



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 19/00046  
Dato: 13. mars 2020

---

Klager: Selvaag Gruppen AS  
Representert ved: Oslo Patentkontor 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 4. desember 2018, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP2744949, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp den 9. februar 2017. Patentet ble forsøkt validert i Norge den 8. februar 2018. Patentstyret avslo valideringen den 20. februar 2018 på grunn av oversittelse av fristen, jf. patentloven § 66 c.
- 4 I medhold av patentloven § 72 begjærte fullmektigen den 8. februar 2018 at patentet skulle valideres til tross for fristoversittelsen. Fristoversittelsen skyldtes at EP-innehaver ved en menneskelig feil ikke sendte inn valideringsorden innen fristen. Patentstyret fant at EP-innehaver 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 4. desember 2018.
- 6 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig den 4. februar 2019.

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

- Patentstyret kom til at EP-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.
- Patentstyret fant under tvil at EP-innehavers fullmektig hadde vist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Da Oslo Patentkontor AS fikk beskjed fra EPO om «intention to grant», oversendte de denne informasjonen til EP-innehaver den 1. juni 2016. I denne e-posten ble det nevnt at det ikke var noen tilsvarende norsk søknad, og at det europeiske patentet derfor måtte valideres også i Norge. Ved en senere oppfølging oversendte fullmektigen til Selvaag en standard liste over designerte land hvor patentet kan valideres, hvor også Norge sto oppført. Siden fullmektigen sendte over nødvendig informasjon til EP-innehaver i god tid før fristens utløp, er det etter Patentstyrets syn ikke uforsvarlig av Oslo Patentkontor å anta at EP-innehaver hadde fått tilstrekkelig informasjon, noe som minsket behovet for å følge opp dette ytterligere.
- Da Selvaag mottok e-posten av 1. juni 2016, var den ansvarlige personen opptatt med å arrangere en sommerfest for de ansatte. E-posten ble arkivert, uten at det ble opprettet noen fristoppgave, men vedkommende tok kontakt med fullmektigen om hvordan saken skulle håndteres. På grunn av tidspress ble dette utsatt til etter at festen var overstått. Etter sommerfesten ble dette ikke fulgt opp som følge av andre mer presserende gjøremål. Da fullmektigen senere tok opp spørsmålet om validering med ledelsen, mottok de muntlig og skriftlig instruksjon om hvilke land validering var aktuelt i. I denne instruksjonen ble ikke Norge oppgitt.

- Patentstyret legger til grunn at feilen ikke skyldtes håndteringen og den manglende oppfølgingen hos de ansvarlige til søker, eller at søker glemte å ta stilling til valideringsspørsmålet. Den avgjørende feilen skjedde i valideringsbeslutningen.
- Da ledelsen hos IP-innehaver skulle ta stilling til validering, er det opplyst at ingen av de involverte tenkte på at det ikke forelå noe norsk patent som ellers var vanlig. Slik Patentstyret ser det, er det grunn til å anta at dersom noen hos IP-innehaver hadde sjekket hvorvidt en separat søknad var sendt ut, ville feilen blitt oppdaget på et tidligere stadium. At ingen sjekket dette, indikerer at IP-innehaver ikke hadde noen rutiner for å avdekke at de hadde avveket fra sin vanlige patenteringsrute i denne saken. Den omstendighet at Oslo Patentkontor hadde gjort IP-innehaver eksplisitt oppmerksom på at det ikke forelå noen norsk patentsøknad styrker slutningen. På denne bakgrunn er det ikke godtgjort at IP-innehaver hadde tilstrekkelig rutiner for valideringsprosessen.
- IP-innehaver selv har 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 EP2744949 må derfor avises.

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

- Klagen bestrider Patentstyrets avgjørelse om å ikke gi medhold i begjæringen om validering. Klager anfører at aktsomhetskravet er oppfylt, og at saken må tas under behandling på tross av fristoversittelsen, jf. patentloven § 72.
- Det vises til oppreisningsbegjæringen og Patentstyrets avgjørelse, som er vedlagt klagen. I tillegg påpekes det at klager er et firma med et lite antall norske søknader/patenter. Det er vanskelig å vite hvilke rutiner som burde vært gjennomført for å innfri aktsomhetsterskelen satt av Patentstyret. På grunn av sin beskjedne størrelse, har klager begrenset med ressurser til å iverksette flere rutiner enn det de allerede har. Det kan heller ikke anses som rimelig å forvente at klager skal benytte seg av et profesjonelt IPR-system for å overvåke sine søknader/patenter. Et slikt system ville uansett, etter klagers kunnskap, ikke klart å fange opp feilen som oppstod i dette tilfellet.
- Klagers størrelse bør derfor tillegges vesentlig vekt da det er vanskelig å gardere seg mot feil. I den forbindelse vises det til en avgjørelse i EPO Board of Appeal: "In T166/87 the board held that in a relatively small office, normally working in an efficient and personal manner, employing normally reliable personnel, a cross-check mechanism, especially in relation to one-off payments such as an appeal fee, could fairly be regarded as superfluous".
- Klager er derfor av den oppfatning at Patentstyret har vært for restriktiv i sin tolkning av aktsomhetskravet i patentloven § 72, og har ikke tatt tilstrekkelig høyde for klagers størrelse og ressurser.
- Klager mener på denne bakgrunn at vilkårene til oppreisning er til stede, jf. 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.
- 12 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 for Norge 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 patenthaver 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.
- 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.
- 16 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.
- 17 Klager må likevel godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. For Klagenemnda er det spørsmål om klager selv, sett i lys av hva som kan kreves, har forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem ved valideringer av patentet.
- 18 Klagenemnda legger til grunn at det etter patentloven § 72 ikke nødvendigvis kan stilles samme krav til kontrollrutiner og -systemer hos klager selv som til et profesjonelt patentbyrå eller et stort selskap med egen patentavdeling, jf. EPO sin avgjørelse i sak J 5/94 og KFIR i sak 16/067. Det påligger likevel en streng aktsomhet for at klager gir korrekte instruksjoner til sin fullmektig slik at frister kan overholdes. Se tilsvarende syn i EPO sin avgjørelse i sak T 381/93.
- 19 Klagenemnda legger beskrivelsen av faktum til grunn. I denne saken skyldes fristoversittelsen at klager ikke valgte Norge som ett av landene hvor patentet skulle valideres. Det er opplyst at klager valgte å gå videre med en internasjonal søknad innen prioritetsfristen og droppe videre oppfølging av den norske, henlagte søknaden. For Klagenemnda er det ikke fremlagt nærmere opplysninger vedrørende henleggelsen av den norske patentsøknaden, men på dette tidspunktet synes klager å være klar over at den norske søknaden er henlagt og at de var innforstått med at de gikk utenom sin egen rutine. Videre er det redegjort for saksforløpet opp mot valideringsbeslutningen, uten at Klagenemnda kan se at dette får avgjørende betydning. Det er opplyst at den ansvarlige

hos klager ikke opprettet en fristoppgave, og at henvendelsen fra fullmektigen om validering ikke ble fulgt opp på grunn av arrangement av en sommerfest. I likhet med Patentstyret, anser ikke Klagenemnda dette som en feil som forårsaket den manglende valideringen, all den tid ledelsen besluttet å validere patentet innen fristen. Hvorfor det er gitt mangelfulle instruksjoner om validering i Norge, er ikke nærmere forklart. Faktum på dette punktet er uklart.

- 20 I den konkrete vurderingen av aktsomhet hos klager, viser Klagenemnda til at det ikke kan anses å være for ressurskrevende å etablere en kontrollrutine eller et system som er egnet til å gi klager en oversikt over sin egen patentportefølje, herunder med oversikt over hvilke land patentene gjelder i. Til dette kommer det også at det er opplyst at klager ikke har mange patenter/patentsøknader, hvilket gjør det mer overkommelig å holde oversikt. Ut ifra det presenterte faktum må det legges til grunn at klager var kjent med at det ikke forelå en egen patentsøknad i Norge, og at validering i Norge var nødvendig. Faktum er ikke klar på hvorfor Norge ble glemt ved valideringsbeslutningen, men villfarelse vedrørende den henlagte norske søknaden kan ikke være unnskyldelig. Klager har en plikt til å ta nødvendige steg for å forsikre seg om at tidsfristen for validering i Norge møtes, og må derfor være ansvarlig for hvilke land klager selv ønsker at sitt eget patent skal valideres i. Klagenemnda kan da ikke se at klager selv har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klager 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.)