



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 17/00037  
Dato: 17. januar 2019

---

Klager: Hager-Electro SAS  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

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

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. januar 2017, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP 2820658, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp 27. juli 2016 og begjæring om validering med norsk oversettelse av patentkrav og beskrivelse ble først innlevert den 28. juli 2016. Sammen med innleveringen begjærte EP-innehaver representert ved norsk fullmektig oppreisning for fristoversittelse.
- 4 Valideringen ble formelt avslått av Patentstyret den 18. august 2016, under henvisning til patentloven § 66 c. Begjæring om validering til tross for fristoversittelsen ble avslått den 9. januar 2017.
- 5 Klage innkom rettidig den 23. februar 2017.

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

- Fristoversittelsen skyldes primært et øyeblikks uoppmerksomhet hos den saksansvarlige sekretæren som skulle forestå valideringen av det aktuelle EP-patentet.
- Grunnet eksternt oversettelse av patentskriftet til norsk, ble oversettelsen ikke klar for innlevering før fristens siste dag. Etter fast praksis vil en fullmektig nødvendigvis bli å måtte identifiseres med den eller de eksterne partnere som fullmektigen, ved valideringsprosessen, velger å samarbeide med. Det legges til grunn at fullmektig hadde adekvat bemanning i det aktuelle tidsrommet og videre at den saksansvarlige sekretæren hadde nødvendige kvalifikasjoner for å foreta valideringer av europeiske patenter.
- På det opplyste grunnlaget finner ikke Patentstyret holdepunkter for å se at det krav til aktsomhet som følger av bestemmelsen i patentloven § 72 er oppfylt.
- Patentstyret vektlegger også at fullmektigen ikke har redegjort for, eller informert om, hvorvidt de innehar et akseptabelt kontrollsystem eller kontrollrutine ved gjennomføringen av valideringer av europeiske patenter i Norge.
- Patentstyrets har etter en helhetlig vurdering kommet til at EP-innehavers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Begjæringen tas derfor ikke til følge.
- Aktsomhetskravet i patentloven § 72 er ikke oppfylt, og EP-patentet kan ikke valideres.

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

- 8 Klager viser til at europeisk patent EP 2820658 kun hadde beskrivelse på fransk, og at teksten måtte oversettes til en engelsk versjon. Dette oppdraget ble satt til et eksternt oversettelsesbyrå. På grunn av ferieavvikling hos oversetteren, fikk klagers fullmektig den oversatte teksten først på fristdatoen.

- 9 En medarbeider hos klagers fullmektig skulle foreta innleveringen sammen med flere andre oppgaver. Før innleveringen ble foretatt, ble vedkommende avbrutt på grunn av en telefonhenvendelse fra en annen kunde med et spørsmål som måtte avklares. Etterpå glemte vedkommende at innleveringen av valideringen ikke var fullført, men fortsatte med neste sak, idet det ble antatt at saken var avsluttet/fullført. Feilen ble oppdaget neste dag, og valideringen ble innlevert øyeblikkelig med begjæring om fortsatt behandling.
- 10 Det anføres at fullmektigens kontrollsystem som anvendes ved gjennomføring av valideringer av europeiske patenter i Norge, er både akseptabelt og trygt. Ved ordre om validering fra kunde blir nødvendig informasjon lagt inn i databasen og i tillegg lages det en fysisk arbeidsmappe. I enkelte tilfeller blir oversettelsen satt ut til en ekstern oversetter. Når den eksterne oversettelsen mottas, blir den sendt saksbehandleren til kontroll, og deretter til en sekretær for innlevering. Ved elektronisk innlevering til Patentstyret mottar man umiddelbart en kvittering, som lagres i den elektroniske saksmappen. Dersom en valideringsbegjæring ikke er innlevert, vil det være synlig ved at fristen ikke er avsluttet og at kvitteringen mangler.
- 11 Det er to kontrollrutiner for overholdelse av frister. Den ene er at en sekretær ("fristansvarlig") kontrollerer at alle frister som forfaller på dagens dato blir avsluttet korrekt, dvs. at vedkommende skal kontrollere at alle sekretærer får avsluttet arbeidet i tide. Dette er en funksjon som går på rundgang blant sekretærene, en uke av gangen. En siste kontrollrutine er at alle fysiske mapper blir lagt i en bestemt hylle hvor de i ettertid gjennomgås før de går videre til arkivet eller makuleres. Denne kontrollen går vesentlig på føringen i databasen, om frister er ført korrekt og avsluttet korrekt, om alle formalia er utført, alt arbeid fakturert osv.
- 12 Den aktuelle oversettelsen ble mottatt samme dag som fristen for validering utløp. Oversettelsen måtte kontrolleres faglig av en saksbehandler, og først på ettermiddagen ble saken gitt videre til sekretæren. Som nevnt ble vedkommende avbrutt i dette arbeidet og glemte at saken ennå ikke var innlevert, la mappen vekk og fortsatte med neste oppgave. Sekretæren som var fristansvarlig denne dagen, gikk før arbeidstidens slutt en siste runde for å se over at alle sekretærene hadde avsluttet sine frister. Den fristansvarlige var innom plassen til sekretæren som hadde saken til validering på det tidspunktet hvor vedkommende var borte fra plassen for å ta seg av den eksterne henvendelsen. Mappen lå imidlertid på skrivebordet med ferdig oversettelse. Fristansvarlige så at oversettelsen lå der og at sekretæren åpenbart var i ferd med å levere den inn. Fristansvarlige hadde dermed grunn til å tro at saken var i godt gjenge.
- 13 Tapet av rettigheter skyldes en rent menneskelig feil av en erfaren medarbeider, som vet meget godt hva hun gjør og kjenner godt til konsekvensene av en fristoversittelse. Intensjonen med patentloven § 72 må forstås slik at det skal være rom for menneskelige feil i et komplisert system, og klager mener derfor at vilkårene for oppreisning er til stede.
- 14 **Klagenemnda skal uttale:**
- 15 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**
- 16 Klagenemnda viser til at klagen ikke inneholder opplysninger som stiller saken i en vesentlig annen stilling enn for Patentstyret, men det er gjort rede for rutinebeskrivelser og kontrollrutiner.

- 17 Av patentloven § 66c første ledd fremgår to vilkår for at et europeisk patent skal få virkning her i riket: For det første må søkeren inngi en oversettelse av patentet til norsk innen en frist fastsatt av Kongen. For det annet må søkeren betale fastsatt avgift.
- 18 I foreliggende sak er ikke valideringen med oversettelse innsendt innen fristen.
- 19 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.
- 20 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. I praksis må det dokumenteres at det finnes betryggende kontrollrutiner, jf. Annen avd. kjennelse 6270 (NIR 1995 s. 673) og Borgarting lagmannsretts dom LB-1994-2836 (NIR 1996 s. 348).
- 21 Feilen er begått av en sekretær som ble avbrutt i arbeidet med innsendelsen av valideringen med oversettelse. Da sekretæren kom tilbake på sin arbeidsplass glemte vedkommende at saken ennå ikke var innlevert, og la mappen vekk og fortsatte med neste oppgave. I perioden hvor sekretæren var borte fra plassen sin, hadde den fristansvarlige vært innom plassen og sett at saksmappen lå på skrivebordet med ferdig oversettelse. Fristansvarlige så at oversettelsen lå på arbeidsplassen og la til grunn at sekretæren var i ferd med å levere den inn. Klager hevder derfor at den fristansvarlige hadde grunn til å tro at saken var i godt gjenge. Klagenemnda har fått opplyst at sekretæren er en erfaren medarbeider som har arbeidet med denne type oppgaver i over 20 år og er således godt opplært og kjenner til konsekvensene av en fristoversittelse. Klagenemnda viser til at feilen begått av sekretæren synes å være en enkeltstående menneskelig feil som vil kunne skje fra tid til annen. Den eneste mulighet man har til å gardere seg mot menneskelige feil er å ha tilfredsstillende kontrollrutiner.
- 22 Det sentrale spørsmålet i saken er om klagers fullmektig har et tilfredsstillende kontrollsystem.
- 23 Klagenemnda viser til 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.
- 24 Videre viser Klagenemnda til at det ikke anses å 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.
- 25 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. Denne praksis er senere fulgt opp i Klagenemnda, eksempelvis sak PAT 13/024.

- 26 For Klagenemnda er det redegjort for rutiner ved behandling av valideringer. Det er vist til at det foreligger et elektronisk arbeidsverktøy i form av en database hvor frister fremgår. I tillegg lages det en fysisk arbeidsmappe som følger saken inntil valideringen er fullført. I forklaringen til hvordan fristforsømmelsen kunne oppstå, er det bare redegjort for den fysiske arbeidsmappen. Videre er det vist til hvilke kontrollrutiner i form av kryssjekk som foreligger. I denne saken er Klagenemnda av den oppfatning at klagers fullmektig ikke har hatt tilstrekkelige betryggende kontrollrutiner i forbindelse med å validere EP-patentet i Norge. Den fristansvarlige har ikke kontrollert at sekretæren har avsluttet arbeidet innen fristen, men bare kontrollert at sekretæren hadde den fysiske arbeidsmappen og lagt til grunn at innsendelsen av valideringen med oversettelse ville finne sted. Slik Klagenemnda vurderer det, er det ikke en adekvat gjennomføring av en kontrollrutine at den fristansvarlige har hatt «grunn til tro» at arbeidet ville bli utført. I et slikt tilfelle er det ikke foretatt en faktisk kryssjekk av om oppgaven er utført på rett måte til rett tid.
- 27 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 avses slik**

## **Slutning**

1. Klagen forkastes.

Lill A. Grimstad  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign)

Thomas Strand-Utne  
(sign)