



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 18/00040  
Dato: 17. januar 2019

---

Klager: General Electric Technology GmbH  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

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

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. februar 2018, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP2217938, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp 17. august 2017, men begjæring om validering ble først innlevert den 15. november 2017. Sammen med innleveringen begjærte EP-innehaverens norske fullmektig oppreisning for fristoversittelse.
- 4 Valideringen ble formelt avslått av Patentstyret den 20. november 2017, under henvisning til patentloven § 66 c.
- 5 Klage innkom rettidig den 19. april 2018.

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

- Patentstyret har under tvil kommet frem til at fristoversittelsen skyldes en enkeltstående feil hos den ansvarlige patentadministratoren som skulle forestå valideringen av det aktuelle EP-patentet.
- Patentstyret legger til grunn at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, og har oppfattet det slik at det er snakk om en erfaren patentadministrator som hadde fått tilfredsstillende opplæring og som var godt kjent med de relevante rutinene.
- Det er lagt til grunn i en rekke avgjørelser at det i utgangspunktet stilles krav om kryssjekk av viktige oppgaver, idet kryssjekk vil være egnet til å fange opp enkeltstående menneskelige feil som kan forekomme fra tid til annen.
- Ved en glipp har patentadministratoren forvekslet to saksnumre og dermed lukket feil saknummer og feilaktig slettet valideringsfristen fra saksbehandlingssystemet, uten å reagere på varselet om at den lukkede saken hadde aktive frister. Dermed ble valideringsfristen slettet. Utover dette er det ikke godtgjort at fullmektigen har kontrollrutiner i form av kryssjekk før lukking av saker og sletting av valideringsfrister fra saksbehandlingssystemet. Patentstyret antar at en slik overstyring av systemet som patentadministratoren foretok, kan forekomme, og at det nettopp er slike menneskelige feil som kontrollrutiner i form av kryssjekk er egnet til å avdekke.
- Fullmektigen har bekreftet at det ikke fantes noen rutine for at en annen medarbeider skulle føre kontroll med lukking av en valideringssak og sletting av en valideringsfrist fra saksbehandlingssystemet. Det forelå dermed ingen kontrollrutiner i form av kryssjekk på stadiet for lukking av saker og sletting av valideringsfrister. Patentstyret kan heller ikke se at det vil være urimelig byrdefullt å etablere kryssjekkrutiner for kontroll med lukking av valideringssaker og sletting av valideringsfrister fra saksbehandlingssystemet.
- Patentstyret er dermed kommet til at Tandberg Innovation AS ikke i tilstrekkelig grad hadde innført betryggende kontrollrutiner, og finner på dette grunnlaget ikke

holdepunkter for å se at det krav til aktsomhet som følger av bestemmelsen i patentloven § 72 er oppfylt.

- 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:**

- Klager er av den oppfatning at Patentstyret her har lagt en uriktig fortolkning av bestemmelsen i patentloven § 72 til grunn, og særlig at Patentstyret har lagt en for restriktiv tolkning av rettspraksis knyttet til kontrollrutiner og kryssjekk til grunn.
- Den 7. juni 2017 mottok Tandberg Innovation AS ordre fra patenthavers utenlandske agent om å oversette kravene i EP2217938 fra tysk til norsk, og det ble opplyst om at instruksjoner vedrørende valideringen ville følge etter at agenten hadde gjennomgått oversettelsen. Det ble opprettet en sak i saksbehandlingssystemet, med saksnummer V5001NO00, og frist 17. august 2017 for validering. Den 25. juli 2017 mottok Tandberg Innovation AS instruksjoner om å validere EP-patentet.
- Den 7. juli 2017 sendte samme agent som i gjeldende sak, en e-post for samme kunde, med instruksjoner om å oversette krav for et annet patent, hvor det ikke ville følge instruksjoner om å validere patentet. Denne saken ble opprettet med saksnummer V5110NO00. Den 8. august 2017 ble oversettelsen av kravene i den nye saken, V5110NO00, sendt per e-post til agenten sammen med slutfaktura for oppdraget. Ettersom oppdraget med oversettelsen da var utført, valgte patentadministratoren å avslutte oversettelsessaken. Ved en inkurie forvekslet patentadministratoren saksnummeret i denne saken, V5110NO00, med saksnummeret i nærværende sak, V5001NO00, slik at sistnevnte ble lukket og fristen for validering ble slettet. Ti minutter senere ble oversettelsessaken, V5110NO00, lukket.
- Den aktuelle patentadministratoren har hatt ansvar for et stort antall valideringer over flere år, og er en av de mest erfarne medarbeidere innenfor valideringer. Det fremstår som uforklarlig at vedkommende ikke forsto at feil sak hadde blitt avsluttet, og slettet frister som ikke skulle vært slettet.
- I saksbehandlingssystemet som anvendes er det innbakt velfungerende kontrollrutiner for sletting av frister og lukking av saker. Hver dag blir det tatt ut en forfallsliste som kontrolleres manuelt for å sørge for at fristene blir overholdt, man får opp varsel dersom man lukker en sak hvor det fremdeles er aktive frister i saken, og dersom saken likevel lukkes blir ikke fristen slettet. I lukkede saker blir fristen liggende med en varseltrekant, og den må aktivt slettes.
- På grunn av forvekslingen av saksnumrene, har patentadministratoren overstyrt varselsystemet ved den feilaktige slettingen av valideringsfristen, til tross for kontrollsjekken som er lagt inn i saksbehandlingssystemet. Ettersom valideringsfristen ble slettet den 8. august 2017, var det heller ingen mulighet til å dobbeltsjekke at valideringen var innlevert da fristen utløp den 17. august 2017.

- Patentstyret har korrekt konkludert med at saken dreier seg om en enkeltstående feil begått av underordnet personale, som hadde fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene, og at Tandberg Innovation AS har et logisk og overskuelig saksbehandlingssystem.
- Klager er imidlertid av den oppfatning at Patentstyret har lagt en for restriktiv tolkning av rettspraksis knyttet til kontrollrutiner og kryssjekk til grunn. Det er lagt vekt på uttalelser i sak PAT 13/034 for Klagenemnda, hvor det vises til Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2012-24387, men klager kan ikke se at disse sakene kan anses parallelle med foreliggende sak.
- Spørsmålet for lagmannsretten var om fullmektigen hadde rutiner som innebar kontroll med at en medarbeiders arbeid med å registrere frister ble utført på rett måte og til rett tid, mens det i denne saken er tale om en enkeltstående feil av en erfaren patentadministrator. I Klagenemndas avgjørelse var spørsmålet om fullmektigen hadde betryggende kontrollrutiner for å overføre frister fra en sak til en annen. Felles for saksforholdet i disse to sakene er ikke at oppreisning måtte nektes på grunn en mangel på kryssjekk isolert sett, men fordi det ikke eksisterte kontrollrutiner for å avdekke feil i det hele tatt. Borgarting lagmannsretts avgjørelse kan ikke, slik Patentstyret synes å gjøre, tas til inntekt for at det må stilles krav om kryssjekk av viktige oppgaver, men kun er et moment i helhetsvurderingen.
- Tandberg Innovation AS har betryggende kontrollrutiner i form av de steg som er innbakt i saksbehandlingssystemet, og klager kan ikke se at det hadde redusert risikoen for feil om en annen person hadde stilt de samme spørsmålene som systemet spør om. Saken bærer preg av å være et rent engangstilfelle der den erfarne patentadministratoren uheldigvis har overstyrt kontrollsystemet som fungerer nettopp slik at situasjoner som i denne saken ikke skal kunne oppstå. Det kan ikke være et absolutt hinder for at begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen tas til følge, at det ikke ble utført kryssjekk av en annen medarbeider i denne saken.

**8 Klagenemnda skal uttale:**

**9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 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.
- 11 Av patentloven § 66 c 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.
- 12 I foreliggende sak er ikke valideringen innsendt innen fristen.
- 13 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.
- 14 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).

- 15 Feilen er begått av en patentadministrator som forvekslet saksnumrene til en valideringssak og en oversettelsessak i saksbehandlingssystemet. Som en følge av forvekslingen ble saken som gjaldt validering av EP2217938 uriktig avsluttet og valideringsfristen feilaktig slettet, selv om det var oversettelsessaken som var ment avsluttet. Noen minutter senere ble imidlertid også oversettelsessaken avsluttet. Klagenemnda legger – i likhet med Patentstyret – til grunn at patentadministratoren i forbindelse med lukkingen av oversettelsessaken ikke forsto at vedkommende noen minutter tidligere hadde avsluttet feil sak og slettet en frist som ikke skulle vært slettet. Klagenemnda viser til at feilen er begått av en patentadministrator, et underordnet personale som hadde fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene.
- 16 I utgangspunktet fremstår dette å være en enkeltstående menneskelig feil som i seg selv ikke uten videre utelukker at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse. Et sentralt spørsmål i saken er om klager har tilstrekkelig betryggende rutiner i forbindelse med å validere EP-patentet i Norge. For Klagenemnda er det spørsmål om klager har et tilfredsstillende fristhåndteringssystem og et akseptabelt kontrollsystem.
- 17 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.
- 18 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. Valideringsordrer 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.
- 19 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 Klagenemndas sak PAT 13/024. Klagenemnda ser imidlertid ikke bort ifra at slike kontrollrutiner i konkrete tilfeller kan utføres på en trygg og hensiktsmåde av et elektronisk saksbehandlingssystem.
- 20 For Klagenemnda er det redegjort for hvilke kontrollrutiner fullmektigen har ved behandlingen av valideringer. Det er vist til at det benyttes et elektronisk arbeidsverktøy, Patricia, som har innebygde kontrollrutiner ved sletting av frister og lukking av saker. Det opplyses at saksbehandlingssystemet vil varsle den ansatte om at en sak inneholder aktive frister dersom man forsøker å lukke den aktuelle saken, og at fristen uansett ikke slettes ved avslutning av saken. Fristen blir liggende med en varseltrekant, og den må aktivt

slettes. I tillegg blir det daglig tatt ut en forfallsliste som kontrolleres manuelt for å sørge for at fristene blir overholdt. Slik kontrollrutinene i saksbehandlingssystemet er beskrevet, med tillegg av den manuelle kontrollen i form av forfallslisten, fremstår dette for Klagenemnda som betryggende rutiner som normalt vil sikre at valideringsoppdraget håndteres på en korrekt og trygg måte.

- 21 Klagenemnda er likevel av den oppfatning at klagers fullmektig ikke har utvist all den omhu som må kreves. Selv om saksbehandlingssystemet har innlagte kontrollrutiner, har den enkelte ansatte som utfører oppgavene adgang til å overstyre systemet, herunder dets kontrollfunksjoner, og dermed slette frister, uten at dette er underlagt noen kontroll. En slik tilgang til systemet gjør at det ikke vil være mulig for en annen medarbeider å føre kontroll med at oppgavene blir utført på rett måte og til rett tid. I så måte er ansvaret for overholdelse av frister til en viss grad overlatt til én og samme medarbeider alene. Den beskrevne manuelle ekstrakontrollen av fristene vil ikke fange opp slike feil, da denne sjekken avhenger av at fristen(e) ikke er feilaktig slettet på et tidligere tidspunkt. Etter Klagenemndas syn må en slik adgang til å overstyre systemet – når det ikke er andre rutiner egnet til å avdekke feilen – tilsi et skjerpet krav til aktsomhet hos den som utfører arbeidet når frister slettes, på tross av varsler på flere nivåer i systemet. Til dette kommer det at det i denne saken er en nærhet i tid – oppgitt til å være 10-12 minutter – mellom den feilaktige slettingen av valideringsfristen og avslutningen av den andre oversettelsessaken. For Klagenemnda er det ikke redegjort nærmere for hvorfor patentadministratoren lukket oversettelsessaken når vedkommende, ut ifra forklaringen, trodde hun hadde gjort dette 10-12 minutter tidligere. Dette, samt systemets varslinger til den ansatte, skulle tilsi at det var ekstra oppfordring for den ansatte til å dobbeltsjekke at alt var korrekt utført. På bakgrunn av klagers beskrivelse av saksbehandlingssystemet og dets loggføringssystem, fremstår dette som en sjekk som ville vært egnet til å avdekke feilen og som ikke kan anses som særlig ressurskrevende. Selv om den første feilen – forvekslingen av saksnumre - må anses som unnskyldelig, er Klagenemnda av den oppfatning at patentadministratoren samlet sett ikke har opptrådt med tilstrekkelig aktsomhet.
- 22 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.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)