



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00142
Dato: 25. mars 2021

Klager: Linde AG
Representert ved: Tandberg Innovation 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. september 2019, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP3137181, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp 23. august 2018. Fullmektigens ordre om validering ble mottatt av Patentstyret den 29. august 2018. På grunn av fristens utløp avviste Patentstyret valideringen 6. september 2018 med hjemmel i patentloven § 66.
- 4 Begjæring om fortsatt behandling i henhold til patentloven § 72 ble mottatt av Patentstyret 2. oktober 2018. Ved avgjørelse 23. september 2019 ble valideringen formelt avslått av Patentstyret.
- 5 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig den 13. november 2019.
- 6 Klagenemnda har tilskrevet klager med spørsmål vedrørende hvem som utøvde rollen som kontrollør. Klager har svart på dette innen fastsatt frist.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom etter en helhetlig vurdering til at innehavers fullmektig ikke hadde utvist den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72.
- Patentstyret la til grunn at det forelå to feil. Det første var at en overordnet ansatt hadde gjort avvik fra den normale valideringsrutinen ved å ikke gjennomføre innsendelsen av den aktuelle valideringsordren til Patentstyret. Den andre feilen forekom da en underordnet ansatt skulle føre etterfølgende kontroll og ikke oppdaget at ordren ikke var sent inn til Patentstyret.
- Den overordnede ansatte hadde til hensikt å fullføre valideringsprosessen i Altinn, noe som automatisk ville generere en kvittering. Slike kvitteringer ble lastet inn i fullmektigens saksbehandlingssystem Patricia, for deretter å bli kontrollert av en underordnet ansatt. Den overordnede ansatte opplyser at vedkommende tidligere hadde erfart at Altinn ikke hadde sendt kvitteringer slik at vedkommende i dette tilfelle hadde bedt om kvittering manuelt. Imidlertid skjedde dette før valideringsprosessen i Altinn var fullført. Dette valget opplyses å være et avvik fra rutinen. Fullmektig har anført at et slikt avvik ikke bør holdes mot dem siden dette er en feil i Altinn-systemet.
- Til grunn for vurderingen har Patentstyret forsøkt å gjenskape den anførte feilen, nemlig at Altinn ikke genererer kvittering automatisk, uten hell. Fullmektigen har heller ikke fremlagt dokumentasjon på denne systemfeilen. Den anførte feilen kan derfor ikke tillegges særlig vekt.

- Patentstyret viser til at i tilfeller der man bevisst velger å fravike fastsatte rutiner som følge av at man opplever tekniske problemer, bør man være ekstra påpasselig med å foreta en reell etterkontroll av innsendte ordrer og tilsvarende oppdrag. Overordnede ansatte hos profesjonelle fullmektigkontorer kan kun i helt ekstraordinære tilfeller anses for å ha vært aktsomme når feil blir begått ved deres hånd. Ettersom den overordnede ikke hadde fullført prosessen før han ba om kvittering, finner Patentstyret ikke at terskelen for aktsomhet er innfridd.
- Slik Patentstyret vurderer fullmektigens kontrollrutine, ble heller ikke e-postene som lagres i Patricia åpnet og kontrollert. Av denne grunn var det ikke mulig for den underordnet ansatte – i henhold til den aktuelle kontrollrutinen – å fullt ut kontrollere om en valideringsordre reelt sett og rent faktisk var fullført og oversendt i Altinn til Patentstyret eller ikke. En slik kontrollrutine fremstår som særlig sårbar når praksis er, som her, å gå utenom valideringsrutinen ved å sende e-poster manuelt.
- Patentstyret kom til at de forhold som inntraff i forbindelse med valideringsprosessen i Altinn, og i lys av en mangelfull rutine for kryssjekk av om valideringen er gjennomført, ikke tilfredsstiller aktsomhetskravet etter patentloven § 72. Det er også bare unntaksvis, og under helt ekstraordinære og uventede forhold, at begjæringer etter § 72 kan innvilges der feilen er begått av overordnet personale.
- Begjæringen om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen ble etter dette ikke tatt til følge.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets avgjørelse om å ikke gi medhold i begjæringen om validering. Klager anfører at aktsomhetskravet er oppfylt, og at saken må valideres til tross av fristoversittelsen, jf. patentloven § 72.
- Klager er enig i at det forelå to uavhengige feil. Den ene er kontrollørens manglende gjennomføring av valideringsprosessen i Altinn. Den andre er at patentadministratoren, som skal kontrollere at valideringen faktisk er innsendt, ikke oppdaget dette.
- I det aktuelle tidsrommet da feil ble begått i saken, var en av administratorene sykmeldt over flere måneder. I administratorens fravær, overtok lederen for patentavdelingen ansvaret for innlevering av valideringer sammen med en annen ansatt. Det synes svært urimelig og byrdefullt at det skal kunne stenge for adgangen til at saken kan tas under behandling til tross for fristoversittelse at oppgaven midlertidig håndteres av en ansatt som ikke er patentadministrator.
- Valideringer gjennomføres av to ansatte som utfører oppgavene og fører kontroll med hverandre. Det skrives ut to lister hver dag med de aktuelle valideringsfrister som forfaller den dagen. Den ene ansatte, patentadministratoren med ansvar for valideringer den dagen, starter da prosessen i Altinn ved å fylle ut skjemaet «Ny publisering av EP-søknad

og validering av EP-patent» (PS-104) i Altinn. Patentadministratoren gjør alt klart for innsending ved å legge ved nødvendige vedlegg slik som fullmakt, oversettelse o.l.

- Når patentadministratoren har utført sitt arbeid og alt skal være klart for innsending, overtar den andre ansatte – kontrolløren – med den samme forfallslisten. Vedkommende sjekker at all nødvendig dokumentasjon for innlevering er med i valideringen. Når kontrolløren har sjekket at alt er lagt inn riktig, sender kontrolløren inn valideringen til Patentstyret, lagrer det innleverte søknadsskjemaet, og lagrer kvitteringen, som kommer som e-post fra Altinn, på saken. Samtidig med at e-posten lagres, trykker kontrolløren på knappen «utskriftsversjon» i Altinn, og lagrer en kopi av det innsendte skjemaet i saksbehandlingssystemet Patricia.
- For å kontrollere at valideringen faktisk er innsendt, går den opprinnelige patentadministratoren (den som fylte ut skjemaet) gjennom forfallslisten og sjekker at kvittering og skjema er lagret på hver enkelt sak, og at fristen for validering er endret til frist for å rapportere, og fakturerer ut valideringsordren.
- Kontrolløren valgte å avvike fra rutine ved å be om en utskrift fremfor å vente på kvittering fra Altinn. Nedlastede dokumenter fra Altinn åpnes automatisk på skjermen før de kan lagres internt. Til tross for dette, la kontrolløren ikke merke til at den nedlastende PDF-filen ikke var en kvittering.
- Avviket i rutine er begrunnet i at Altinn har en feil som tidvis ikke sender kvittering. Patentstyret har valgt å ikke legge vekt på denne feilen grunnet manglende dokumentasjon. Klager har klart å replisere feilen og har dokumentasjon på at det er en svakhet i koden som forårsaker dette problemet. Når klager på grunn av ekstern feil må avvike fra sine rutiner, bør dette ikke holdes mot ham.
- Videre bør ikke feilen bli ansett som begått av en overordnet. På grunn av elektroniske hjelpemidler og mer kompleks bedriftsstruktur, er det ikke tilstrekkelig å se til stillingsbeskrivelsen som en avgjørende indikator på hvorvidt feilen er gjort av enten en over- eller underordnet ansatt. Det sentrale i denne saken bør være hvem som vanligvis utfører slike oppgaver, systembetraktninger og reelle hensyn taler for en slik løsning.
- Klager mener også at den etterfølgende kontrollen utført av patentadministratoren innfrir aktsomhetskravet i patentloven § 72.
- Det er også mulig å se forskjell på kvittering og utskrift når dokumentet først er lastet opp i klagers saksbehandlingsprogram Patricia. Det viser at rutinene klager hadde på plass var tilstrekkelig, men på grunn av menneskelig uforsiktighet forekom feil likevel.
- Klager er av den oppfatning at de kontrollrutiner som er på plass innfrir terskelen til aktsomhet etter patentloven § 72.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 11 Klagenemnda viser til at klagen ikke inneholder opplysninger som stiller saken i en vesentlig annen stilling enn for Patentstyret, men det er presisert hvem som utøvde rollen som kontrollør.
- 12 For at et europeisk patent skal få virkning i Norge, må patenthaveren 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 innsendt innen fristen.
- 13 Patentloven § 72 ble endret med virkning fra 1. juli 2019. Forholdet skal vurderes etter den tidligere bestemmelsen. En oversittelse 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.
- 14 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. Klagenemnda bemerker at bestemmelsen i § 72 er utformet med art. 122 EPC som bakgrunn og mønster. Dette betyr at det ved tolkningen er grunn til å legge vekt på praksis fra EPO, jf. Stenvik, Patentrett, 3. utgave side 104.
- 15 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. Se også lagmannsretten avgjørelse i 20-030438ASD-BORG/03, s. 7.
- 16 For at oppreisning skal kunne gis, er det i praksis blitt 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. For det andre oppstilles et krav om at fullmektig har tilstrekkelig betryggende kontrollrutiner for fristoverholdelse, slik at overholdelse av frister og andre viktige oppgaver ikke overlates til én medarbeider alene. Etter praksis kreves det derfor normalt at det er etablert rutiner for kryssjekk.
- 17 Fra praksis kan det utledes at vurderingstemaet stiller seg annerledes dersom feilen er begått av *overordnet* personale. I norsk praksis er det få avgjørelser hvor sontringen mellom overordnet/underordnet har blitt vurdert, mens det fra EPO er mer rikholdig praksis. Dette innebærer at dersom feilen som førte til rettstapet er begått av overordnet personale, stilles aktsomhetskravet i et annet lys.
- 18 I EPO sak T-1096/06 gis det uttrykk for at det generelle utgangspunktet for oppreisning som gjengitt i avsnitt 16 ovenfor, likevel *ikke* er vurderingstemaet når feilen begås av den overordnende.

«This view of the case law cannot, however, be extended to everything that can be described as an "isolated mistake". A failure to act by a professional representative leading to non-observance of a time limit must be judged simply on the requirement of Article 122(1) EPC, namely whether it occurred in spite of all due care required by the circumstances having been taken. A professional representative must be presumed to be supervising his own work continuously. *Thus the case law on "an isolated mistake in an otherwise satisfactory system" cannot be relied on to ignore a failure to act by the professional representative himself, unless there are special circumstances which make the failure to act compatible with taking all due care*» (vår kursivering)

- 19 Tilsvarende kommer til uttrykk i blant annet i T-592/11 og T-198/16, hvor det uttales at feil gjort av «a professional representative (...) was - as a rule atleast – inexcusable».
- 20 I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett, sak 20-030438ASD-BORG/03, fremgår det på side 8-9 at «hovedregelen [er] at oppreisning ikke gis for feil begått av overordnet personale» og at «oppreisning for fristoversittelse begått av en overordnet, har unntaket vært begrunnet i helt spesielle omstendigheter (...)», jf. også EPO i sak T-1096/06 som bruker uttrykket «special circumstances».
- 21 I vurderingen av om vilkårene for oppreisning foreligger, legger Klagenemnda beskrivelsen av faktum til grunn. I foreliggende sak er det begått to feil. Den første feilen består i at valideringsordren ikke ble fullført og sendt inn via Altinn. Den andre feilen som begås er at feilen ikke oppdages i den etterfølgende kryssjekk. 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.
- 22 Klagenemnda vil først ta stilling til den første feilen, som isolert sett består i at leder for patentavdelingen ikke fullfører valideringsordren i Altinn. I Patentstyrets avgjørelse er de faktiske forhold gjenskapt, og loggen viser at patentadministrator har utført det innledende arbeidet i valideringen, og at vedkommende via Altinn har videresendt oppgaven til leder for patentavdelingen for gjennomgang/kvalitetssikring og innsendelse.
- 23 Klager anfører at grensdragningen mellom over- og underordnet ansatt må ta utgangspunkt i den aktuelle arbeidsoppgaves art og formål, og ikke bare ut fra stillingsbeskrivelsen til den som har begått feilen. Fullmektigen har vist til ansvaret for innlevering av valideringer normalt ligger hos patentadministratorer, og at disse etter fast praksis er oppfattet som «underordnet» ansatt. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at gjennomgang/kvalitetssikring og innsendelse av en valideringsordre kan karakteriseres på annen måte enn som en mer ansvarsfull oppgave.
- 24 Selv om deler av arbeidet rundt en validering kan anses som mer rutinemessig arbeid, må selve overholdelsen av valideringsfristen – som medfører et rettsstap for klienten dersom fristen ikke overholdes – anses som en mer ansvarsfull oppgave. Se i lignende retning Annen avdelings kjennelse i sak 6926, hvor personen med ansvaret for videreføring av en

internasjonal søknad ikke kunne anses underordnet, jf. også Stenvik, Patentrett, 3. utgave side 108. Tilsvarende betraktninger om rutinemessig og ansvarsfulle oppgaver fremgår også av lagmannsretten i 20-030438ASD-BORG/03, side 8. Tilsvarende viser praksis fra EPO at type arbeidsoppgave ikke kan begrunne at feilen må vurderes som begått av en underordnet, jf. sak J-5/18:

«Being therefore different from an isolated mistake that an assistant might make under certain circumstances, such a mistake is not excusable if made by the representative (R 18/13, reasons 19; T 198/16, reasons 3.2.1 (a)).»

- 25 Formuleringen «such a mistake» viser at EPO legger avgjørende vekt på *hvem* som utfører oppgaven, og ikke på selve arbeidsoppgaven, slik at én og samme feil kan være unnskyldelig for en underordnet, men ikke for en overordnet.
- 26 Klagenemnda legger følgelig til grunn at feilen ble gjort av en overordnet ansatt, og at det da bare unntaksvis kan gis oppreisning dersom det foreligger helt spesielle omstendigheter. Klager har anført at det var sykdom som var årsaken til at leder for patentavdelingen måtte utføre den aktuelle oppgaven i stedet for en patentadministrator, og at avviket fra rutinen som forårsaket feilen skyldtes problemer med kvitteringsfunksjonen i Altinn.
- 27 Praksis viser at akutt og/eller alvorlig sykdom kan anses som ekstraordinære og upåregnelige forhold som tilsier at aktsomhetskravet er oppfylt, jf. blant annet Patentstyrets annen avdeling i sak nr. 6788 og Klagenemndas avgjørelse i PAT 20/00080, jf. også EPO sak J 7/16. Sykdomsforløpet må imidlertid være årsaken til selve fristoversittelsen for at dette skal utgjøre en slik spesiell omstendighet som gir grunnlag for oppreisning. I dette tilfellet var sykdom hos en annen ansatt årsaken til at leder for patentavdelingen midlertidig opptretr som kontrollør, og ikke selve årsaken til fristoversittelsen. Sykdomsforløpet kan derfor ikke begrunne at aktsomhetskravet må anses oppfylt.
- 28 Uten at det er nødvendig for å begrunne resultatet, vil Klagenemnda bemerke at det ikke stenger for oppreisning at oppgaver under sykefravær midlertidig håndteres av andre ansatte. Klagers fullmektig er imidlertid selv ansvarlig for hvordan oppgavedelegeringen organiseres internt, og dersom oppgaver settes til ansatte som er overordnede, kan det ikke anses urimelig byrdefullt at disse vurderes etter den aktsomhetsnorm som stilles for overordnede etter praksis.
- 29 Videre kan ikke Klagenemnda se at kontrollørens avvik fra rutinene på grunn av problemer med kvitteringsfunksjonen i Altinn, utgjør en slik spesiell omstendighet som kan gi grunnlag for å fravike hovedregelen om at oppreisning ikke gis for feil begått av overordnede. Kontrollørens oppgave var å sørge for selve innleveringen og lagre kvitteringen som kommer som e-post fra Altinn. Ved å be om en utskrift av kvitteringen fremfor å vente på kvittering fra Altinn, løper kontrolløren en risiko med hensyn til om valideringen faktisk er innsendt eller ikke. Selv om Klagenemnda kan ha forståelse for

hvorfor det ble avveket fra rutinen, må en bevisst handling i strid med bedriftens rutiner – som har til formål å sørge for at oppgaver blir utført korrekt – i utgangspunktet tilsi en skjerpet grad av aktsomhet for å påse at oppgaven utføres korrekt.

- 30 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger andre spesielle omstendigheter som kan begrunne gjenopptakelse tross fristoversittelsen. Siden feilen er begått av en overordnet, er det ikke grunnlag for Klagenemnda å vurdere hvorvidt feilen er begått i et ellers tilfredsstillende kontroll- og rutinesystem. Videre vil det heller ikke være nødvendig for Klagenemnda å vurdere den andre feilen som ble begått av patentadministratoren, jf. avsnitt 21 ovenfor.
- 31 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klagers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72, og Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)