



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
11. april 2016
Sak PAT 14/018

Klager: **Gilead Sciences Inc.**

Representert ved: Tandberg Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og Haakon Aakre

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets sin avgjørelse av 22. september 2014, hvor Patentstyret avslo validering av patent EP2245037.
- 3 Patentstyret har uten begrunnelse avslått valideringen av patentet i Norge under henvisning til at deler av beskrivelsen ikke var oversatt innen fristen. Patentstyret foretar ingen realitetsavgjørelse i saken.
- 4 Fristen for innsending av oversettelse og validering av patentet var 18. september 2014. Patenthavers fullmektig innsendte den 18. september 2014 oversettelse av patentet. Den 19. september 2014 ble det innsendt ny oversettelse hvor det rettes opp i et par utelatte oversettelser fra engelsk til norsk.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 21. november 2014.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Deler av beskrivelsen er ikke oversatt innen fristen.
- Validering av patentet avslås, jf. patentloven § 66c.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og at patentet valideres.
- Patentstyret tar feil når det legges til grunn at deler av beskrivelsen ikke er oversatt innen fristen. Den 18. september 2014 ble det innlevert en norsk oversettelse av patentet.
- Den innleverte oversettelsen oppfyller vilkårene i patentloven § 66c. Selv om det kan ha foreligget noen trykkfeil, vil ikke det i seg selv være tilstrekkelig til ikke å anse oversettelsen som innkommet innen tidsfristen.
- At det ble innlevert en rettelse i oversettelsen 19. september 2014, er ikke et moment som tilsier at tilfredsstillende oversettelse ikke ble innlevert innen valideringsfristen.
- Den etterfølgende innsendingen omhandlet retting av åpenbare feil, jf. patentforskriften § 16, annet ledd.
- Valideringen må bygge på den oversettelsen som innkom innen fristen, likevel slik at rettingsadgangen må tas i betraktning.
- Rettelsene av skrivefeilene er av en slik karakter at de er åpenbare for en fagperson. Patentstyret har i utgangspunktet misforstått innsendingen av rettelsene.

- Reglene for EP-patenter, herunder validering, er plassert i patentloven kapittel 10a. Ingen av bestemmelsene i patentloven kapittel 10a omhandler en klageadgang ved avslag på søknad om validering under henvisning til patentloven § 66c.
- Siden klage over denne type saker ikke ble viet større oppmerksomhet ved tiltredelsen til EPC, taler de beste grunner for at et avslag på validering må behandles på samme måte som et avslag på en norsk patentsøknad.
- Sterke reelle hensyn som hensynet til likebehandling og rettssikkerhet, taler for at søknader om validering av europeiske patenter skal behandles likt som en norsk patentsøknad.
- Dette vil i praksis innebære at patentloven § 26 første ledd gis analogisk virkning for avslag på EP-validering. I motsatt fall står EP-innehaveren uten reell klageadgang, dersom Patentstyret avslår en EP-validering med en begrunnelse som EP-innehaveren objektivt sett ikke kan slutte seg til. Dette kan umulig ha vært lovgivers intensjon ved tiltredelse av EPC.
- Klager er av den oppfatning at det foreligger både prosessuell og materiell adgang for å behandle klagen.

8 Klagenemnda skal uttale:

- 9 Klagenemnda skal først ta stilling til om nektelsen av valideringen av EP-patentet etter patentloven § 66c kan klages inn for Klagenemnda. Patentstyret har i sitt vedtak avslått valideringen.
- 10 Reglene for at et europeisk patent skal få virkning her i riket følger av bestemmelsene i patentloven kapittel 10. Det følger av patentloven § 66 h:

«Avslås en europeisk patentsøknad, har dette samme virkning som om en søknad om patent her i riket ble avslått av Patentstyret.»
- 11 Denne saken gjelder imidlertid ikke mangelfull innsendelse eller en fristoversittelse som patentloven § 72 regulerer. Etter Klagenemndas syn synes Patentstyrets henvisning til patentloven § 72 i avslaget som noe misvisende.
- 12 Patentstyret har uten realitetsvurdering avslått validering av patentet. Slik Klagenemnda vurderer avslaget, kan man ikke se bort fra at Patentstyret ved en inkurie har avslått valideringen. For Klagenemnda er det dokumentert at oversettelse av patentet ble innlevert rettidig innen fristen den 18. september 2014. Klagenemnda har gjort oppslag i Patentstyrets database og anser det ikke som usannsynlig at den rettede oversettelsen av 19. september 2014, er dokumentet som har blitt lagt til grunn for formalitetskontrollen som resulterte i avslaget.
- 13 Under henvisning til patentloven § 26 som regulerer klageadgang for Patentstyrets fattede vedtak, finner Klagenemnda derfor å kunne ta klagen til behandling.

- 14 Klagenemnda går etter dette inn på realiteten i saken.
- 15 Av patentlovens § 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. I patentforskriftens § 59 annet ledd er denne fristen fastsatt til tre måneder fra den dag Det europeiske patentverket har kunngjort sin avgjørelse om å meddele patent. For det annet må søkeren betale fastsatt avgift (valideringsavgift).
- 16 Spørsmålet for Klagenemnda er om den oversettelsen som ble innlevert rettidig den 18. september 2014 i sitt innhold vurderes å være i samsvar med de vilkår som følger av patentloven § 66c første ledd.
- 17 Patentstyrets begrunnelse er kortfattet og viser kun til at deler av beskrivelsen ikke er oversatt innen fristen.
- 18 Spørsmålet om forståelsen av vilkårene i patentloven § 66c har vært vurdert av Annen avdeling i sakene PS-2012-8205 og PS-2012-8266. Ingen av disse er parallelle med faktum i denne saken. Sak PS-2012-8205 gjaldt oversettelse som ikke inneholdt figurene, noe som skyldtes at disse var lagret i egen fil og av den grunn ikke ble sendt inn innen fristen. Begjæring om at en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet i patentloven § 72 førte etter en konkret vurdering frem og saken ble tatt under behandling.
- 19 Klagenemnda har gjort seg kjent med oversettelsen som ble innlevert den 18. september 2014 (rettidig innlevering).
- 20 Etter Klagenemndas vurdering er spørsmålet om retting av oversettelsen regulert i patentlovens § 66j. Reglene om rettelse kommer til anvendelse dersom det innen fristen i patentforskriftens § 59 annet ledd er inngitt en oversettelse som oppfyller kravene i dagjeldende patentforskrift § 59 tredje ledd. Patentforskriften er med virkning fra 1.1.2015 endret og vurderingen av denne saken vil måtte skje på de vilkår som gjaldt da avslaget ble tatt.
- 21 Etter patentforskriften § 59 tredje ledd følger det at oversettelsen «skal både ved meddelelse og ved avgjørelse om å opprettholde patentet i endret form omfatte oppfinnelsens tittel, patentkrav, beskrivelsen, herunder eventuelle tegninger og en eventuell sekvensliste som er nødvendig for forståelsen av oppfinnelsen».
- 22 Klagenemnda har etter en konkret vurdering kommet til at oversettelsen slik den ble innsendt 18. september 2014 oppfyller kravene som angitt i patentforskriften § 59 tredje ledd.
- 23 De endringer som er innsendt den 19. september 2014 vil etter dette måtte vurderes som en rettelse i medhold av patentloven § 66j første ledd.
- 24 Patentloven § 66j første ledd viser eksplisitt til at «Når søkeren eller patenthaveren sender en rettelse av oversettelse som nevnt i § 66 c til Patentstyret og betaler fastsatt avgift, gjelder den rettede oversettelsen. Bestemmelsene i § 66 c annet ledd gjelder tilsvarende. Patentstyret kunngjør at rettet oversettelse er innsendt. Når søkeren sender inn en rettelse av oversettelsen som nevnt i § 66 g, skal Patentstyret kunngjøre at ny oversettelse er inngitt og holde den tilgjengelig for enhver. Deretter gjelder den rettede oversettelsen.»

25 Klagenemnda finner således at rettelsene må undergis en konkret vurdering i medhold av patentlovens regler om rettelse av oversettelse, og Patentstyrets avslag om å validere patentet blir på denne bakgrunn å oppheve, og saken sendes tilbake til Patentstyret for fortsatt behandling.

26 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klagen tas til følge og saken sendes tilbake til Patentstyret for videre behandling.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Patentstyrets avgjørelse oppheves og saken sendes tilbake til Patentstyret for å tas under behandling.

Lill Anita Grimstad
(sign)

Inger Berg Ørstavik
(sign)

Haakon Aakre
(sign)