



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
17. mars 2014
PAT 13/018

Klager: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad , Ole-Andreas Rognstad og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. juni 2012 hvor begjæring om at patent nr. EP2148807 skulle valideres til tross for fristoversittelse ble avslått.
- 3 Frist for innlevering av valideringen utløp 23. mai 2011. Klager ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av brev fra Patentstyret den 28. juli 2011.
- 4 Patentstyret avslo begjæring om at patentet valideres til tross for fristoversittelsen.
- 5 Klage innkom rettidig den 24. august 2012 til Annen avdeling. I henhold til overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar nr. 5 overtar Klagenemnda alle saker fra Patentstyrets annen avdeling fra 1. april 2013.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret viser til at fristoversittelsen skyldes at valideringen ikke ble mottatt hos Patentstyret, og at feilen skyldes at medarbeiderne hos søkers fullmektig ikke kontrollerte om Patentstyret hadde mottatt e-posten med dokumenter for validering av det europeiske patentet.
- Verken den ansatte som sendte e-posten eller den ansatte som skulle utføre kontrollrutinen fulgte den fastlagte rutinen.
- Patentstyret viser til at det fremstår som de ansatte har foretatt bevisste valg som avviker fra fastlagte rutiner hos fullmektigen.
- Dersom en av de ansatte hadde tatt kontakt med Patentstyret ville det enkelt kunne fastslås om e-posten var mottatt eller ikke, og de nødvendige skritt for validering av det europeiske patentet utført.
- Fristoversittelsen må ha vært unnskyldelig, og Patentstyret finner i denne saken ikke at årsaken er av en slik art.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i at ikke fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves i henhold til patentloven § 72.
- Klager presiserer sine anførsler da de ser mulighet for at Patentstyret har misforstått og at avgjørelsen kan være basert på feil forutsetninger.
- Det presiseres at en av klagers ansatte assistenter den 9. mai, i god tid før valideringsfristen den 23. mai utløp, innsendte krav om validering av patent

EP2148807 pr e-post til Patentstyret. I ettertid viser det seg at denne e-posten aldri nådde mottaker Patentstyret, av ukjente årsaker.

- Klager viser til at det til tross for gode rutiner i forhold til at alle frister skal overholdes, har det skjedd en uforståelig og beklagelig glipp.
- Det har skjedd to enkeltstående feil som ikke ble fanget opp. Dette er menneskelige feil. Den første feilen bestod i at den første assistenten som sendte e-posten ikke undersøkte saken nærmere etter at hun *ikke* mottok auto-reply fra Patentstyret. Denne feilen skulle blitt fanget opp av kontrollfunksjonen, men denne personen sjekket ved en inkurie kun at e-postadressen var riktig. Heller ikke denne personen kan forklare hvorfor hun ikke sjekket at mottak av auto-reply fra Patentstyret.
- Det vises til at de aktuelle personene som utførte handlingene er erfarne og flinke medarbeidere med lang erfaring. De har fått grundig opplæring og har aldri tidligere begått feil i sitt arbeid. Feilen er således uforståelig og uforklarlig og kun utslag av menneskelig glipp som det er vanskelig å helgardere seg mot.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 I den foreliggende sak skyldes manglende validering at valideringsordre fra klager ikke kom frem til Patentstyret ved forsendelse pr e-post. Feilen ble først oppdaget etter at Patentstyret gjorde fullmektig oppmerksom på den i brev av 28. juli 2011 fra Patentstyret.
- 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.
- 13 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. 2. avd. kjennelse 6270 (NIR 1995 s. 673) og Borgarting lagmannsretts dom LB-1994-2836 (NIR 1996 s. 348).
- 14 Dette innebærer at dokumenter som skal inngis til Patentstyret, må sendes på en slik måte, og i så god tid, at avsenderen med en rimelig grad av sikkerhet kan gå ut fra at dokumentet mottas av Patentstyret innen fristens utløp. Elektronisk kommunikasjon til Patentstyrets elektroniske postkasse er hjemlet i avgiftsforskriftens § 1.

- 15 Når et dokument inngis til Patentstyret elektronisk, anses det som innkommet når det er loggført som innkommet av Patentstyrets datasystem, jf. avgiftsforskriftens § 1 fjerde ledd.
- 16 Klager viser videre til at årsaken til at e-posten ikke kom frem til Patentstyret *ikke er kjent* for klager. Det er etter praksis ikke tilstrekkelig at dokumentet er avsendt fra søkerens eller fullmektigens datamaskin før fristens utløp. Det er søkeren eller dennes fullmektig som har *risikoen* for eventuelle hindringer eller forsinkelser i forbindelse med oversendelsen. I det foreliggende tilfellet er valideringen ikke blitt loggført i Patentstyrets datasystem, og det ble dermed ikke rettidig inngitt.
- 17 Klager viser til egne interne rutiner som har sviktet ved at to ulike personer ved to anledninger ikke har opptrådt i samsvar med de etablerte rutiner. Klager har ikke framlagt utskrift av de skriftlige rutinebeskrivelser som det vises til. Klagenemnda finner en generell henvisning til at det er etablert gode rutiner i forhold til frister, ikke tilstrekkelig til å godtgjøre hvilke rutiner den ansatte har å forholde seg til i utførelsen av den konkrete oppgaven.
- 18 Klager opplyser at man ifølge rutineene alltid skal sørge for at man mottar auto-reply (mottakskvittering) ved forsendelse. Dette anses som en bekreftelse på at Patentstyret har mottatt e-posten. Det er på det rene at slik bekreftelse ikke ble mottatt. Klagenemnda er av den oppfatning at når et slikt avvik fra fastlagte prosedyrer inntreffer, må det foreligge konkrete avviksprosedyrer som har til hensikt å bøte på den feil eller mangel som har oppstått. I denne saken er det ikke dokumentert tilfredsstillende avviksprosedyrer som trer inn når fatale feil som dette skjer. En tilfredsstillende avviksprosedyre kunne avhjulpet den første feilen.
- 19 Klagenemnda viser til den forklaring som gis angående den første assistentens oppmerksomhetsnivå. Det opplyses at vedkommende reagerte og var bevisst på at auto-reply i henhold til rutinebeskrivelsen ikke var mottatt fra Patentstyret, og at hun derved foretok en rekke undersøkelser. Klager viser til at kontrollrutinen skulle sikre at feilen ble oppdaget, men at den andre assistenten kun sjekket at e-postadressen var riktig skrevet, og at det var årsaken til at den manglende auto-reply fra Patentstyret ikke ble fanget opp. I denne situasjonen, der den første assistenten er klar over at e-posten ikke var bekreftet mottatt hos Patentstyret, må kravet til aktsomhet i patentloven § 72 forstås å stille krav til en viss oppfølging fra klagers side.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at kontrollrutinene ikke har vært tilfredsstillende når den manglende auto-reply ikke følges opp i den situasjon som er beskrevet. En instruks til den første assistenten om å følge opp med en e-post eller en telefonhenvendelse til Patentstyret om at mottakskvittering ikke var mottatt, ville vært tilstrekkelig til å bringe på det rene om e-posten var mottatt, og om det var behov for å sende på ny. Klager har ikke dokumentert at det er gitt en slik instruks. Klagenemnda mener på denne bakgrunn at klager ikke har utvist den aktsomhet som med rimelighet kan kreves, og begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen blir dermed å avslå.
- 21 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å stadfeste.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ole-Andreas Rognstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)