



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00008
Dato: 18. mars 2020

Klager: Christiano Painoli
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. november 2019, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP2916698, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp den 18. oktober 2018. De formelle vilkår for validering var imidlertid ikke oppfylt. Patentstyret avsto derfor validering den 30. oktober 2018 på grunn av oversittelse av fristen, jf. patentloven § 66 c.
- 4 I medhold av patentloven § 72 begjærte norsk fullmektig den 13. november 2018 at patentet skulle valideres til tross for fristoversittelsen. Fristoversittelsen skyldtes at patentfullmektigen ved en menneskelig feil ikke sendte inn oversettelse innen fristen. Patentstyret fant at EP-innehaver ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72 og avsto derfor begjæringen om validering til tross for fristoversittelse.
- 5 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkam rettidig den 2. januar 2020.

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

- Patentstyret kom etter en helhetlig vurdering til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72. Begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen ble avslått.
- Patentstyret legger til grunn at valideringsordren til Norge ble utarbeidet og klargjort for innsendelse den 15. oktober 2018 og valideringsgebyret betalt, slik det anføres, men at ordren av ukjente årsaker ikke ble sendt. Den underordnede ansatte rapporterte feilaktig til den overordnede ansatte om at den norske valideringsordren, sammen med den danske og finske, var sendt inn til de respektive lands patentmyndigheter. Den overordnede kontrollerte ikke dette, men avvirket valideringsfristen og rapporterte til kunden at valideringsordren for Norge var fullført.
- Patentstyret vurderer det slik at fristoversittelsen skyldes en kombinasjon av en enkeltstående menneskelig feil og en manglende eller mangelfull kontrollrutine for kryssjekk av det som her må anses som en viktig oppgave, nemlig innsendelse av en valideringsordre til Patentstyret.
- Aktsomhetskravet i patentloven § 72 stiller krav om at det må foreligge et akseptabelt kontrollsystem med en reell kryssjekk av sentrale og viktige oppgaver. Det å sende inn en ordre om validering til et lands patentmyndighet er en slik sentral og viktig oppgave, og på dette punktet har det ikke vært en reell kontroll. Slik kontroll kunne enkelt vært gjennomført ved eksempelvis å sjekke ut-boksen, og dette ville avdekket feilen.
- Patentstyret legger derfor til grunn at det ikke er godtgjort at fullmektigen hadde etablert tilfredsstillende kontrollrutiner med kryssjekk av viktige oppgaver på det tidspunkt hvor fristoversittelsen inntraff.

- Innehaver har dermed ikke utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72.
- **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**
- Klagen gjelder Patentstyrets avgjørelse om å ikke ta valideringen av EP2916698 under behandling til tross for fristoversittelsen. Det anføres at Patentstyret har lagt en for streng aktsomhetsnorm til grunn i sin vurdering og at klager har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- Fullmektigkontoret som gjorde feilen, er et lite kontor bestående av to ansatte. Vedkommende som gjorde feilen, har fått den nødvendige opplæring for oppfølging og utføring av patentsøknader av sin overordnede. Den underordnede har feilfritt innlevert over 300 europeiske patenter til Norge.
- Fullmektigen har et eget system for validering med tilhørende rutiner for opprettelse av saker, overvåking av frister, oversettelse av krav fra et eksternt firma og klargjøring av dokumenter for innsendelse. Alle dokumenter kryssjekkes før utsendelse, som typisk skjer 3-10 dager før fristens utløp.
- I denne saken ble valideringsgebyret til Norge betalt 15. oktober 2018, og samme dag ble valideringsordren utarbeidet og klargjort for innsendelse. Oversettelsen av kravene var mottatt 1. oktober 2018. Før utsending ble alle dokumenter kryssjekket i henhold til rutine. Etter dette ble alle nødvendige dokumenter samlet og sendt til patentmyndighetene i Danmark og Finland. Av en ukjent grunn ble imidlertid ikke den norske valideringsanmodningen sendt til Patentstyret samtidig med valideringene av de øvrige patentene, selv om alle nødvendige forberedelser og steg for validering var foretatt og kryssjekket. Likevel rapporterte den underordnede til sin overordnede at valideringsordrene var sendt.
- Fullmektigen ble klar over feilen én uke etter fristens utløp da Patentstyret varslet at dokumenter manglet i valideringssaken, selv om gebyr var betalt. Det har ikke vært mulig for fullmektigen å avdekke hvorfor feilen skjedde.
- Det må legges til grunn at årsaken skyldes en menneskelig feil, eller at det har skjedd en ukjent teknisk feil som ikke kan bebreides klager. Den aktuelle feilen som har skjedd her er det nærmest umulig å sikre seg fullstendig imot og skyldes ikke mangler ved klagers rutiner. Fullmektigen har tilstrekkelige kontroll- og kryssjekkrutiner rundt validering av EPO-patenter.
- Dokumentasjonen i saken viser at fullmektigen hadde til hensikt å validere patentet i Norge.
- En sjekk av ut-boksen er ikke en bekreftelse på at e-posten er mottatt av mottaker, og kan derfor ikke kreves som en del av rutinen. Det må uansett anses urimelig byrdefullt å stille krav til at fullmektigen har som rutine å kryssjekke alle utgående eposter. Det vises til at det sendes et svært stort antall e-poster hver eneste dag, og det vil være urimelig tid- og ressurskrevende å kreve at det foretas kryssjekk av en annen ansatt på at alle e-poster faktisk blir sendt.

- Saken er parallell med Klagenemndas avgjørelse i sak PAT 16/00082, hvor fornyelsesordren ble sendt, men fornyelsesavgiften ikke ble betalt fordi fullmektigen av en uforklarlig menneskelig glipp glemte å sende e-post til regnskapsavdelingen om at fornyelsesavgiften skulle betales. I den saken ble det gitt oppreisning.
- Klager mener på denne bakgrunn at vilkårene til oppreisning er til stede, jf. patentloven § 72.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Klagenemnda viser til at klagen ikke inneholder opplysninger som stiller saken i en vesentlig annen stilling enn for Patentstyret.
- 10 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 oversettelsen innsendt innen fristen, selv om valideringsgebyret ble betalt i god tid før fristen.
- 11 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.
- 12 Etter patentloven § 72 kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søker og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 13 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.
- 14 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 rutineene. 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.
- 15 Imidlertid er det ikke holdepunkter for en absolutt regel om at patentfullmektigen må ha kontrollmekanismer for å fange opp alle de rene unnlåtelsene, for eksempel der inngående brev og frister ikke legges inn i et saksbehandlingssystem som gir mulighet for oppfølging og kryssjekk. Hvis dette skal sikres, må alle slike oppgaver i praksis utføres av to personer i fellesskap. Aktsomhetsvurderingen må i et slikt tilfelle bero på en konkret vurdering, hvor det også må ses hen til hvor ressurskrevende det vil være å lage løsninger som fanger opp den aktuelle feilen.

- 16 Den aktuelle feilen som ledet til at patentet ikke ble validert i Norge innen fristen, er at valideringsordren ikke ble sendt til, eller mottatt av Patentstyret. Slik saken er opplyst, må det legges til grunn at valideringsordren til Norge, i henhold til rutinene, ble utarbeidet med de nødvendige dokumentene, og at dette ble kryssjekket og klargjort for innsendelse den 15. oktober 2018. Samme dag ble også valideringsgebyret betalt.
- 17 Klagenemnda viser til at feilen er begått av underordnet personale, en assistent, som hadde fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene, og synes å være en enkeltstående menneskelig feil som i seg selv ikke utelukker at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse.
- 18 For Klagenemnda er det spørsmål om klager selv, sett i lys av hva som kan kreves, har et akseptabelt kontrollsystem ved valideringer av patentet.
- 19 Det er fast etablert praksis at det stilles krav til forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem som er i stand til å fange opp menneskelige feil som man må anta vil måtte skje før eller senere. Aktsomhetsvurderingen må «bero på en konkret vurdering, hvor det også må ses hen til hvor ressurskrevende det vil være å lage løsninger som fanger opp den aktuelle feilen», jf. Oslo tingsretts oppsummering av rettstilstanden i dom 19-043832TVI-OTIR/04.
- 20 Klagenemnda vil imidlertid bemerke at det normalt ikke kan stilles samme krav til en innehaver uten fullmektig eller til et mindre firma, som til en innehaver som er representert med fullmektig/patentavdeling i et stort foretak, jf. EPO sin avgjørelse i sak J 5/94 og Klagenemnda i sak PAT 16/00067. Klager må likevel godtgjøre at det er blitt utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- 21 Det aktuelle fullmektigfirmaet er et lite firma med kun to ansatte. På bakgrunn av hva som er anført, legger Klagenemnda til grunn at fullmektigen har en utarbeidet rutine for å håndtere valideringsoppdrag innen de frister som gjelder, og inkluderer, noe som må anses som et minimum, én kryssjekk av den underordnede. Klagenemnda har vurdert den beskrevne rutinen, sett opp mot hva som med rimelighet kan kreves av et mindre firma på to personer, og kommet frem til at fullmektigen har forsvarlige og betryggende rutiner. For et firma bestående av to ansatte, legger Klagenemnda til grunn at det vil være for ressurskrevende å lage løsninger eller utføre en kontroll av samtlige sendte e-poster knyttet til valideringsoppdrag for å avdekke hvorvidt det er begått en slik feil som i denne saken. Til dette kommer det at årsaken til feilen ikke er avdekket. Klagenemnda er i så måte enig med klager i at det ikke kan kreves en kontroll av ut-boksen, da dette ikke vil avdekke teknisk feil som gjør at e-posten ikke er mottatt av mottaker. Et moment i denne vurderingen er også at fullmektigen tidligere har forestått over 300 valideringer av europeiske patenter, uten at tilsvarende feil har vært begått, hvilket støtter opp under at rutinene har vært tilfredsstillende.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klager 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 tas til følge.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)