



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00010
Dato: 18. mars 2020

Klager: Sweetgum SARL
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 16. november 2019, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP2498734, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp den 30. august 2018. Patentet ble forsøkt validert i Norge 28. august 2018, med Onsagers AS som fullmektig. De formelle vilkår for validering var imidlertid ikke oppfylt. Patentstyret avslo derfor validering den 16. oktober 2018 på grunn av oversittelse av fristen, jf. patentloven § 66 c.
- 4 I medhold av patentloven § 72 begjærte fullmektigen den 14. desember 2018 at patentet skulle valideres til tross for fristoversittelsen. Fristoversittelsen skyldtes manglende innsendelse av oversettelse. Patentstyret fant at fullmektigen 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 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig den 16. januar 2020.

6 **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. patentloven § 72. Begjæringen om validering og at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen ble dermed avslått.
- Oversittelsen av valideringsfristen skyldes en kombinasjon av to selvstendige feil, nærmere bestemt (1) en enkeltstående og menneskelig feil og (2) en manglende eller mangelfull kontrollrutine for kryssjekk av det som anses å utgjøre en sentral og viktig arbeidsoppgave, nemlig innsendelse av korrekte dokumenter. Begge feilene må være unnskyldelig for at begjæringen skal føre frem.
- Patentet var meddelt på fransk. Patentloven oppstiller da et krav om at man ved begjæring om validering i Norge vedlegger en norsk oversettelse av patentkravene, og i tillegg en oversettelse av beskrivelsen på engelsk eller norsk. Innen fristen ble det kun sendt inn en norsk oversettelse av patentkravene. Fullmektigen ble gjort oppmerksom på at «EP oversettelse på engelsk eller norsk mangler» og gitt en tilleggsfrist på én måned for å sende inn den manglende oversettelsen.
- Hos den norske fullmektigen skal sentrale og viktige arbeidsoppgaver håndteres av to underordnede medarbeidere, nærmere bestemt én administrator og én kontrollør. Saken fra Patentstyret ble opprettet av administratoren, og kontrolløren sjekket at korrekte saker var opprettet. Administratoren håndterte først den manglende fullmakten, før vedkommende behandlet den manglende oversettelsen. Ved en feil ble dette forstått som at mangelen gjaldt patentkravene til norsk, og ikke beskrivelsen på norsk eller engelsk. Administratoren anså feilaktig at denne handlingen var utført, og avsluttet oppgaven med teksten «oversatte patentkrav er innlevert tidligere».

- Kontrolløren sjekker deretter fullmakten, og ut ifra det anførte legger Patentstyret her til grunn at kontrolløren har konsultert mangelbrevet fra Patentstyret. Ved kontrollen av den manglende oversettelsen, ser det ut til at kontrolløren ikke har konsultert mangelbrevet, men stolt på opplysningene i eget sakssystem. Kontrolløren har dermed bare kontrollert administratorens feilaktige merknad i sakssystemet.
- Patentstyret anser administratorens feil som en enkeltstående menneskelige feil som i seg selv er unnskyldelig, og som en feil som må påregnes å kunne inntreffe fra tid til annen ved utførelsen av valideringer overfor Patentstyret. Derimot anser Patentstyret det slik at den andre feilen skyldes en manglende eller mangelfull kontrollrutine. Ved å ikke kontrollere oppgaven opp mot Patentstyrets mangelbrev, fremstår dette ikke som en reell kryssjekk. Feilen kan vanskelig anses unnskyldelig, ettersom en slik type kontroll utelukkende vil basere seg på at administratoren selv må identifisere sin egen feil, for at kontrolløren ved sin senere kontroll skal evne å fange feilen opp.
- EP-innehaveren hadde derfor ikke vist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72. Begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP2498734, må derfor avises.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder Patentstyrets avgjørelse om å ikke ta valideringen av EP2498734 under behandling til tross for fristoversittelsen. Det anføres at Patentstyret har lagt en for streng aktsomhetsnorm til grunn i sin vurdering og at klager har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- Da Onsagers ble varslet av Patentstyret om manglene ved valideringen, ble fire handlinger utført:
 - Innleggelse av fullmakt.
 - Vurdering av hvilken oversettelse som skulle innleveres med den konklusjon at slikt dokument allerede var innlevert.
 - Selvstendig og uavhengig kontroll av at korrekt fullmakt var klar til oversendelse.
 - Selvstendig og uavhengig kontroll av hvilken oversettelse som skulle innleveres med den selvstendige konklusjon at oversettelse allerede var innlevert.
- Patentstyret har ansett den første feilen begått av administratoren for å være unnskyldelig, men ser ut til å ha misforstått grunnlaget for den selvstendige kontrollen som ble utført før de siste dokumenter ble innlevert til Patentstyret i anledning valideringen.
- Onsagers rutiner og kontroller er bygget opp etter prinsippet om at arbeidet skal utføres med all den omhu som med rimelighet kan kreves i henhold til gjeldende praksis, med gode marginer, og i denne saken er samtlige rutiner og kontroller gjennomført i tråd med disse.
- Det har ikke lyktes å komme nærmere en forklaring på hvorfor kontrolløren har kommet til sin konklusjon. Ettersom kontrollen er selvstendig og uavhengig, kan vi bare konkludere med at det er gjort en vurderingsfeil også i kontrollen, som en selvstendig

enkeltstående feil. Det er likevel ikke grunn for å anta at kontrolløren ikke har sett hen til Patentstyrets mangelbrev, slik Patentstyret legger til grunn. En kontroll skal etter rutinen føres mot «den opprinnelige oppdragsbeskrivelsen» for å påse at handlingen som utføres svarer til den oppgaven som skal løses.

- Vi kan ikke se at oppreisningsbegjæringen gir grunnlag for Patentstyrets konklusjon. Onsagers har organisert arbeidet slik at det er størst mulig grad av selvstendig utførelse av den fristbrytende handlingen og kontrollen. Patentstyrets grunnlag for å hevde at aktsomhetskravet ikke er oppfylt, er feil.
- Onsagers er derfor av den oppfatning at feilen i den andre handlingen er unnskyldelig på lik linje med feilen i den første handlingen ettersom de begge er utført av en underordnet ansatt med tilstrekkelig kompetanse og solid erfaring innenfor et tilfredsstillende sett av rutiner innbefattende selvstendige dobbeltkontroller mot Patentstyrets mangelbrev.
- Klager mener på denne bakgrunn at vilkårene til oppreisning er til stede, jf. patentloven § 72.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Klagenemnda viser til at klagen ikke inneholder opplysninger som stiller saken i en vesentlig annen stilling enn for Patentstyret.
- 11 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 det sendt inn en norsk oversettelse av patentkravene, men ikke en oversettelse av beskrivelsen på engelsk eller norsk innen fristen.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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.

- 16 Imidlertid er det ikke holdepunkter for en absolutt regel om at patentfullmektigen må ha kontrollmekanismer for å fange opp alle de rene unnlattelsene, 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.
- 17 I denne saken er det begått to feil. Den første feilen er at administratoren misforsto hvilken handling som var påkrevd i Patentstyrets brev av 30. august 2018, da vedkommende tolket det som at mangelen gjaldt oversettelse av patentkravene til norsk, og ikke innlevering av beskrivelsen på norsk eller engelsk. På grunn av dette, avsluttet administratoren denne oppgaven med teksten «oversatte patentkrav er innlevert tidligere». Den andre feilen er at kontrolløren i sin kryssjekk ikke avdekket feilen begått av administratoren. Klagenemnda anser dette som to selvstendige feil, og ikke som sammenfallende feil. Det er derfor nok at én av feilene er å bebreide innehaver eller noen som vedkommende blir identifisert med.
- 18 I likhet med Patentstyret finner Klagenemnda at den første feilen, begått av administratoren, er unnskyldelig.
- 19 Når det gjelder feilen som kontrolløren gjorde, viser Klagenemnda til at dette er en feil begått av en underordnet ansatt som hadde fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene, og synes å være en enkeltstående menneskelig feil som i seg selv ikke utelukker at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse.
- 20 For Klagenemnda er det dermed et spørsmål om klagers fullmektig har et akseptabelt rutine- og kontrollsystem ved valideringer av patentet.
- 21 Det er fast etablert praksis at det stilles krav til forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem som er i stand til å fange opp menneskelige feil som man må anta vil måtte skje før eller senere. Etter Klagenemndas syn er det en forutsetning for oppfyllelse av kravet til aktsomhet at det er etablert kontrollrutiner som kan fange opp menneskelige feil. Aktsomhetsvurderingen må «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», jf. Oslo tingsretts oppsummering av rettstilstanden i dom 19-043832TVI-OTIR/04.
- 22 På bakgrunn av hva som er anført, legger Klagenemnda til grunn at fullmektigen har en utarbeidet rutine for å håndtere valideringsoppdrag innen de frister som gjelder, hvor sentrale og viktige valideringsoppgaver utføres av en administrator, og hvor oppgavene deretter kontrolleres av en kontrollør. For Klagenemnda er det vist til at kontrolløren, i henhold til rutinene, skal «[v]urder[e] handlingen mot den opprinnelige oppdragsbeskrivelsen». Klagenemnda legger derfor til grunn at kontrolløren sjekket administratorens oppgave opp mot Patentstyrets brev av 30. august 2018, og ikke bare det som sto i fullmektigens eget saksbehandlingssystem, slik Patentstyret har lagt til grunn. For spørsmålet om dette er en betryggende kontrollrutine, vil Klagenemnda bemerke at det ikke er meningen at kontrolløren skal utføre hele arbeidsoppgaven på nytt, men kun foreta en sjekk av utførte oppgaver. I Patentstyrets brev av 30. august 2018 er det opplyst

at «EP oversettelse på engelsk eller norsk mangler». Så vidt saken er opplyst for Klagenemnda, er det ikke angitt at dette gjelder oversettelsen av beskrivelsen, eller at det er vist til patentloven § 66 andre ledd andre punktum hvor det fremgår et krav om oversettelse av beskrivelsen. I så måte har kontrolløren sjekket oppdragsbeskrivelsen som angir en manglende oversettelse, og kontrollert dette opp mot eget saksbehandlings-system hvor det fremgår at «oversatte patentkrav er innlevert tidligere». Det å kreve en nærmere undersøkelse av Patentstyrets brev av 30. august 2018 vil gå langt i å kreve at kontrolløren utfører administratorens oppgaver enda en gang, og det må anses som for ressurskrevende å kreve en slik ytterligere kontroll.

- 23 Klagenemnda anser den beskrevne rutinen som et forsvarlig og betryggende kontrollsystem, som normalt er egnet til å avdekke feil, og at det i denne saken gjelder en enkeltstående, unnskyldelig feil begått av en underordnet ansatt.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klager og klagers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72, og Patentstyrets avgjørelse blir å omgjøre.

Det avses slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)