddelt 14. februar 2018, opprettet patentadministratoren 26. februar 2018 et ordrebrev om validering i Norge til Onsagers AS, som ble signert av den ansvarlige patentrådgiveren. Deretter ble status i saken endret til «Completed» og kvittert som «sendt til agent» (date d'envoi à agent) på

kontrollskjemaet i papirform. Brevet med valideringsordren ble imidlertid ikke sendt, slik at statusendringen var i strid med den beskrevne instruksen.

- Samme dag, 26. februar 2018, ble patentadministratoren sykemeldt. Sykmeldingen ble forlenget den 19. mars 2018, og gjelder fortsatt. Etter den første sykmeldingen ble hennes e-postinnboks ikke undersøkt av andre ansatte med formål om å avdekke status på utestående valideringsordre, med mindre det gjaldt saker som hastet.
- Da sykmeldingen ble forlenget, ble hennes arbeidsoppgaver i sin helhet fordelt på andre ansatte. I henhold til rutineene ble hennes saker undersøkt, og i valideringssakene som hadde status «To be performed», ble valideringsordre utført innen fristene. Siden den norske valideringssaken hadde status «Completed», ble det ikke gjort noe i denne saken. Dermed utløp fristen. Det var først da valideringsordrene skulle rapporteres til søkeren 5. juni 2018 at feilen ble avdekket. Primærfullmektigen tok da umiddelbart kontakt med Onsagers for å utarbeide en begjæring om at validering av klagers patent skulle tas til behandling på tross av oversittet frist, som ble innsendt 31. juli 2018.
- Den franske primærfullmektigen har solide, logiske, sikre og gode rutiner for å håndtere valideringssaker. Ved en helt uforklarlig feil, ble statusen i den norske valideringssaken endret prematurt og ikke i henhold til rutineene. Patentadministratoren hadde gjennomgått en grundig opplæring i fullmektigens rutiner, og feil har aldri tidligere forekommet i administratorens arbeid. Arbeidsgiver hadde ingen grunn til å forutse den langvarige sykmeldingsperioden på et tidligere tidspunkt. I sykdomsfraværet opptrådte primærfullmektigen i henhold til rutineene, og har dermed tatt de forholdsregler som med rimelighet kan forventes av et tilsvarende kontor.
- Det må anses som uforholdsmessig ressurskrevende å kreve at primærfullmektigen skulle gå gjennom alle saker der frister var registrert som «Completed» for å kanskje avdekke eventuelle avvik fra selskapets rutiner. Å lete etter en potensiell feil det er uvisst om finnes, uten å vite hvilken sak det eventuelt kan gjelde, ville kreve en gjennomgang av samtlige saker, som det vil være urimelig å pålegge.
- Klager har utført alle oppgaver «med all den omhu som med rimelighet kan kreves», og oppreisning må følgelig innvilges, jfr. patentloven § 72.

**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 dokumentasjon på den anførte sykdom, 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 patenthaveren 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 søkeren 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 Årsaken til at valideringen med oversettelse ikke ble innsendt innen fristen, er at den patentadministratoren som håndterte dette hos klagers primærfullmektig ved en menneskelig feil ikke har sendt valideringsordren til klagers norske fullmektig, slik at validering i Norge uteble.
- 19 Patentadministratoren opprettet den 26. februar 2018 det aktuelle ordrebrevet, som ble signert av den ansvarlige patentrådgiveren og lagt inn i den franske primærfullmektigens datasystem, hvor det samtidig ble anmerket at ordren om validering i Norge var sendt til Onsagers, og status i saken var markert som «Completed». Samme dag kvitterte patentadministratoren den norske valideringssaken som «sendt til agent» (date d'envoi à agent) på kontrollskjemaet i papirform. Ordrebrevet var imidlertid ikke sendt til Onsagers, og statusendringen til «Completed» og kvitteringen på kontrollskjemaet var derfor etter det opplyste i strid med rutinen. Samme dag ble patentadministratoren sykmeldt.
- 20 Når det gjelder sykdomsforløp hos klager eller dens fullmektig, viser praksis at sykdom *kan* være en slik unnskyldelig grunn for fristoversittelse som loven er ment å verne mot.
- 21 Klagenemnda viser til at det aktuelle tidsrommet for validering må anses å være fra tidspunktet EPO kunngjorde beslutningen om å meddele patentet til den nasjonale valideringsfristen utløp, hvilket i denne saken blir å regne fra 14. februar 2018 til valideringsfristen i Norge utløp 14. mai 2018.
- 22 Den fremlagte dokumentasjonen, sammenholdt med fullmektigens anførsler, viser at den ansvarlige patentadministratoren ble sykmeldt 26. februar 2018, for deretter å bli langtidssykmeldt fra og med 19. mars 2018.
- 23 Klagenemnda legger til grunn at sykdomsforløpet var årsak til at ordrebrevet, som var helt klart for utsendelse, aldri ble sendt til Onsagers, og at det ikke på noe tidspunkt forelå

omstendigheter som gjorde at klager eller den franske primærfullmektigen burde ha vært oppmerksomme på fristforsømmelsen, slik de faktiske forhold er opplyst.

- 24 Klagenemnda er etter dette kommet til at den manglende utsendelsen av valideringsordren til klagers norske fullmektig skyldtes helt ekstraordinære og upåregnelige forhold. Det er ikke noe som tyder på at oversittelsen skyldtes svakheter i patenthavers rutiner eller kontrollsystem.
- 25 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.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)