



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00045
Dato: 14. mai 2020

Klager: General Electric Company
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. januar 2020, hvor begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP2410355, ble avslått.
- 3 Fristen for å validere patentet i Norge utløp den 13. juni 2019, uten at Patentstyret mottok oversettelse innen fristen. Patentstyret avslo derfor validering den 14. august 2019 på grunn av oversittelse av fristen, jf. patentloven § 66 c.
- 4 I medhold av patentloven § 72 begjærte fullmektigen den 9. august 2019 at patentet skulle valideres til tross for fristoversittelsen. Patentstyret fant at fullmektigen ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven § 72 og avslo derfor begjæringen om validering til tross for fristoversittelse.
- 5 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig den 5. mars 2020.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at klager ikke hadde vist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72. Begjæringen om validering og at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen ble dermed avslått.
- Fristoversittelsen skyldtes at den saksansvarlige administratoren ved en menneskelig feil og i strid med gjeldende rutiner, feilaktig oppførte ITIP LLC (ITIP) som «secondary law firm» i sakssystemet Anaqua i stedet for den tidligere fullmektigen (GPO), som var fullmektigen som opprinnelig hadde mottatt kommunikasjon fra EPO i henhold til Rule 71(3) EPC om at patentet kunne bli meddelt.
- For å håndtere overgangen fra GPO til ITIP som ansvarlig fullmektig for alle av innehaverens europeiske patentsøknader, var det etablert en skriftlig prosedyre mellom innehaver og ITIP, hvor sistnevnte kun skulle være ansvarlig fullmektig for å følge opp valideringer for søknader der ITIP mottok kommunikasjon i henhold til Rule 71(3) EPC fra EPO med virkning fra og med 1. mai 2019. I denne saken ble imidlertid kommunikasjon i henhold til Rule 71(3) EPC og avgjørelse om meddelelse i henhold til Art. 97(1) utstedt av EPO før skjæringspunktet 1. mai 2019. Ifølge rutinen skulle dermed GPO vært registrert som ansvarlig fullmektig for den aktuelle søknaden i sakssystemet Anaqua.
- På grunn av feilen håndterte verken ITIP eller GPO den videre valideringsprosessen. Patentstyret viser til at det ikke er dokumentert at det har vært implementert noen kontrollrutiner i form av kryssjekk av den primæransvarlige administratoren, når vedkommende registrerte inn saksopplysninger i Anaqua. Det må også vektlegges at oppfølging av søknaden fra GPO sin side fremstår som manglende eller mangelfull, til tross for at GPO har mottatt fra EPO både kommunikasjon i henhold til Rule 71(3) og avgjørelse om meddelelse i henhold til Art. 97(1).
- I helhetsvurderingen ble det vektlagt at det ikke var godtgjort at det forelå tilstrekkelig gode kontrollrutiner i form av kryssjekk av det som må anses som en sentral og viktig

oppgave, nemlig registrering av saksansvarlig fullmektig i innehavers sakssystem. Ut over dette fremstår det videre som at det generelt i noe manglende grad var innført sikkerhetsforanstaltninger i forbindelse med fusjonen av de to selskapene, ved overgangen fra tidligere fullmektig GPO til ny fullmektig ITIP.

- EP-innehaveren hadde derfor ikke vist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72. Begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelse ved validering av EP2410355 må derfor avvises.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder Patentstyrets avgjørelse om å ikke ta valideringen av EP2410355 under behandling til tross for fristoversittelsen. Det anføres at klager har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves.
- Klager viser til avgjørelsen fra det nederlandske Patentstyret, datert 7. januar 2020, hvor tilsvarende patent ble tatt under behandling og validert, til tross for at patentet ikke opprinnelig ble validert innen fristen av samme grunn som i Norge. Ettersom hendelsesforløpet er det samme i de to sakene, bør denne avgjørelsen tillegges vekt.
- Patentinnehaver er en del av en gruppe selskaper som tilhører Baker Hughes-gruppen i General Electric (BHGE). I BHGE ble de europeiske valideringene håndtert av ITIP LLC (ITIP). I 2017 kjøpte General Electric klagers morselskap og fusjonerte olje- og gassvirksomheten (OGA) med morselskapet. Som et resultat av dette kom patenthaveren, som til da hadde vært en del av General Electric, under selskapet BHGE. General Electric brukte ikke tjenestene til ITIP, men brukte sin egen interne patentavdeling Global Patents Operations (GPO). Etter oppkjøpet fortsatte BHGE å bruke tjenestene til ITIP for europeiske patentsøknader, med unntak av europeiske patentsøknader fra olje- og gassvirksomheten hvor GPO fortsatt ble benyttet.
- I 2018 migrerte hele General Electric til et nytt IP-dockingssystem kalt Anaqua, og i 2019 ble GPO oppløst med den konsekvens at hver forretningsdel i General Electric ville bli ansvarlig for styringen av egne patentsøknader og patenter. BHGE besluttet at ITIP skulle håndtere europeiske valideringer for alle patentsøknader, også dem fra olje- og gassaktivitetssiden, og fra 1. mai 2019 skulle ITIP hente ut valideringsinstruksjonene fra Anaqua. Denne uthenting ble muliggjort ved at BHGE-administratoren la inn ITIP i «secondary law firm»-feltet i Anaqua og dato i «instructed date», hvilket den ansvarlige administratoren gjorde i nærværende sak.
- ITIP begynte å hente ut instruksjoner fra Anaqua den 5. mai, hvor ITIP fikk en liste over valideringsinstruksjoner. Valideringslandsfilene er opprettet i BHGE-systemet, og listen inneholdt tre typer saker:
 - type a) saker der EPO ennå ikke har sendt Communication Under Rule 71 (3);
 - type b) saker der EPO nylig har sendt Communication Under Rule 71 (3), men BHGE har ennå ikke sendt den videre til ITIP; og
 - type c) tilfeller der ITIP allerede har mottatt Communication Under Rule 71 (3), og som ITIP allerede har opprettet en elektronisk fil i ITIP-systemet

- I nærværende sak ble Communication Under Rule 71 (3) og avgjørelsen om meddelelse mottatt av GPO før 1. mai 2019. Ved datauttrekket 5. mai 2019 fikk ITIP valideringsinstruksjonene fra patentinnehaveren. På det tidspunktet hadde Communication Under Rule 71 (3) for lengst blitt håndtert av GPO, men ikke blitt sendt til ITIP.
- Datauttrekket av 5. mai 2019 inneholdt imidlertid en utilsiktet feil, nemlig at det inkluderte europeiske patenter som allerede hadde blitt meddelt og validert. De støyfremkallende sakene var uventede. Årsaken til at de utilsiktede sakene feilaktig kom på listen og ble støy, ligger sannsynligvis i det faktum at GPO brukte visse datafelt i Anaqua litt annerledes enn det BHGE gjør i Anaqua, slik at forespørselen i systemet skrevet på BHGE-måten i olje- og gassaker produserte støyen. Fra 1. mai 2019 ble overføringen av OGA-patenter til BHGEs patentavdeling startet, hvilket sammenfaller med introduksjonen av datauttrekket til ITIP. Da OGA-patentene ble overført fra GPO til BHGE, inneholdt listen man fikk ved datauttrekket også type d)- og e)-saker, i tillegg til den nevnte type a)-, b)- og c)-sakene.
- For type d)-sakene ble det gitt en midlertidig tilleggsprosedyre for å kontrollere disse. Type e)-sakene var de uventede og støyfremkallende sakene, som ITIP måtte filtrere ut manuelt. Dette ble utført av en erfaren patentagent, som var meget godt kjent med rutiner og krav i EPO og BHGE. Ved filtreringen skulle sakene deles i to grupper basert på et utvalgs-kriteria:
 - Gruppe A: Saker som må undersøkes nærmere om tiltak fortsatt må iverksettes. Dette inkluderer typen a)-, b)- og d)-saker, som deretter vil bli undersøkt nærmere.
 - Gruppe B: Tilfeller der det ikke kreves ytterligere tiltak. Dette inkluderer tilfeller av utilsiktet type e).
- I sin tilnærming til denne filtreringen, gjorde patentagenten en feilslutning ved fastsettelsen av hvilket utvelgelseskriteria fra hvilket utfiltreringen skulle gjøres. Utvelgelseskriteriet som skulle ha blitt brukt var «the validation period has already expired», men i stedet valgte patentagenten datoen for å svare på Communication Under Rule 71 (3) som et utvalgs-kriterium.
- Denne feilen medførte at saker, som nærværende sak, ikke ble fanget opp, der valideringsperioden fortsatt var åpen og som derfor ikke hadde blitt underlagt den prosedyren den skulle ha fulgt. Som en følge av dette utløp fristen for å validere patentet i Norge, og patentet ble ikke gyldig i Norge.
- Filtreringen ble gjort av den nevnte patentagenten, og denne filtreringen ble kontrollert av en erfaren formalia-ansatt på bakgrunn av de utvelgelseskriteriene som var bestemt av patentagenten.
- Det er således begått en feil som etter klagers oppfatning er en isolert, frittstående feil i et ellers velfungerende administrativt system. Klager mener på denne bakgrunn at vilkårene for oppreisning er til stede, jf. patentloven § 72.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Klagenemnda viser til at klagen inneholder nye opplysninger om hendelsesforløpet av hvilken feil som ble begått som resulterte i oversittelsen av fristen. Saken står derfor i en annen stilling enn den gjorde for Patentstyret, uten at dette har medført et annet resultat.
- 11 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 det ikke sendt inn en norsk oversettelse av patentkravene innen utløpet av fristen.
- 12 Patentloven § 72 ble endret med virkning fra 1. juli 2019. Forholdet skal vurderes etter den tidligere bestemmelsen. En oversettelse 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.
- 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.
- 15 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 rutinene. 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.
- 16 Klagenemnda legger det forelagte saksforholdet til grunn, og at den avgjørende feilen som ledet til at valideringsfristen ble oversittet var at patentagenten som skulle håndtere type e)-sakene i overføringen til et nytt system med ny fullmektig, brukte feil utvelgelseskriterier ved den manuelle filtreringen av denne typen saker, med den konsekvens at nærværende sak ikke ble fanget opp og dermed ikke underlagt valideringsprosedyren den skulle fulgt.
- 17 Når det gjelder feilen som patentagenten gjorde, legger Klagenemnda til grunn at dette er en feil begått av en underordnet ansatt som hadde fått tilstrekkelig opplæring og var kjent med de relevante rutinene, og som fremstår 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 dermed et spørsmål om klagers fullmektig hadde et akseptabelt rutine- og kontrollsystem ved valideringer av patentet.
- 19 Det er fast etablert praksis at det stilles krav til forsvarlige rutiner og et tilfredsstillende kontrollsystem ved utførelsen av en *så viktig arbeidsoppgave som et valideringsoppdrag*, som er i stand til å fange opp menneskelige feil som man må anta vil måtte skje før eller

senere. Etter Klagenemndas syn er det en forutsetning for oppfyllelse av kravet til aktsomhet at det er etablert kontrollrutiner som kan fange opp menneskelige feil. 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 Klagenemndas sak PAT 13/024.

- 20 Valideringsordre bør av en profesjonell patentfullmektig kunne håndteres på en sikker måte, og den eneste mulighet man har for å gardere seg mot menneskelige feil, er å ha tilfredsstillende kontrollrutiner. 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.
- 21 Klager var i en overgangsfase både med hensyn til fullmektigansvaret for det konkrete patentet og saksbehandlingssystem. Klagenemnda vil her særlig påpeke at det må utvises aktsomhet for å ivareta at de organisatoriske endringene ikke medfører uklarhet eller misforståelser om oppfølginger av patenter overfor Patentstyret, jf. PAT 16/00067, avsnitt 21. Feilen som ble begått oppsto i forbindelse med egen opprettet oppgave som i den forbindelse gikk på å manuelt filtrere visse typer patentsaker – som klager har karakterisert type e)-saker – med det formål å avdekke om det kreves at det utføres handlinger i den enkelte sak. Både patentinnehaver og den nye fullmektigen har således vært klar over at de organisatoriske endringene har medført utfordringer når det gjelder oppfølgingen av patentsaker før det oppgitte skjæringstidspunktet 1. mai 2019.
- 22 Som nevnt var ett av tiltakene den manuelle filtreringen av type e)-saker som den erfarne patentagenten foretok, hvor sakene på bakgrunn av et utvalgskriterium skulle deles i to grupper fordelt på saker som trengte oppfølging og saker hvor det ikke krevdes ytterligere tiltak. Klagenemnda bemerker her at patentagenten, omtalt som «an experienced US Patent attorney» i avgjørelsen fra det nederlandske patentstyret som er vedlagt klagen, er nærliggende å anse som en overordnet ansatt, som det «by reason of his qualification», jf. EPO i sak J 5/80, normalt stilles et høyere aktsomhetskrav til. Siden denne filtreringen blant annet skulle sørge for at valideringsprosesser påbegynt av den tidligere fullmektigen GPO ble fulgt opp av den nye fullmektigen ITIP, anser Klagenemnda dette som en *særlig viktig oppgave* siden manglende overholdelse av valideringsfristen medfører et rettstap. Slik Klagenemnda oppfatter det beskrevne saksforholdet, var det patentagenten som bestemte hvilket utvalgskriterium som skulle benyttes, og som deretter gjorde en feil ved å anvende feil kriterium slik at patentsakene ikke ble fordelt korrekt i de to gruppene. Det er opplyst at filtreringen som patentagenten skulle utføre ble «kontrollert av en erfaren formalia ansatt på bakgrunn av de utvelgelseskriteriene som var bestemt av patentagenten», slik at denne oppgaven ikke var overlatt til én medarbeider alene.
- 23 Klager har i denne saken ikke gitt noen nærmere beskrivelse av innholdet i denne kontrollen eller kontrollrutinene for dette arbeidet mer generelt. Klagenemnda vil bemerke at det ikke er meningen at kontrolløren skal utføre hele arbeidsoppgaven på nytt, men kun foreta en sjekk av utførte oppgaver. Det kan likevel ikke anses som for ressurskrevende å etablere kryssjekkrutiner som er egnet til å avdekke om instruksjoner

blir utført eller ikke, se Oslo tingretts dom i sak 19-059821TVI-OTIR/06, s. 10-11. Dette må særlig gjelde i et tilfelle som i foreliggende sak, hvor en korrekt fordeling av patentsakene i de to gruppene alene berodde på hvilket utvalgsriteria som var benyttet. Klager har imidlertid ikke beskrevet nærmere hvorvidt denne kontrollen innebar en sjekk av at patentagenten hadde benyttet korrekt kriterium ved utfiltreringen, eller en krysssjekk av de saker som havnet i gruppe B. Slik faktum er opplyst, er det nærliggende for Klagenemnda å anta at feilen ville vært fanget opp dersom kontrollrutinen også innebar en sjekk av dette, og slik saken er opplyst fremstår det ikke som for ressurskrevende å kreve slike løsninger som kunne fanget opp den aktuelle feilen.

- 24 Klagenemnda står dermed tilbake med at det er begått en enkeltstående, feil begått av en overordnet ansatt, uten at dette har hatt avgjørende betydning for Klagenemnda. Klagenemnda har vært noe i tvil, men funnet det avgjørende at det ikke er dokumentert at det forelå et forsvarlig og betryggende kontrollsystem ved gjennomføringen av denne særlige viktige oppgaven, som normalt er egnet til å avdekke den type feil som er begått og som ikke kan anses for ressurskrevende å gjennomføre.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klagers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven § 72. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å stadfeste.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.

Lill A. Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)