



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 16/00124  
Dato: 25. januar 2017

---

Klager: Ferring BV  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. april 2016, hvor begjæring om at patent NO/EP2260053 skal gjenopprettes til tross for fristoversittelse med årsavgiften, ble avslått.
- 3 Patentet bortfalt etter patentloven § 66 e og § 51 på grunn av manglende innbetaling av årsavgift for 7. avgiftsår. Årsavgiften med tillegg ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen som utløp 31. mars 2015, og heller ikke innbetalt inne tilleggsfristen som utløp den 30. september 2015.
- 4 Klager begjærte oppreisning for fristoversittelse den 27. november 2015 og betaling av manglende årsavgift med tillegg ble innbetalt 22. desember 2015 og 30. november 2015.
- 5 Klage innkom rettidig den 6. juni 2016.

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

- Det synes som at årsaken til fristoversittelsen bestod av at en feilaktig liste over designerte land ble sendt til innehaver fra deres engelske fullmektig.
- Begjæring om at patentet gjenopprettes kan normalt bare tas til følge dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner, og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale.
- I denne saken var det en medarbeider hos den engelske fullmektigen som brukte feil liste over hvilke land man kan validere et europeisk patent i. Denne listen ble videre distribuert fra beslutningstaker hos innehaver til årsavgiftsteamet. De sendte den direkte videre til CPA, betalingsfullmektigen, som dermed ikke fikk informasjon om at det skulle betales årsavgift også for Norge.
- Etter Patentstyrets oppfatning er hovedårsaken til fristoversittelsen at det ble brukt en utdatert liste over land, hvor Norge ikke var med. Det kan isolert sett betraktes som en enkeltstående feil at en underordnet bruker feil liste. Den engelske fullmektigen burde imidlertid sørget for at en utdatert liste ikke er tilgjengelig for bruk. Det er uaktsomt av fullmektig at det i deres systemer er mulig for medarbeiderne å ta feil av hvilke lister som skal brukes. Den engelske fullmektigen har ikke utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- Begjæringen om at patentet gjenopprettes til tross for fristoversittelsen avslås.

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

- I den opprinnelige EP-søknaden ble det utsendt en «Decision to Grant» den 14. april 2014. Denne avgjørelsen ble sendt videre til den engelske fullmektigen. I brevet fra den engelske fullmektigen var det listet opp i hvilke land patentet skulle valideres. Ved et uhell var Norge utelatt fra denne listen.

- Patentstyrets avgjørelse er basert på feilaktige forutsetninger som savner grunnlag i de fakta som er fremlagt fra patenthaverens side.
- Hele prosessen startet den 23. april 2014, ved at Fiona Ellis hos den engelske fullmektigen sendte et brev til Ferring hvor hun informerte om at søknaden var godkjent i EPO. Dette brevet inneholdt den mangelfulle listen over land som patentet kunne valideres i. Dette er en liste som er generert internt av en sekretær hos den engelske fullmektigen, og ikke, som det fremholdes av Patentstyret, en utdatert liste som har blitt liggende i systemet fra før Norge gikk inn i EPC-ordningen. Listen var oppdatert og inkluderte alle land som det var mulig å designere på tidspunktet for søknadens inngivelse, da med unntak av Norge.
- Klagers engelske fullmektig har opplyst at listen over designerte land tilgjengelig for validering av et europeisk patent, blir produsert når de mottar «Decision to Grant». Listen frembringes automatisk og omfatter alle land som har tiltrådt EPC på tidspunktet for bevilgningen av patentet.
- Når listen over tilgjengelige designerte land skal sendes til klienten, vil en sekretær ta den automatisk genererte listen med alle land som har tiltrådt EPC på bevilgningstidspunktet, og manuelt fjerne land som har tiltrådt EPC etter innleveringsdatoen for den europeiske søknaden.
- Den engelske fullmektigen bruker derfor aldri gamle utdaterte lister som ikke omfatter land som nylig har tiltrådt EPC. I stedet brukes en motsatt prosess hvor land manuelt må fjernes fra listen.
- Feilen som førte til fristoversittelse oppstod på grunn av en menneskelig feil begått av en ellers erfaren og pålitelig medarbeider. Listen ble utarbeidet av en «Internationale Filing Clerk». Dette er en meget erfaren medarbeider som er fullt klar over konsekvensen av ikke å betale en avgift. Det er begått en enkeltstående feil av en erfaren underordnet medarbeider.
- Klager bruker betalingsfullmektigen CPA til alle årsavgifter og fornyelser, og det ble derfor sendt en epost til CPA fra en saksbehandler i årsavgift-teamet den 28. april 2014, med en liste over hvilke land patentet skulle valideres i. Denne listen var den feilaktige liste hvor Norge var utelatt. Årsavgift-teamet hadde ingen foranledning til å betvile riktigheten av listen og sjekke hvor patentet kan valideres, og har brukt tabellen fra brevet fra den engelske fullmektigen.
- Oslo Patentkontor fikk ordre om å validere patentet den 22. mai 2014. Begjæring om validering av EP-patentet ble innlevert Patentstyret den 6. august 2014 og det ble gitt beskjed fra Patentstyret den 17. oktober 2014 om at patentet var validert i Norge.
- Den 19. oktober 2015 ga Patentstyret beskjed om at patentet var opphørt med virkning fra 31. mars 2015, pga. manglende betaling av årsavgift.
- Det er ikke snakk om noen sammenblanding av lister, slik Patentstyret antok.
- Tapet av rettigheten har en enklere begrunnelse enn det Patentstyret hevder. Tapet skyldes en rent menneskelig feil hos en underordnet medarbeider.

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves. Dersom Klagenemnda ikke etterkommer denne anmodningen, bes det om muntlige forhandlinger.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 I foreliggende sak er årsavgiften for det 7. avgiftsåret for EP2260053 ikke betalt innen fristen.
- 11 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.
- 12 Det påligger klageren å godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Passusen «all den omhu» i patentloven § 72 indikerer at det er tale om et strengt aktsomhetskrav. Forarbeidene til bestemmelsen gir også anvisning på en streng aktsomhetsnorm, jf. NOU 1976:49 s. 131-132 og Ot.prp.nr. 32 (1978-79) s. 41. I praksis må det dokumenteres at det finnes betryggende kontrollrutiner, jf. Annen avdelings avgjørelse 6270 (NIR 1995 s. 673) og Borgarting lagmannsretts dom LB-1994-2836 (NIR 1996 s. 348).
- 13 Det sentrale spørsmål i saken er om klager har fulgt tilstrekkelig betryggende rutiner i forbindelse med betaling av fornyelsesavgiften for patentet.
- 14 Klagers norske fullmektig har forklart at årsavgiften ikke ble betalt som følge av feil i en liste over designerte land som var tilgjengelig for validering av det europeiske patentet. Listen blir generert automatisk, og en sekretær fjernet manuelt land som har tiltrådt EPC etter innleveringsdatoen for den europeiske søknaden. Slik Klagenemnda forstår klager har Norge manuelt blitt fjernet fra listen ved en feil gjort av en sekretær hos den engelske fullmektigen. Klager har vist til at årsavgift-teamet ikke hadde foranledning til å betvile riktigheten av listen fra den engelske fullmektigen, og at de sendte den samme listen til CPA.
- 15 Klagenemnda viser til at valideringsoppdraget ble korrekt utført i 2014, og at manglende betaling for fornyelsesavgiften gjelder første betaling etter valideringen. Patenthaver har valgt å ikke la den norske fullmektigen betale årsavgifter, og har organisert sin patentportefølje slik at det er en utenlandsk betalingsfullmektig som har fått i oppdrag å sørge for betaling av korrekte fornyelsesavgifter. Feilen har oppstått ved første gangs betaling av årsavgift.
- 16 For Klagenemnda blir det derfor avgjørende å vurdere hvilke krav til aktsomhet og rutiner som må stilles i en situasjon som oppstår når patenthavers engelske fullmektig/patenthaver gir instruksjoner til betalingsfullmektig CPA.
- 17 Det fremstår som uklart for Klagenemnda om patenthaver har gitt likelydende instruksjoner til sin engelske fullmektig og til CPA, eller om det er den engelske fullmektig som har gjort en feil som igjen fører til følgefeil hos CPA. Det er imidlertid ikke avgjørende for sakens utfall.

- 18 Det er fast etablert praksis at det stilles krav til tilfredsstillende kontrollrutiner for profesjonelle aktører. Å utføre valideringer for andre, og herunder, som i denne saken, gi første gangs instruksjoner om betaling av årsavgift/fornyelsesavgift for et validert patent, er profesjonelle tjenester som utbys fra profesjonelle aktører. Etter Klagenemndas syn er det en forutsetning for oppfyllelse av kravet til aktsomhet at det er etablert kontrollrutiner som kan fange opp menneskelige feil.
- 19 Klagenemnda viser til at det ikke anses å være en altfor ressurskrevende oppgave å etablere kryssjekkrutiner som er egnet til å avdekke om korrekte instruksjoner blir utført eller ikke. Første gangs instruksjon om betaling av årsavgifter for et patent til en betalingsfullmektig, bør av profesjonelle tilbydere kunne håndteres på en sikker måte. Den eneste mulighet man har for å gardere seg mot menneskelige feil, er å ha tilfredsstillende kontrollrutiner.
- 20 Kontrollrutiner i form av kryssjekk som innebærer at ansvaret for overholdelse av instruksjoner og frister ikke overlates til én medarbeider alene, er forutsatt i flere avgjørelser fra Annen avdeling. Det vises eksempelvis til sak 7971 hvor det uttales at det i en rekke avgjørelser har vært lagt til grunn at dersom én medarbeider er pålagt å registrere frister, gjennomføre betaling av avgifter etc., må det som regel pålegges en annen medarbeider å føre kontroll med at oppgavene blir utført på rett måte og til rett tid. Når systemet hos den engelske fullmektigen legger opp til at land fra valideringslisten slettes manuelt av én underordnet, uten at det foretas en kryssjekk av om det den manuelle endringen er korrekt, er det ikke etablert tilstrekkelig gode rutiner for kontroll hos den engelske fullmektigen.
- 21 Klagenemnda legger videre til grunn at også patenthaver må ha en tilfredsstillende kontrollrutine på om patentet korrekt er validert i de aktuelle landene og at det etableres sammenfallende betalingsinstruksjoner til betalingsfullmektig for årsavgifter/fornyelsesavgifter. Det er patenthaver som har valgt en organisering av portefølje-håndteringen som innebærer mange aktører, herunder engelsk fullmektig, norsk fullmektig og betalingsfullmektig. Etter Klagenemndas syn blir kravene til kontrollrutiner skjerpet når håndteringen undergis en slik ansvarsdeling som i denne saken. Klagenemnda legger til grunn at det med enkle kontrollrutiner ville vært avdekket at patentet er validert i flere land enn betalingsinstruksjonene til CPA omfattet.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at fullmektigen ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan krevet, jf. patentloven § 72, og Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste.

### **Det avses slik**

## **Slutning**

1. Klagen forkastes

Lill Anita Grimstad  
(sign)

Tore Lunde  
(sign)

Harald Irgens-Jensen  
(sign)