



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**8. april 2014**  
**Sak PAT 13/024**

Klager: **Rottfella AS**

Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Arne Dag Hestnes

har kommet frem til følgende

## **Avgjørelse**

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

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. februar 2013, hvor begjæring om at patent nr. EP211190 skulle valideres til tross for fristoversittelse, ble avslått.
- 3 Frist for innlevering av valideringen utløp 14. mars 2012. Norsk oversettelse ble innlevert 14. mai 2012.
- 4 Patentstyret avslo begjæring om at patentet skulle valideres til tross for fristoversittelsen.
- 5 Klage innkom rettidig den 12. april 2013.

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

- Patentstyret viser til at årsaken til at fristen for å validere patentet i Norge ble oversittet, var en enkeltstående feil i forbindelse med opprettelse av en sak i saksbehandlingssystemet hos norsk fullmektig.
- Det vises til at begjæring om at patentet skal valideres, normalt bare tas til følge dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale. Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, og at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring.
- Patentstyret finner det nærliggende å anta at medarbeideren faktisk gjorde en feil i håndtering av valideringsordren, ved at hun slettet eksisterende frist i fristhåndteringssystemet før hun opprettet ny sak med ny frist. Det synes ikke tvilsomt at medarbeideren hadde fått tilfredsstillende opplæring og var godt kjent med tidsfrister og formalia knyttet til EP-patenter.
- Det avgjørende for Patentstyret er om det var etablert tilfredsstillende kontrollrutiner for å fange opp slike feil.
- Patentstyret finner det ikke godtgjort at det er etablert en rutine som fanger opp feil i forbindelse med overføring av informasjon fra en eksisterende sak til en ny sak som skal opprettes ved validering i utpekte land.
- Patentstyret viser til at på dette stadiet i fullmektigens rutiner må det kunne stilles krav til at fullmektigen har etablerte rutiner for kryssjekk. Det må kunne forventes en kontrollrutine som skal kunne forhindre slike feil, og det anses ikke for ressurskrevende at den som skal utføre kontrollrutinen også kontrollerer at flytting av informasjon fra en sak til en annen er gjort riktig, i tillegg til å kontrollere at opplysningene i saken er riktig.

- Det må kunne forventes en rutine med å føre kontroll med medarbeiderens sletting av frister fra fristhåndteringssystemet, slik at det blir kontrollert om fristen virkelig skulle slettes. På den måten vil eventuelle frister som skal videreføres, ikke gå tapt på grunn av feil som oppstår i denne videreføringen.
- Patentstyret konkluderer med at fullmektig ikke har tilfredsstillende kontrollrutiner på dette området og derved ikke utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72.

## **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.
- Fullmektig viser til at de har gode rutiner i forbindelse med sitt fristhåndteringssystem, og at det er gode rutiner samt kontrollrutiner i valideringssaker.
- Systemet er omfattende, og det er bare i helt eksepsjonelle situasjoner, der en person bryter rutine, at et avvik ikke vil bli fanget opp av den etterfølgende kontrollfunksjon som kontrollerer at sakene er blitt lagt inn korrekt.
- Fullmektig viser til at det vil være meget ressurskrevende og antakelig ikke mulig å gjennomføre en kontroll av medarbeiderens sletting av samtlige frister, blant annet fordi det håndteres en stor mengde frister hver eneste dag. Fullmektig belyser dette med fristlister med eksempler for frister i uke 16, 2013.
- Årsaken til fristoversittelsen i denne saken er ikke at man ikke har kontrollfunksjon som kontrollerer at saker blir lagt inn korrekt. I denne saken skjedde det et avvik fra rutinen.
- Avviket, som består i at det ikke ble opprettet en egen sak for landet patentet skulle valideres i, og fristen for «instruksjon mottatt» feilaktig ble lukket, er årsaken til fristoversittelsen. Feilen oppsto utelukkende på grunn av menneskelig svikt, begått av en underordnet, men erfaren patentassistent.
- Det er nettopp slike enkeltstående feil som oppreisningsadgangen er ment å beskytte mot, og det bes om at patentet likevel valideres til tross for fristoversittelsen, jf. patentloven § 72.

## **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 rettidig ble oversendt til Patentstyret. Frist for innsendelse av norsk oversettelse utløp 14. mars 2012 og oversettelse ble innsendt 14. mai 2012.

- 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 Klager viser til egne interne rutiner som har sviktet ved at den assistent som arbeidet med valideringsordren ikke har opptrådt i samsvar med de etablerte rutiner. Klager har ikke framlagt utskrift av de skriftlige rutinebeskrivelser som det vises til. Klagenemnda finner ikke en generell henvisning til at det er etablert gode rutiner i forhold til frister, tilstrekkelig til å godtgjøre hvilke rutiner den ansatte har å forholde seg til i utførelsen av den konkrete oppgaven.
- 15 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at det ved en så viktig arbeidsoppgave i et patentbyrå som å utføre et valideringsoppdrag for en kunde, må kunne stilles krav til tilfredsstillende kontrollrutiner. Å utføre valideringer i patentsaker er profesjonelle tjenester som utbys fra profesjonelle aktører, og det er en forutsetning at det er etablert kontrollrutiner som kan fange opp menneskelige feil.
- 16 Klagenemnda er ikke enig i at det vil være en altfor ressurskrevende oppgave å etablere kryssjekkrutiner som er egnet til å avdekke om instruksjoner blir utført eller ikke. Valideringsordre bør av profesjonelle tilbydere kunne håndteres på en sikker måte, og den eneste mulighet man har for å gardere seg mot menneskelige feil, er å ha tilfredsstillende kontrollrutiner.
- 17 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, besvare henvendelser fra Patentstyret, 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.
- 18 Klagenemnda ser det slik at valideringsordren i seg selv skulle hatt en kontrollrutine på om denne var utført på rett måte og til rett tid. Det er av underordnet betydning om valideringsordren hos fullmektig skulle skje ved oppretting av ny sak og overføring av informasjon eller ikke.
- 19 Det vises også til Borgarting lagmannsretts dom sak 12-024387ASD-BORG/01 hvor lagmannsretten kom til at det ikke var stilt opp noen uriktige eller lovstridige vurderingskriterier, og at det «i denne saken var god grunn, i samsvar med Patentstyrets praksis vedrørende fristovervåkningssystemer ved

fullmektigkontorer, å legge avgjørende vekt på at fullmektigen ikke hadde etablert rutiner for kryssjekk ved at det ikke var innført rutiner for kontroll med sletting av frister fra overvåkningssystemet.

20 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å stadfeste.

**På dette grunnlag stemmer vi for følgende**

## **Slutning**

Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Arne Dag Hestnes  
(sign.)